

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Costa Rica

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.

Por medio de la Ley 7979 del 6 de enero del 2000, la cual reforma el artículo 420 del Código Procesal Civil y según el artículo 37 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre del 2000, los asuntos de propiedad intelectual son sometidos al conocimiento de los juzgados civiles en vía abreviada. Este procedimiento tiene un trámite más expedito que los procedimientos ordinarios (ver artículos 420 y siguientes del Código Procesal Civil). Sin embargo para el caso de los asuntos sobre competencia desleal de marcas y signos distintivos, la ley dispone que son de conocimiento en vía sumaria de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472 del 20 de diciembre de 1994 y el artículo 37 de la Ley de Procedimientos de Observancia anteriormente citada.

2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

Los titulares de derechos de propiedad intelectual o sus representantes son las personas legitimadas para hacer valer sus derechos (ver artículo 102 del Código Procesal Civil). Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.

Según el artículo 118 del Código Procesal Civil para tener representación es necesario que el poder esté firmado por el otorgante, o si no supiere escribir o estuviere impedido para hacerlo, por una persona a ruego; en ambos casos debidamente autenticado por un abogado que no sea aquél a quien se le otorga el poder. En los casos en los cuales el poder se haya otorgado en el extranjero será necesario que esté debidamente consularizado.

Según los artículos 335 y 336 del Código Procesal Civil, la parte estará obligada a responder personalmente el interrogatorio que se le formule cuando así lo exija el contrario, lo ordene el juez de oficio, o el apoderado ignore los hechos. Si el llamado a declarar no compareciere sin justa causa, rehusare declarar, o respondiere en forma evasiva -a pesar del apercibimiento que se le haya hecho-

¹ Documento IP/C/5.

podrá ser tenido por confeso en la sentencia definitiva con respecto a los hechos que comprenda el interrogatorio escrito. Si no hubiere interrogatorio escrito y quien formula las preguntas hubiera comparecido -no así el declarante- el juez podrá tener por ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión.

3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?

Según el Código Procesal Civil y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, las autoridades judiciales pueden ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control. Inclusive, el artículo 39 de la Ley de Procedimientos de Observancia establece que “Dentro del proceso abreviado o en los casos de competencia desleal, dentro del proceso sumario, cuando una parte haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones y ésta se encuentre bajo el control de la parte contraria, el juez estará facultado para ordenarle que la aporte”.

4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?

Respecto a la información no divulgada (secretos comerciales o industriales), la Ley N° 8039 sobre Procedimientos de Observancia establece en el artículo 39 que de solicitarse pruebas bajo el control de la parte contraria, las mismas serán presentadas a condición de que se garantice la protección a este tipo de información.

Asimismo, la Ley de Información no divulgada, Ley N° 7975 del 4 de enero del 2000, establece en el artículo 9 que “En todo proceso, administrativo o judicial, en que alguna de las partes deba revelar información no divulgada, la autoridad que conozca del asunto deberá adoptar todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ninguna de las partes en el proceso podrá revelar ni usar dicha información”.

5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:

- **mandamientos judiciales;**
- **órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;**
- **destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Mandamientos judiciales

El artículo 186 del Código Procesal Civil señala que cuando una diligencia judicial hubiere de ejecutarse fuera del lugar del proceso, o por un juez o tribunal distinto del que la hubiere ordenado, éste encargará su cumplimiento al que corresponda por medio de suplicatorio, exhorto o mandamiento según la categoría del juez a quien se dirija. Asimismo, esta norma establece que deberá emplearse la forma de mandamiento para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier diligencia judicial cuya ejecución corresponda a registradores, notarios, auxiliares o subalternos del órgano jurisdiccional (ver artículos 186 y siguientes del Código Procesal Civil).

Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados

Según el artículo 221 del Código Procesal Civil, en las sentencias, cuando decidan definitivamente las cuestiones debatidas mediante pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda y, los autos con carácter de sentencia, cuando decidan sobre excepciones o pretensiones incidentales que pongan término al proceso, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales en las cuales se incluyen los gastos de honorarios.

Por otra parte, en los artículos 8 y 9 de la Ley N° 8039 sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual se dispone que si la medida cautelar fue solicitada antes de incoar el proceso y la demanda no se presenta en un mes después de la notificación de la resolución que la acoge, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución, deberá solicitarlo dentro del plazo de un mes a quien conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho se ordenará devolver al actor la caución por daños y perjuicios.

Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción

En el artículo 41 de la Ley de Procedimientos de Observancia se establece que a petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales objeto de la demanda. No obstante, la destrucción de las mercancías o instrumentos utilizados para su producción sólo podrá dictarse en sentencia.

Por otra parte, la Ley N° 8039 sobre los Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, establece la posibilidad, siempre que previamente el titular del derecho lo haya consentido, de que las mercaderías falsificadas o ilegales sean donadas a instituciones de beneficencia o educativas.

6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?

Los artículos 316 y siguientes del Código Procesal Civil regulan lo referente a la recepción de pruebas dentro del proceso civil. El artículo 316 establece que el juez ordenará recibir las pruebas ofrecidas que sean procedentes y las que de oficio considere necesarias. Por su parte, el artículo 318 señala entre los medios de prueba la declaración de las partes y la declaración de testigos. Adicionalmente, el artículo 333 dispone el deber de las partes de declarar y establece que en cualquier estado del proceso el juez podrá ordenar la comparecencia de las partes para interrogarlas sobre los hechos de la demanda.

En el artículo 15 de la Ley de Procedimientos de Observancia, Ley N° 8039, se establece una disposición mediante la cual, comprobada una infracción por la autoridad judicial y a solicitud del titular del derecho o su representante, las autoridades de aduana deberán informar el nombre y la dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías; además, la cantidad y descripción de las mercancías objeto de la suspensión.

7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?

En el artículo 8 de la Ley N° 8039 sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual se dispone que en el caso en que se haya adoptado una medida cautelar pero posteriormente no se presenta en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados. Los daños y perjuicios se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.

Adicionalmente, el artículo 16 de la citada Ley -referente a la actuación *de oficio* por parte de las autoridades de aduanas- establece que dentro de las 24 horas siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana deberán denunciar ante el Ministerio Público la comisión de alguno de los delitos contemplados en la Ley de Procedimientos de Observancia. De lo contrario, la mercancía deberá ser devuelta y la autoridad aduanera será responsable por los daños y perjuicios ocasionados de conformidad con las normas de la Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978.

En relación con la responsabilidad de los funcionarios públicos, la Ley General de Administración Pública establece en los artículos 199 y siguientes la responsabilidad del servidor ante terceros. Dicha ley determina que será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo. En tales casos estará comprendido el funcionario que emitiere actos manifiestamente ilegales y el que los obedeciere de conformidad con la ley citada. Adicionalmente, según el artículo 201 de la Ley General de Administración Pública, la Administración será solidariamente responsable con el servidor ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por la propia ley.

8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

Según las disposiciones sobre el procedimiento abreviado establecidas en los artículos 420 y siguientes del Código Procesal Civil, un asunto sobre propiedad intelectual sometido a la jurisdicción civil debería durar aproximadamente cuatro meses y medio. Sin embargo, en muchos casos debido a la complejidad de los hechos y la prueba, estos juicios pueden tener una duración aproximada de uno o más años.

En relación con las costas procesales, no existe un registro oficial sobre estos datos, sin embargo este tipo de juicios podría estimarse entre los US\$500 y US\$1000, dependiendo de la complejidad del caso y la prueba.

Las costas personales se determinan con base a la cuantía del juicio y generalmente son un porcentaje que oscila entre el 20% y 25% de dicha suma.

b) *Procedimientos y remedios administrativos*

9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.

Ante la necesidad de fortalecer los procedimientos administrativos para casos de propiedad intelectual y evitar acudir a la vía judicial, la Ley N° 8039 sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual dispuso en los artículos 19 y siguientes la creación del Tribunal Registral Administrativo el cual es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia con personalidad jurídica instrumental, independencia funcional y administrativa y cuyos fallos agotarán la vía administrativa.

Este Tribunal estará conformado por 5 miembros propietarios y 5 suplentes nombrados por cuatro años quienes deberán contar con reconocida experiencia en materia registral y materias afines y tener condiciones que garanticen su imparcialidad.

Las resoluciones del Tribunal estarán regidas por los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba para desvirtuar afirmaciones y cargos hechos por cualquiera de los registros del Registro Nacional, entre ellos, el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Los recursos para los casos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas y signos distintivos, circuitos integrados e información no divulgada se presentarán ante el Registro de la Propiedad Industrial, mientras que en el caso de derechos de autor y derechos conexos, los recursos se presentarán ante el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

La Ley de Procedimientos de Observancia otorga la facultad para ordenar las medidas cautelares establecidas en el ordenamiento jurídico costarricense al Director del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y al Director del Registro de la Propiedad Industrial.

Los fallos del Tribunal deberán emitirse en un máximo de 30 días naturales prorrogables por 30 días más desde la fecha en que el expediente se encuentre en conocimiento del Tribunal.

Por otra parte, el párrafo 4 del artículo 17 y el artículo 50 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1994, otorga competencia a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor para conocer denuncias en materia de competencia desleal de marcas u otros signos distintivos cuando éstos actos causen un daño reflejo al consumidor.

Para iniciar las acciones ante la Comisión Nacional del Consumidor debe presentarse una denuncia de cualquier consumidor sin que sea necesariamente el agraviado por el hecho que denuncia. Las denuncias no están sujetas a formalidades ni requieren autenticación de la firma del denunciante.

La Unidad Técnica de Apoyo debe realizar la instrucción del asunto después de lo cual debe trasladar el expediente a la Comisión Nacional del Consumidor para que resuelva. La Comisión debe dictar resolución final dentro de los diez días posteriores al recibo del expediente y notificarla a las partes.

Medidas provisionales

a) Medidas judiciales

10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.

Las medidas cautelares se adoptan tomando en consideración los intereses de terceros y el principio de proporcionalidad. El artículo 37 de la Ley N° 8039 sobre Procedimientos de Observancia remite a las disposiciones del Código Procesal Civil, sin embargo se citan como medidas que pueden solicitarse, entre otras, la cesación de los actos que constituyen infracción, el embargo, la suspensión del despacho de mercancías y la caución.

Otras medidas cautelares que pueden aplicarse y que están consagradas en los artículos 245 y siguientes del Código Procesal Civil son, entre otras, la confesión, la exhibición de documentos o de cosas muebles, el reconocimiento judicial, pruebas pericial y testimonial y la citación a la parte contraria.

11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte*?

En el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Procedimientos de Observancia, Ley N° 8039, se establece que “en los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada”.

No obstante lo anterior y cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, la autoridad que ordenó la medida deberá notificar a la parte afectada, dentro de los tres días hábiles después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir la medida ejecutada.

12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.

En los artículos 242 y siguientes del Código Procesal Civil se dispone que el procedimiento cautelar podrá ser instaurado antes o en el curso del proceso principal del que siempre formará parte.

La autoridad judicial, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por la autoridad judicial deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.

El juez podrá determinar las medidas precautorias que considere adecuadas cuando hubiere fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho. Para evitar el daño, el juez podrá autorizar o prohibir la práctica de determinados actos, ordenar el depósito de bienes o imponer el otorgamiento de una caución.

La parte deberá presentar su demanda en el plazo de un mes contado desde la fecha en que se realizó la medida cautelar cuando ésta hubiere sido concedida en el procedimiento preparatorio.

La eficacia de la medida cautelar cesará si la parte no estableciera la demanda en el plazo de un mes, o bien si injustificadamente no fuese ejecutada dentro de ese mismo plazo. Una vez que haya cesado la eficacia de la medida será prohibido a la parte repetir la gestión salvo por nuevo fundamento.

Para proteger los intereses legítimos del demandado, en el artículo 8 de la Ley N° 8039 sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual se dispone que en el caso en que se haya adoptado una medida cautelar pero posteriormente no se presenta en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados los cuales se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento? Sírvanse facilitar los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

El artículo 6 de la Ley N° 8039 establece un procedimiento para el conocimiento y otorgamiento de solicitudes de medida cautelar el cual posee plazos perentorios cortos. Por tratarse de una normativa relativamente nueva, no se tiene conocimiento de su duración en la práctica.

El costo para la obtención de una medida provisional en juicios civiles se puede dividir en dos rubros: costas procesales y costas personales. El principal costo procesal para la obtención de medidas cautelares lo constituye la fianza o garantía que el solicitante de la medida debe otorgar a efectos de proteger al supuesto infractor contra abusos. El monto de dicha garantía la determinará discrecionalmente el juez tomando en cuenta la naturaleza de la medida. En el caso de embargo de dinero o valores, la garantía consistirá en un porcentaje de su valor (aproximadamente un 25%).

Si para el otorgamiento de este tipo de medidas se hace necesario la evacuación o presentación de prueba anticipada, tales como peritaje o reconocimiento cautelar, se deberá cubrir el costo de la prueba el cual puede oscilar entre los US\$100 y US\$300.

En cuanto a los honorarios de abogado, si la medida cautelar se solicita antes de la presentación del juicio principal se determinará con base en un porcentaje de honorarios. Si la medida provisional se solicita durante la tramitación del juicio su costo normalmente se estima por hora de trabajo.

b) Medidas administrativas

14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las medidas provisionales administrativas.

Según lo establece la Ley N° 8039 sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, los respectivos directores del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y el Registro de la Propiedad Industrial están facultados para ordenar la adopción de medidas cautelares en los mismos términos que los señalados anteriormente (ver las respuestas a las preguntas 10 a 13).

Al igual que para los procesos judiciales, la Ley N° 8039 prevé plazos perentorios cortos para que los órganos administrativos competentes conozcan y otorguen medidas cautelares. Sin embargo, tratándose de una regulación relativamente nueva no se conocen casos ni se poseen datos que permitan determinar su duración real. Además, el Tribunal Registral Administrativo aún no está constituido ya que el Transitorio II de la Ley N° 8039 confiere al Poder Ejecutivo un plazo de un año (a partir del 27 de octubre del 2000) para la constitución y el funcionamiento de dicho Tribunal.

Los honorarios profesionales para la tramitación de una medida cautelar ante el órgano administrativo competente serán calculados con base en una tabla de honorarios que podría ser aproximadamente US\$1000. No se tienen registros oficiales sobre la cuantía por costas procesales, sin embargo se estiman que las mismas pueden oscilar entre los US\$50 y US\$150.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

- 15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones *de minimis*). ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?**

La Ley N° 8039 sobre los Procedimientos de Observancia a los Derechos de Propiedad Intelectual establece que las medidas en frontera pueden ser aplicadas para cualquier mercancía que viole algún derecho de propiedad intelectual y no exclusivamente para las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. Específicamente, el artículo 11 de la Ley dispone que “El titular de un derecho de propiedad intelectual que tenga conocimiento fundado sobre la llegada o el despacho de mercancías que infringen su derecho, podrá solicitarle al Registro de la Propiedad Industrial, al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o a la autoridad judicial, que ordene a las autoridades aduaneras suspender el despacho”. Por lo anterior queda claramente establecido que las medidas en frontera si pueden ser aplicadas a las mercancías destinadas a la exportación si las mismas violan algún derecho de propiedad intelectual.

Según la legislación costarricense, no habrá obligación de aplicar las medidas en frontera a las importaciones de mercaderías puestas en el mercado nacional por el titular del derecho o con su consentimiento y las importaciones hechas por quienes están autorizados por el Estado o de acuerdo con las leyes del país, una vez que el titular del derecho o su representante las haya introducido lícitamente en el país o en el extranjero. Asimismo, tampoco serán aplicables las medidas en frontera a las cantidades de mercancías que constituyan parte del equipaje personal del pasajero.

- 16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?**

A partir del artículo 10 de la Ley N° 8039 sobre Procedimientos de Observancia a los Derechos de Propiedad Intelectual se establecen las disposiciones sobre las medidas en frontera y el procedimiento para aplicarlas. El artículo 10 de dicha Ley dispone que cuando se requiera aplicar una medida cautelar en el momento del despacho aduanero de las mercancías falsificadas o ilegales (ya sea para la importación o exportación), la decisión administrativa del Registro de la Propiedad

Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la decisión judicial que ordena tal medida deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades aduaneras y a la parte demandada.

A todo titular de un derecho de propiedad intelectual protegido, o su representante, que solicite la suspensión del despacho de las mercancías se le exigirá como mínimo que:

- acredite ser el titular o el representante de un derecho de propiedad intelectual;
- otorgue una garantía por un monto razonable, antes de que se dicte, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos,
- aporte la información y descripción de la mercancía lo más detallada posible, para que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.

Ejecutada la suspensión del despacho de mercancías, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o las autoridades judiciales, lo notificarán inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

El artículo 13 de la Ley de Procedimientos de Observancia establece que si transcurren diez días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida, sin que éste haya presentado demanda o sin que se haya recibido comunicación del Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o de una autoridad judicial de que se han tomado las medidas precautorias que prolonguen la suspensión del despacho, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el juez competente notificará a las autoridades aduaneras para que la medida sea levantada y se ordene el despacho de las mercancías si se han cumplido las demás condiciones requeridas.

Antes del 27 de octubre del 2000, fecha en que entró en vigencia la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en Costa Rica no existía legislación relativa a las medidas en frontera por lo cual aún no se han conocido casos sobre la aplicación de las disposiciones sobre la fianza, la indemnización al importador y al propietario de las mercancías y el derecho de inspección e información.

17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

Tal y como se comentó anteriormente, Costa Rica implementó hasta finales del año 2000 las normas relativas a las medidas en frontera por lo cual no es posible otorgar datos sobre su aplicación real ya que no se ha presentado ningún caso hasta la fecha.

En cuanto a las disposiciones legales al respecto, el artículo 13 de la Ley de Procedimientos de Observancia dispone que una vez que las autoridades de aduana han suspendido el despacho para la libre circulación de las mercancías falsificadas, el solicitante de la medida tiene diez días hábiles para presentar la demanda. Eventualmente, las autoridades de aduana podrían ser notificadas por parte del Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o de una autoridad judicial de que se han tomado las medidas precautorias que prolonguen la suspensión del despacho.

18. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?

El artículo 16 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual dispone que cuando las autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para considerar que se vulnera un derecho de propiedad intelectual deberán actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías, sea porque aluden directamente a tales motivos, o bien, porque pueden generar confusión en el público consumidor.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los delitos contemplados en la Ley de Procedimientos de Observancia. De lo contrario, la mercancía será devuelta y la autoridad aduanera será responsable por los daños y perjuicios ocasionados de conformidad con las normas de la Ley General de la Administración Pública (ver la respuesta a la pregunta 7). En la medida de lo posible, las autoridades de aduanas informarán al titular sobre los derechos que puedan estar infringiéndose.

19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades competentes y los criterios que regulen su aplicación.

Las medidas cautelares que pueden aplicarse en frontera son aquellas contempladas en el Código Procesal Civil o en el Código de Procedimientos Penales, así como las indicadas en el artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia. Una de las medidas que se prevé serán de mayor aplicación es el embargo preventivo de las mercancías falsificadas.

Ahora bien, como principio general para adoptar una medida cautelar, toda decisión que resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella puede provocar.

Procedimientos penales

20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual.

En Costa Rica no existen tribunales especializados para conocer asuntos de propiedad intelectual, así que según la Ley Orgánica del Poder Judicial, son los tribunales penales, de acuerdo a la jurisdicción respectiva, los que tienen competencia para conocer de los delitos contra los derechos de propiedad intelectual.

21. ¿En relación con qué infracciones de los derechos de propiedad intelectual y de qué derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, establece en los artículos 43 y siguientes que el régimen procesal penal común (establecido en el Código de Procedimientos Penales) regirá los procesos relativos a los delitos referidos en dicha Ley, cuya acción será pública a instancia privada.

Asimismo, los artículos 44 y siguientes de la citada Ley establecen delitos contra derechos de marcas y signos distintivos, información no divulgada, derechos de autor y derechos conexos, patentes de invención y esquemas de trazado de circuitos integrados.

22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?

La legislación nacional establece que los delitos de propiedad intelectual son de acción pública perseguibles a instancia privada, lo que significa que este tipo de delitos requieren del conocimiento de la noticia criminis para que *de oficio* el Ministerio Público inicie el proceso penal.

Según el artículo 62 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo. Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional en los actos que lo requieran.

23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?

El artículo 17 del Código Procesal Penal establece que en los casos en que el ejercicio de la acción penal pública requiera instancia privada (tal como en el caso de los delitos contra derechos de propiedad intelectual) el Ministerio Público sólo la ejercerá una vez que formulen la respectiva denuncia, ante autoridad competente.

Según las disposiciones del Código Procesal Penal, toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito de acción pública a instancia privada tendrá derecho a presentar querrela y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Podrá denunciar el ofendido mayor de quince años o, si es menor de esa edad, en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o guardador. El querellante deberá actuar con el patrocinio de un abogado.

24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:

- **prisión;**
- **sanciones pecuniarias;**
- **confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Prisión

En la legislación costarricense se contemplan delitos penales para proteger las diferentes áreas de la propiedad intelectual con sanciones de uno a tres años de prisión. Específicamente, la Ley N° 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, dispone los siguientes delitos:

Delitos contra los derechos de la propiedad intelectual derivados de marcas y signos distintivos: falsificación de marca; venta, almacenamiento y distribución de productos fraudulentos; venta, adquisición y ofrecimiento de diseños o ejemplares idénticos a una marca ya inscrita; identificación fraudulenta como distribuidor y utilización fraudulenta de indicaciones o denominaciones de origen.

Delitos contra derechos de información no divulgada: divulgación de secretos comerciales o industriales y obtención de información no divulgada por medios ilícitos.

Delitos contra derechos de autor y derechos conexos: representación o comunicación pública sin autorización de obras literarias o artísticas; comunicación de fonogramas, videogramas o emisiones sin autorización; inscripción registral de derechos de autor ajenos; reproducción no autorizada de obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas; fijación, reproducción y transmisión de ejecuciones e interpretaciones protegidas; impresión de un número superior de ejemplares de una obra; publicación como propias de obras ajenas; adaptación, traducción, modificación y compendio sin autorización de obras literarias o artísticas; venta, ofrecimiento, almacenamiento, depósito y distribución de ejemplares fraudulentos; arrendamiento de obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas sin autorización del autor; fabricación, importación, venta y alquiler de aparatos o mecanismos descodificadores; alteración, supresión, modificación o deterioro de las defensas tecnológicas contra la reproducción de obras o la puesta a disposición del público y alteración de información electrónica colocada para proteger derechos patrimoniales del titular.

Delitos contra derechos de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad: violación de productos patentados o protegidos; invocación frente a terceros de derechos en calidad de titular; violación de derechos derivados de patentes o modelos de utilidad registrados en Costa Rica; reproducción ilícita de modelos o dibujos industriales y venta, almacenamiento, distribución, depósito, exportación o importación de ejemplares fraudulentos.

Delitos contra derechos sobre esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados: violación de los derechos derivados de un esquema original de trazado (topografía) de circuitos integrados.

Sanciones pecuniarias

La legislación costarricense no establece sanciones pecuniarias para delitos cometidos contra derechos de propiedad intelectual.

Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción

En el artículo 71 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se dispone que a petición de parte o *de oficio*, la autoridad judicial podrá ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia penal condenatoria, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales, sin embargo, la destrucción sólo podrá dictarse en sentencia penal condenatoria.

Otras medidas

El artículo 49 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (referente al delito de divulgación de secretos comerciales o industriales) señala que si un funcionario público es quien revela la información no divulgada, se le impondrá, además de la pena privativa de libertad, inhabilitación de uno a dos años para el ejercicio de cargos y oficios públicos.

25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su costo.

La duración de los procesos penales es de aproximadamente un año.

No se tienen datos o registros oficiales sobre el costo y duración de los procedimientos penales, sin embargo en estos casos las costas procesales podrían oscilar entre los US\$200 y US\$400. Los

honorarios de abogado por preparación y presentación de la denuncia penal pueden estimarse aproximadamente entre los US\$500 y US\$2000, dependiendo de la complejidad de los hechos. Por otra parte, el procedimiento penal costarricense también prevé la posibilidad de que la víctima pueda provocar la persecución penal mediante la presentación de una querrela. En estos casos, los honorarios de abogado por la presentación y prosecución de una querrela podrían ser aproximadamente entre US\$2000 y US\$2500.
