

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de la República Dominicana

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.

En los sometimientos y recursos civiles, el tribunal competente para conocer las reclamaciones por daños y perjuicios derivados de las infracciones a las Leyes 65-00 sobre Derecho de Autor y 20-00 de Propiedad Industrial, es en primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado en una de sus cámaras o salas, en atribuciones civiles, siguiendo las reglas del procedimiento ordinario. Los recursos de las sentencias que dictan dichos tribunales son conocidos por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Judicial correspondiente, siendo las sentencias que este tribunal de alzada dicte recurribles en casación ante la Suprema Corte de Justicia.

Las demandas civiles pueden ser llevadas conjuntamente con las penales según lo establece nuestro Código de Procedimiento Criminal en su Artículo 3 que establece lo siguiente:

Artículo 3.- Se puede perseguir la acción civil al mismo tiempo y ante los mismos jueces, que la acción pública. También pudo serlo separadamente, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta que haya decidido definitivamente sobre la acción pública, intentada antes o durante la persecución de la acción civil.

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?

- El titular, todo licenciataria inscrito y todo beneficiario de algún derecho o crédito inscrito con relación al derecho infringido.
- Pueden estar representado por un abogado apoderado, por un representante legal con poder para entablar acciones.
- No es obligatoria la comparecencia personal del titular del derecho, para ello, esto es valido tanto en materia civil como penal.

¹ Documento IP/C/5.

Todos los titulares de un derecho de propiedad intelectual o de un derecho afín o conexo, sus causahabientes (o derechohabientes) o aquellos que tengan la representación convencional de los mismos, están legitimadas para ejercer los derechos que le reconoce la ley, por la vía que considere más adecuada, es decir, por la vía civil, la vía represiva o por la vía administrativa.

El artículo 61 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana establece que a los fines de iniciar un procedimiento ante el Juzgado de Primera Instancia, en sus atribuciones civiles, el demandante deberá emplazar al demandado mediante acto de alguacil, en el que se hará constar entre otras cosas, a pena de nulidad, el nombre y las calidades del abogado que postulará por él, con expresión del estudio profesional del mismo, estudio en el que se considera ha elegido domicilio el demandante.

La obligación anteriormente señalada ha sido establecida también por el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil para el demandado, el cual, luego de haberle sido notificado el emplazamiento, deberá constituir abogado, haciendo elección de domicilio en la ciudad en la que tenga asiento el tribunal que deba conocer el caso; dicha constitución se hará por acto notificado de abogado a abogado.

Las partes podrán comparecer a las audiencias personalmente asistidas por sus abogados, o estar representadas por los mismos; sin embargo, el artículo 60 de la Ley 834 del 1978 (que derogó y modificó el Código de Procedimiento Civil) establece que el juez puede, en toda materia, hacer comparecer personalmente a las partes o a una de ellas.

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?

De conformidad con las reglas del procedimiento civil ordinario, si la comunicación de documentos no se ha hecho amigablemente entre abogados o por depósito en la Secretaría del Tribunal, el juez puede ordenarla sin ninguna formalidad si es requerida por una cualquiera de las partes.

Los artículos del 55 al 59 de la Ley 834 del 1978 establecen que si en el curso de una instancia civil una parte hace uso de un acto auténtico o bajo firma privada en el cual no ha sido parte o de un documento que está en poder de un tercero, puede pedir al juez apoderado del asunto que ordene la entrega de una copia certificada o la producción del acto o del documento, sin necesidad de formalidad alguna. Si el juez estima la solicitud fundada, ordenará la entrega o la producción del acto o del documento en original, en copia o en extracto, según el caso, en las condiciones y bajo las garantías que fije, y si hay necesidad a pena de astreinte. De igual manera, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez, y éste ordenar incluso a pena de astreinte, el depósito de cualquier elemento de prueba que se encuentre en poder de la otra parte.

Artículo 55: Si, en el curso de una instancia, una parte hace uso de un acto auténtico o bajo firma privada en el cual no ha sido parte o de un documento que esta en poder de un tercero, puede pedir al juez apoderado del asunto ordenar la entrega de una copia certificada o la producción del acto o del documento.

Artículo 56: La solicitud es hecha sin formalidad. El juez si estima esta solicitud fundada, ordena la entrega o la producción del acto o del documento, en original, en copia o el extracto según el caso, en las condiciones y bajo las garantías que fije, si hay necesidad a pena de astreinte.

Artículo 57: La decisión del juez es ejecutoria provisionalmente, sobre minuta si hay lugar.

Artículo 58: En caso de dificultad, o sí es invocado algún pedimento legítimo, el juez que ha ordenado la entrega o la producción puede, sobre solicitud sin formalidad que le fuere hecha, retractar o modificar su decisión. Los terceros pueden interponer apelación de la nueva decisión en los quince días de su pronunciamiento.

Artículo 59: Las demandas en producción de elementos de prueba que están en poder de una de las partes son hechas, y su producción tiene lugar, conforme a las disposiciones de los artículos 55 y 56.

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

Derecho de autor

El Párrafo del artículo 189 de la Ley 65-00 prescribe que la Oficina Nacional de Derecho de Autor y su personal estarán obligados a tratar como confidencial el origen de cualquier denuncia sobre cualquier infracción a la ley que reciban, por lo que no podrán informar a la empresa o a su representante, ni a ninguna otra persona, que practican una visita de inspección u operativo de incautación en virtud de la información recibida.

Ante los tribunales de justicia, la cuestión es diferente, puesto que toda documentación o pieza referente al caso que sea aportada como prueba, deberá estar sometida al conocimiento de ambas partes, ya fuere amigablemente de abogado a abogado o a través de su depósito en la Secretaría del Tribunal, para que la otra parte tome comunicación de ella. El juez no podrá fallar tomando como base pruebas que no hayan sido comunicadas o aportadas en tiempo oportuno, de manera de preservar el derecho a la defensa.

Propiedad industrial

La Ley 20-00 establece como infracción la divulgación del Secreto empresarial obtenido por cualquier medio deshonesto, según lo establece el artículo 180.

Los artículos 168 y 173 establecen las acciones y medidas exigibles por la violación del Secreto Empresarial y el artículo 175 detalla la forma de calcular la indemnización por daños y perjuicio.

El Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrá tomar todas las medidas de seguridad para la protección de la información o datos que por su características deban permanecer en condición de confidencialidad, con el objeto de prevenir divulgaciones no autorizadas (artículo 143.2 literal H). Esta misma obligación aplica al juez que reciba información en condición de confidencia.

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 - Derecho de autor

En primer lugar, el artículo 179 de la Ley 65-00 otorga al titular de los derechos reconocidos por dicha ley que tenga motivos fundados para temer el desconocimiento de su derecho o de que puedan desaparecer algunos o todos los elementos del acto ilícito, la facultad de solicitar al juez que esté conociendo del caso, sin citación previa de la otra parte, una autorización para embargo conservatorio o secuestro en sus propias manos o en las de un tercero, de:

- los ejemplares de toda obra, interpretación o ejecución, producción o emisión reproducidos sin la autorización del titular y de los equipos o dispositivos utilizados para la comisión del delito, así como toda información o documento de negocios relativos al caso;
- el producido de la venta, alquiler o de cualquier otra forma de distribución de ejemplares ilícitos.
- los ingresos obtenidos de los actos de comunicación pública no autorizados;
- los dispositivos para desactivar sistemas destinados a impedir la realización de copias ilícitas, o dirigidos a eludir los mecanismos instalados para evitar las recepciones o retransmisiones no autorizadas.

El titular puede además solicitar la suspensión inmediata de la actividad ilegítima.

Por otra parte y de acuerdo al artículo 180 de la misma ley, previo al inicio de la acción o demanda principal, el titular que tema el desconocimiento de sus derechos podrá solicitar al juez de primera instancia que dicte un auto por el cual ordene la inspección judicial del lugar donde se presume que se estén efectuando actos violatorios a la Ley 65-00 o su reglamento de aplicación No. 362-01.

También podrá ser ordenada esta inspección para mercancías y equipos infractores que se encuentren en aduanas, pudiendo autorizarse además en el mismo auto que ordene la inspección, que en caso de que en ella se pueda constatar actos violatorios a la ley, se proceda al embargo conservatorio o secuestro del material ilícito, de los equipos utilizados para cometer la violación y el cese inmediato de la actividad ilícita.

Si el titular de los derechos no inicia la demanda en un plazo de 30 días francos a partir de la ejecución del auto ordenado por el juez, éste podrá ordenar que se levante la medida, a solicitud de la otra parte (artículo 182).

Mandamientos judiciales – Propiedad industrial

Los mandamientos civiles en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial están contenidos en el artículo 173 que establece cuáles son las medidas exigibles en acción de infracción, a saber: a) la cesación de los actos que infrinjan los derechos; b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; c) el embargo de los objetos resultantes de la infracción del material de publicidad que haga referencia a esos objetos y de los medios que hubiesen servido exclusivamente para cometer la infracción; d) la atribución en propiedad de los objetos o medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; e) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el inciso c), cuando ello fuese indispensable.

Además, el artículo 174 establece medidas conservatorias para prevenir o evitar la infracción estableciendo los requisitos necesarios para los embargos como lo es las garantías, la acreditación del titular y las pruebas que el tribunal considere suficiente para considerar la infracción. .

Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios – Derecho de autor

El artículo 177 establece que la persona que sin el consentimiento del titular del derecho efectúe actos violatorios a los derechos morales o patrimoniales reconocidos por la ley, es responsable frente a dicho titular por los daños y perjuicios ocasionados con dicha violación, independientemente de que haya tenido o no conocimiento de la violación cometida por él. El propietario, socio, gerente, director o responsable del lugar donde las actividades ilícitas sean realizadas, responderá solidariamente por las violaciones a los derechos que se produzcan en dicho lugar. Estos daños y perjuicios en ningún caso serán inferiores al mínimo de la multa establecida como sanción penal para la infracción respectiva, en relación con cada violación.

Así mismo, el artículo 102 del Reglamento N° 362-01 de aplicación de la ley 65-00 establece que, sin perjuicio de la condena que proceda por los daños patrimoniales, se ordenará la indemnización de daños morales, sin necesidad de probar la existencia de perjuicios económicos, y para su valoración se atenderá a las circunstancias de la violación, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra.

El artículo 103 del reglamento establece que en particular se tendrá en cuenta para valorar los daños patrimoniales causados al titular del derecho, el beneficio que hubiese obtenido presumiblemente el perjudicado en caso de que no se hubiese efectuado la violación, la remuneración que hubiera percibido si hubiera autorizado la explotación de la obra y la totalidad de los beneficios directos o indirectos que se hayan derivado para el infractor de la actividad ilícita.

Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios – Propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial en lo que se refiere a los resarcimientos en daños y perjuicios es muy específica y es complementada por el artículo 1382 del Código Civil, esto esta contemplado en el artículo 175 sobre los cálculos de la indemnización de daños y perjuicios expresando lo siguiente:

Para efectos del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, la parte correspondiente al lucro cesante que debiera repararse se calculará en función de alguno de los criterios siguientes:

- según los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia del infractor;

- según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
- según el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

PARRAFO: Toda persona que presente una demanda por infracción de derechos, será responsable por los daños y perjuicios que ocasione al presunto infractor en el caso de acciones o denuncias maliciosas o negligentes.

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

- Derecho de autor

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley 65-00, en la sentencia definitiva que establece la existencia de la violación, el juez dispondrá que los ejemplares reproducidos o empleados ilícitamente, así como los instrumentos que sirvieron para la reproducción, sean destruidos o entregados al demandante, así como ordenar, a solicitud de parte, que el dispositivo de la sentencia sea publicado a costa de la parte vencida, en uno o varios periódicos que indique en su decisión.

Esta medida no va en desmedro del derecho que le asiste a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), de conformidad con el artículo 108, inciso 11) del Reglamento de Aplicación de la Ley No.362-01, de ordenar mediante resolución motivada, la destrucción de los ejemplares que constituyan la infracción, levantando un acta donde se deje constancia pormenorizada de los bienes objeto de la destrucción.

- Propiedad industrial

La Ley 20-00 de Propiedad Industrial lo establece en su artículo 173 literales c) y e) encontrándose entre las medidas exigibles.

Artículo 173: Medidas exigibles en acción de infracción.

- c) El embargo de los objetos resultantes de la infracción del material de publicidad que haga referencia a esos objetos y de los medios que hubiesen servido exclusivamente para cometer la infracción.
- e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el inciso c), cuando ello fuese indispensable.

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?

En cuanto a la acción penal, los representantes del Ministerio Público están facultados para realizar todas las investigaciones de lugar a los fines de determinar los actos cometidos en violación

de la Ley sobre Derecho de Autor y Propiedad Industrial, así como a interrogar al infractor para determinar la responsabilidad de cualquier otra persona que haya tomado parte en el delito, teniendo en cuenta que la responsabilidad por los hechos violatorios a la ley se extiende a todas aquellas personas que ordenen o dispongan su realización, los representantes legales de las personas jurídicas, y a todos aquellos que conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él lo faciliten o lo encubran.

Una vez iniciado el proceso, el juez penal que conoce del mismo, tiene facultad para interrogar al prevenido sobre todo lo concerniente al caso, según las reglas ordinarias de los procesos represivos.

En materia civil, el juez apoderado del caso puede ordenar, a petición *de parte* o *de oficio*, la comparecencia personal de demandado, a los fines de recabar cualquier información que sea importante para establecer la falta y determinar la cuantía de los daños y perjuicios causados a la parte demandante, según las reglas ordinarias de los procesos civiles.

La Ley 20-00 en el párrafo del artículo 166 establece :

PARRAFO: La responsabilidad por los hechos descritos anteriormente se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.

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?

Derecho de autor

La Ley 65-00 no incluye, de manera particular, ninguna disposición relativa a la indemnización a favor de los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación, ni establece medidas correctivas aplicables a los funcionarios públicos o autoridades en ese caso, por lo que es necesario recurrir a las reglas generales de nuestro ordenamiento jurídico.

En el procedimiento civil existen formas para proteger al demandado de una acción o ejecución indebida; tal es el caso de la reclamación por los daños y perjuicios que se le haya ocasionado al demandado que haga éste a través de una demanda reconvenzional contra el demandante.

El artículo 1382 y siguientes del Código Civil prevén la responsabilidad civil delictual o cuasidelictual al establecer, de forma general, que cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga aquel por cuya culpa sucedió a repararlo.

El Estado Dominicano puede también ser demandado en caso de que sus funcionarios o empleados hayan causado un perjuicio por sus actuaciones, estando sometidos los funcionarios públicos que hayan actuado indebidamente en el ejercicio de sus funciones, a sanciones por parte del Estado, incluyendo su destitución.

Propiedad industrial

En la Ley 20-00 establece en su artículo 174 numeral 6) la obligación del juez que ordene medidas conservatorias, de imponer una fianza para indemnizar al demandado en caso de que el demandante sucumbiera en la demanda. Además el Párrafo del artículo 175 indica que en caso de que

la denuncia fuese mal intencionada o negligente el demandante es responsable por los daños y perjuicios ocasionados al presunto infractor.

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.

El artículo 109 de la Constitución de la República Dominicana, consagra que la justicia se administrará gratuitamente en todo el territorio nacional; sin embargo, el ejercicio de cualquier acción judicial conlleva gastos o costas judiciales.

El artículo 130 del Código de Procedimiento Civil se refiere a las costas del procedimiento estableciendo que la parte que sucumba en justicia será condenada al pago de las costas. Dentro de los gastos o costas del procedimiento encontramos los derechos que deben ser pagados por concepto de registro y sellos de impuestos internos, los pagos a alguaciles, a los peritos, las inscripciones, transcripciones, y las cargas fiscales que conllevan las expediciones de actos judiciales, entre otros.

En lo referente al costo y la duración del procedimiento, no es posible determinar éstos con certeza, pues la conclusión del proceso depende de los grados de jurisdicción que recorra el caso, las diferentes medidas de instrucción que sean solicitadas y concedidas, de los incidentes planteados.

En la práctica, los procedimientos civiles son más rápidos que los procedimientos penales. En cuanto a los costos, en la práctica, los procesos civiles resultan más onerosos para ambas partes que los penales.

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 resultados de esos procedimientos.

Derecho de autor

En lo relacionado a la competencia en el procedimiento administrativo, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) es la autoridad nacional competente responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos afines, y resuelve en primera instancia, en sede administrativa, las causas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción *de oficio* (artículo 106 del Reglamento N° 362-01).

De conformidad con lo prescrito por el artículo 187 inciso 3) de la Ley 65-00 y el artículo 107 inciso 4) del Reglamento 362-01, entre las atribuciones de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) está la de intervenir por vía de conciliación, aún de oficio, y de arbitraje, cuando así lo soliciten las partes, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la ley.

Estos procesos de conciliación y arbitraje son ordenados por resolución motivada y conocidos por el o la Directora de la ONDA, salvo que las partes hubiesen decidido de común acuerdo someterse a un árbitro diferente. Las partes podrán asistir a las vistas fijadas en persona o a través de su representante legal.

En cuanto a la facultad de ordenar a una parte el aporte de pruebas que estén bajo su control, el artículo 107, inciso 5) del Reglamento, establece que la Oficina Nacional de Derecho de Autor puede ejercer de oficio o a petición *de parte*, funciones de vigilancia e inspección sobre las

actividades que pueden dar lugar al ejercicio del derecho de autor o los derechos afines, y en ese sentido los usuarios están obligados a brindar todas las facilidades necesarias a los fines de la fiscalización, proporcionando toda la información y documentación que le sea requerida. Por su parte, el artículo 188 inciso 2), letra c) de la Ley 65-00 autoriza a los funcionarios de la ONDA a solicitar la presentación de registros, licencias, autorizaciones o documentos referentes en la materia y a la comercialización de productos reproducidos ilícitamente.

Por otra parte, la ONDA puede, según el artículo 107, inciso 9) del Reglamento, dictar y practicar inspecciones, medidas preventivas y/o cautelares para la recolección de pruebas, pudiendo actuar por reclamación expresa del titular del derecho, sus representantes o causahabientes, debidamente autorizados o la sociedad de gestión colectiva correspondiente, e inclusive *de oficio*.

En lo que se refiere al carácter confidencial de la información aportada como prueba, el Párrafo del artículo 189 de la Ley señala que los funcionarios y empleados de la ONDA deberán tratar como confidencial el origen de cualquier denuncia sobre la infracción, y en consecuencia, no informarán a la empresa o a sus representantes, ni a ninguna otra persona, que practican una vista en razón de la información recibida.

En relación a las medidas administrativas, la ONDA, de conformidad con la Ley y el Reglamento, está facultada para ordenar en sede administrativa, *de oficio* o a petición de uno cualquiera de los titulares de derechos reconocidos por la ley o sus representantes, las siguientes medidas:

- El cese o suspensión inmediata de cualquier actividad ilícita.
- Medidas preventivas o cautelares rápidas y eficaces para evitar una infracción de cualquiera de los derechos reconocidos por Ley, y en particular, para impedir la introducción en los circuitos comerciales de mercancías presuntamente infractoras, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas, y para conservar las pruebas pertinentes y relacionadas con la presunta infracción.
- La incautación o decomiso y retiro, sin aviso previo, de los ejemplares producidos o utilizados indebidamente y del material o equipos empleados para la actividad infractora, así como de las pruebas documentales pertinentes.
- La prohibición de utilización de una obra, prestación, producción o emisión, en caso de que exista una denuncia por parte del titular del derecho o de la sociedad de gestión que lo represente, de que se ha procedido a la comunicación pública de una obra por parte de un empresario u organizador que no contare con la debida autorización para ello, debiendo en este caso notificar de inmediato al presunto infractor dicha prohibición.

Por otra parte, la ONDA está facultada para emitir informe técnico no vinculante en los procesos civiles y penales que se ventilen sobre el goce o el ejercicio del derecho de autor o los derechos afines, cuando así sea requerido por el Juez, de oficio o a petición de parte, y para presentar denuncia penal ante el Ministerio Público cuando tenga conocimiento de un hecho que constituya presunto delito.

También podrá dictar y practicar inspecciones, medidas preventivas o cautelares, inclusive para la recolección de pruebas, pudiendo actuar por reclamación expresa del titular del derecho, sus representantes o causahabientes debidamente autorizados, o la sociedad de gestión colectiva correspondiente, e inclusive *de oficio*.

Sin perjuicio de las acciones civiles o penales pertinentes, la ONDA está facultada para imponer en sede administrativa, *de oficio* o a petición de parte, las sanciones administrativas para las cuales tiene competencia, que de conformidad con el Reglamento 362-01, son de amonestación, multa de 5 a 200 salarios mínimos, reparación de las omisiones, cierre temporal, hasta por 30 días, del establecimiento donde se produjo la infracción, cierre definitivo del establecimiento, incautación o decomiso de los ejemplares ilícitos o de los aparatos o equipos utilizados para la comisión de la infracción, la destrucción de ejemplares ilícitamente reproducidos y en caso necesario, de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados a la producción de tales ejemplares, pudiendo siempre ordenar la publicación de la resolución a costa del infractor, así como disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos infractores.

La ONDA podrá promover la ejecución forzosa o cobranza coactiva de sus resoluciones así como requerir la intervención de las autoridades competentes y el auxilio de la fuerza pública para ejecutar las mismas.

Propiedad Industrial

El artículo 154 de la Ley 20-00 establece las acciones que se realizan ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial que se realizan de la siguiente manera:

La acción se interpone ante el director del departamento correspondiente quien la tramitara en los plazos establecidos por la ley, la contestación será tramitada de igual manera, después de recibir toda la documentación requerida el director dictara la resolución correspondiente. Dicha decisión puede ser apelada por ante el Director General de Oficina nacional de Propiedad Industrial en los plazos correspondientes de igual manera estas resoluciones pueden ser recurrida ante la Corte de Apelación .

Las personas que pueden hacer valer sus derechos en estas acciones administrativas son: a) el titular, todo licenciario inscrito y todo beneficiario de algún derecho o crédito inscrito con relación al derecho infringido; b) pueden estar representados por un abogado apoderado, por un representante legal con poder para entablar acciones; c) no es obligatoria la comparecencia personal del titular del derecho.

La Oficina Nacional de Propiedad Industrial le notifica a la otra parte los requerimientos expresados por una de ellas como parte de la acción ante la Oficina.

La protección de la información confidencial recae sobre el director según lo establecido en el artículo 143 literal h). (Véase la respuesta a la pregunta 4.)

La Oficina Nacional de Propiedad Industrial no puede ordenar ninguna medida; esto es competencia de las autoridades judiciales.

Las autoridades administrativas no tienen calidad para coartar sobre la identidad de terceros que hayan participado en una infracción; es competencias de las autoridades judiciales. Esto se contempla en párrafo del artículo 166. (Véase la respuesta a la pregunta 6.)

Las indemnizaciones se realizan ante los tribunales competentes; lo indica el artículo 174 numerales 6 y 175 (véase la respuesta a la pregunta 7) y con respecto las autoridades administrativas solo si se comprueba una falta grave en el ejercicio de sus funciones de igual manera lo determina un tribunal.

La duración del procedimiento administrativo es de 150 días y los costos varían de acuerdo a las tasas establecidas por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

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.

Derecho de autor

Las medidas provisionales que pueden ser ordenadas por el juez competente para conocer de un proceso civil por violación a la Ley sobre Derecho de Autor fueron debidamente explicadas al hablar de los mandamientos judiciales. (Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos, punto a) 5.)

Ya explicamos que en caso que el titular de los derechos reconocidos por la Ley 65-00 tema el desconocimiento de sus derechos o de que puedan desaparecer algunos o todos los elementos del acto ilícito la Ley 65-00 en su artículo 179, contempla la posibilidad de que este solicite al juez, sin citación previa de la otra parte, una autorización para el embargo conservatorio o secuestro en sus propias manos o en las de un tercero:

- de los ejemplares reproducidos sin la autorización del titular de los equipos o dispositivos utilizados para cometer el acto ilícito y de la información o documentos de negocios relativos al acto;
- del producido de la venta, alquiler u otra forma de distribución de ejemplares ilícitos;
- de los ingresos obtenidos de los actos de comunicación pública no autorizados;
- de los dispositivos para desactivar sistemas destinados a impedir la realización de copias ilícitas o destinadas a impedir o controlar recepciones o retransmisiones no autorizadas.

Además de las medidas citadas anteriormente, el titular de los derechos puede solicitar al juez la suspensión de la actividad ilícita.

El artículo 180 otorga al titular de los derechos reconocidos, la facultad de solicitar al juez, en caso de que tema el desconocimiento de sus derechos, previo inicio de la acción o demanda principal, que ordene mediante auto la inspección del lugar donde presume se efectúan actos violatorios a la Ley 65-00 o a su Reglamento de aplicación N° 362-01; e ste mimo auto puede ser solicitado para ordenar la suspensión del despacho de mercancías y equipos infractores que se encuentren en aduanas.

La intención del legislador o más bien el fundamento jurídico de estas medidas, es brindar al titular de los derechos reconocidos por la ley, una vía rápida y efectiva, para evitar la comisión de una infracción, el perjuicio económico del titular del derecho, así como evitar un daño irreparable, y actuar rápidamente a los fines de que no desaparezca la mercancía ilícita, entre otras cosas.

En cuanto a las medidas provisionales que pueden ser ordenadas por el juez competente para conocer un proceso penal, están descritas en el artículo 173 de la Ley, que establece que todos los ejemplares reproducidos, transformados, comunicados o distribuidos al público en violación al derecho de autor o los derechos afines reconocidos en ella y todos los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos, así como la información o documentos de negocios relacionados con la comisión del delito, podrán ser incautados conservatoriamente sin citar u oír a la otra parte, en todo estado de

causa, aún antes de iniciar el proceso penal, a solicitud del titular del derecho infringido, en cualesquiera manos en que se encuentren, por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial donde radiquen dichos bienes.

El Procurador Fiscal en todo momento y aún antes del inicio de la acción penal, sin la presencia de la otra parte, podrá realizar las investigaciones o experticias que considere necesarias para determinar la existencia del material infractor, en los lugares en que éstos se puedan encontrar.

El artículo 174 de la Ley establece que en el sumario como en el juicio, se observarán los trámites establecidos por el Código de Procedimiento Criminal, por lo que todas las medidas judiciales de instrucción de la competencia de los tribunales penales, podrán ser ordenadas en los casos de violación a la Ley 65-00 que sean sometidos por la vía represiva.

Propiedad industrial

La ley 20-00 de Propiedad Industrial establece medidas provisionales donde faculta a los titulares a exigirlos al momento de sentir sus derechos lesionados; esto lo establece el artículo 173.

Las medidas exigibles son de derecho común y se realizan ante el tribunal correspondiente siendo estas: a) la cesación de los actos de la infracción; b) el embargo de los objetos resultante de la infracción; c) destrucción de los objetos; d) la atribución en propiedad de los objetos del embargo; y e) indemnización en daños y perjuicios.

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

Las medidas judiciales que pueden ser adoptadas sin necesidad de ser citada u oída la otra parte, han sido ampliamente explicadas más arriba. Resumiendo, siempre que el titular de cualesquiera de los derechos reconocidos por la ley tenga motivos fundados para temer el desconocimiento de su derecho o de que puedan desaparecer algunos o todos los elementos del acto ilícito.

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.

El titular o su representante deberá elevar una instancia motivada, solicitando que dicte un auto en el que ordene la medida, debiendo depositar los medios de prueba de los alegatos presentados, si los hubiere. El juez apoderado ponderará la solicitud y de considerarla seria y fundada dictará el auto ordenando la medida en cuestión. También podrá ser solicitada en audiencia en el curso del conocimiento de la *litis*.

Este auto será ejecutado sobre minuta no obstante acción en referimiento o recurso contra el mismo y sin que el propietario, inquilino, ocupante o responsable del lugar, local o empresa comercial donde deba efectuarse la medida pueda oponerse a su práctica o ejecución.

Cuando se trabare embargo conservatorio o secuestro, el mismo juez dictará el levantamiento de la medida, a solicitud de la parte contra la que haya sido ordenada, si al vencimiento de 30 días francos contados desde su ejecución, no se hubiese iniciado la demanda principal para conocer de la violación al derecho.

En materia de propiedad industrial el plazo para interponer la demanda es de diez (10) días según lo establecido en el artículo 174.3 de la Ley 20-00.

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.

En relación a la duración y el costo del procedimiento, como hemos mencionado en la respuesta a la pregunta número ocho, la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 109 consagra el carácter gratuito de la justicia en todo el territorio nacional, sin embargo, todos los procedimientos judiciales conllevan gastos o costas que deberán ser luego cubiertas por la parte que sucumbe en justicia.

En cuanto a la duración, nuestra legislación no establece plazos para el juez ponderar las medidas solicitadas y dictar el auto que las ordene; en la práctica, este plazo varía mucho dependiendo de si la parte solicitante es muy diligente y del cúmulo de casos que esté conociendo el juez, entre otros aspectos.

Una vez dictado el auto, el titular de los derechos tendrá que avanzar los costos del alguacil que practique la medida, y demás gastos que de lugar la misma.

b) Medidas administrativas

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

Derecho de autor

Hemos descrito las medidas provisionales que pueden ser practicadas por la Oficina Nacional de Derecho de Autor, en el acápite b) número 9.

Como hemos indicado anteriormente, de acuerdo al artículo 111 del Reglamento 362-01, las medidas ordenadas por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) son de carácter preventivas o cautelares para:

- evitar una infracción a cualquiera de los derechos reconocidos por la Ley 65-00, impedir la introducción a los circuitos comerciales de mercancías presuntamente infractoras, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas;
- conservar todas las pruebas pertinentes y relacionadas a la presunta infracción.

Estas medidas, como también explicamos, pueden ser practicadas a solicitud *de parte* o *de oficio*. Si es a petición *de parte*, la solicitud deberá ser depositada por escrito en la Secretaría de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), quien la ponderará y tomará la medida mediante resolución motivada. Si la medida es practicada *de oficio*, puede estar sustentada en una inspección previa que conforme a la atribuciones que la Ley otorga a la ONDA, realice para vigilar y supervisar el respeto al derecho de autor y derechos conexos, o puede estar fundamentada en cualquier denuncia que haya sido hecha sin formalidad alguna ante la ONDA por cualquier persona que tuviera sospecha de la comisión de un acto violatorio a la Ley. En estos casos, se levantará un acta en el lugar donde el acto es cometido, que da fe hasta inscripción en falsedad.

Los inspectores de la ONDA pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública durante las visitas de inspección u operativos que realice, al igual que puede requerir la presencia, si lo considera necesario, del Ministerio Público, o el auxilio del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) cuando la inspección u operativo se realice en una empresa de telecomunicación.

La ley no impone a la ONDA un plazo para atender las denuncias que reciba o para ordenar las medidas provisionales que le sean solicitadas, pero en la práctica, son atendidas en un plazo no mayor de tres (3) días cuando, salvo que deban ser practicadas en lugares remotos del país.

La parte contra quien se ha ordenado una medida provisional tiene siempre el derecho de acudir a la ONDA a presentar sus alegatos y pruebas de la autorización del debido uso de la obra. En caso de que sea comprobada la licitud del hecho, la ONDA podrá revocar la medida por resolución motivada, así como la devolución del material y equipos incautados.

La ONDA no cobra derecho alguno por sus actuaciones, por lo que las medidas provisionales que pueda dictar no generan ningún gasto.

Propiedad industrial

En la legislación sobre la propiedad industrial no se establece medidas provisionales administrativas.

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?**

Derecho de autor

En relación a las medidas en frontera, el artículo 185 de la Ley 65-00 otorga al titular del derecho de autor o de un derecho afín, sus causahabientes, quien tenga la representación convencional de ellos o la sociedad de gestión colectiva correspondiente, que tengan motivos válidos para sospechar que se prepara la importación o exportación de mercancías que lesionen el derecho de autor o los derechos afines, la posibilidad de solicitar a la Dirección General de Aduanas o a la Procuraduría Fiscal competente, la suspensión del despacho de las mismas para libre circulación. Estas autoridades también pueden suspender *de oficio* el despacho de las mercancías que presuman ilícitas.

La Dirección General de Aduanas que ordene la suspensión del despacho de las mercancías, tiene la obligación de avisar al solicitante y al importador, en un lapso no mayor de 5 días, el plazo durante el cual la suspensión fue concedida, a los fines de que el solicitante interponga su demanda al fondo o solicite nuevas medidas y de que el propietario, importador o destinatario de las mercancías demande ante el juez de primera instancia en atribuciones civiles o penales, según el caso, la modificación o revocación de las medidas tomadas.

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) tiene también la facultad de ordenar medidas preventivas o cautelares para impedir la introducción de mercancías importadas, de conformidad con lo prescrito en el artículo 111, inciso 1) del Reglamento.

Propiedad industrial

La ley 20-00 sobre Propiedad industrial establece las medidas en fronteras para las marcas falsificadas, pero el juez puede ordenar toda medida necesaria para prevenir la infracción de los derechos de Propiedad Industrial, según lo establecido en los artículos 173 literal a) y 174 numeral 4).

Nuestra legislación no contempla excepciones, ahora bien dichas mercancías deben de ser destinada al país.

A las mercancías colocadas en otro país por el titular del derecho no son aplicables las medidas en fronteras en virtud de la establecido en el artículo 88 de la Ley 20-00, que dice lo siguiente:

Artículo 88: Limitación de los derechos por agotamiento.

- 1) El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en relación con los productos legítimamente marcados que el titular o alguna otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él hubiese introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con tales productos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.
- 2) Se entiende que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

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)?

Derecho de autor

La Ley 65-00 ha dotado al titular de los derechos reconocidos por la ley, de un medio eficaz para evitar sin retrasos, daños que luego sean irreparables, tomando las previsiones de lugar para que no se abuse de tal potestad. Por consiguiente, la solicitud de suspensión del despacho de aduana deberá ser realizada o ante la Dirección General de Aduana o ante la Procuraduría Fiscal competente, siendo la primera la que tendrá competencia para ordenar la suspensión del despacho de las mercaderías que se presuman ilícitas, ya fuere como consecuencia de dicha solicitud o ya fuere de oficio.

Como hemos indicado, en lo que concierne a las prescripciones relativas a la duración de la suspensión, el párrafo I del artículo 185 de la Ley 65-00, señala que la Dirección General de Aduanas,

luego de suspender el despacho de las mercancías, tiene la obligación de avisar al solicitante y al importador o propietario de la mercancía, el plazo durante el cual fue concedida la suspensión, a los fines de que el solicitante interponga la demanda al fondo o solicite otras medidas, y de que el propietario, importador o destinatario de las mercancías demande ante el juez de primera instancia en atribuciones civiles o penales, la revocación o modificación de las medidas.

De acuerdo al párrafo II del artículo 185, el solicitante que haya obtenido la medida por la vía judicial, deberá demandar al fondo en un plazo no mayor de treinta (30) días francos. Si la suspensión ha sido ordenada por la vía administrativa, el plazo para demandar al fondo será de diez (10) días francos, prorrogables por otros diez (10) días.

Las medidas en fronteras pueden ser ordenadas a solicitud de parte, por los jueces competentes. En éstos casos éstos pueden prescribir que la medida conservatoria que vaya a ser practicada sobre las mercancías que se encuentren en aduanas, esté subordinada a la prestación de una fianza o garantía.

Propiedad industrial

El Artículo 174 de la Ley 20-00 establece las disposiciones relativas a estas medidas donde indica que las autoridades competentes para ordenar medidas de frontera son los tribunales a solicitud del titular que demuestre la inminencia de la infracción y descripción detallada de las mercancías. El demandante deberá interponer la demanda principal dentro de un plazo de diez (10) días contados a partir de la orden.

La fianza y la indemnización esta prevista en el numeral 6) del mismo artículo 174 que la fijara el tribunal apoderado y no debe ser menor de tres veces el valor de la mercancía para de esta manera cubrir los daños y perjuicios a que puede incurrir si el presunto infractor es descargado.

- 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?**

Derecho de autor

La Ley 65-00 no establece un plazo a las autoridades competentes para ordenar la suspensión del despacho de las mercancías, pero una vez la misma es ordenada, la Dirección General de Aduanas deberá notificar al titular del derecho y al importador en un lapso no mayor de 5 días, el plazo durante el cual la suspensión fue ordenada. El que solicitó la medida cuenta con un plazo no mayor de 30 días para demandar al fondo si la medida se haya obtenido por vía judicial y de 10 días, prorrogables otros 10 días, si ha sido ordenada por la vía administrativa.

Propiedad industrial

La duración de esta medidas la determina en un juicio o lo disponga el tribunal. La Ley 20-00 solo establece un plazo de diez (10) días para interponer la demanda principal.

El costo de este procedimiento puede ser mas elevado que el de uno ordinario de derecho común en virtud de la fianza o deposito de la suma que determine el tribunal para cubrir las garantías.

- 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?**

Derecho de autor

De acuerdo al artículo 185 tanto la Procuraduría Fiscal competente, como la Dirección General de Aduanas, podrán suspender *de oficio* el despacho en aduana de las mercancías que presuman ilícitas, siempre que existan motivos válidos para sospechar que la mercancía importada o a exportar lesionan el derecho de autor o los derechos afines, así como cuando les sea solicitado por el titular del derecho.

El artículo 111 del Reglamento 362-01 faculta a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) como autoridad administrativa, a tomar medidas preventivas o cautelares rápidas y eficaces para evitar una infracción de cualquiera de los derechos reconocidos por la ley y, en particular, impedir la introducción de los circuitos comerciales de mercancías presuntamente infractoras, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas. Estas medidas pueden ser aplicadas de oficio o a solicitud de parte.

Propiedad industrial

La Ley 20-00 no le da facultad a las autoridades administrativas para actuar por iniciativa propia de acuerdo a lo establecido en los artículos 167 y 168 donde se indica que son los titulares quienes deben de iniciar la acción.

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

Derecho de autor

En relación a las medidas en frontera la Ley 65-00 sólo hace mención de la facultad de las autoridades competentes (Dirección General de Aduanas, la Procuraduría Fiscal competente y la Oficina Nacional de Derecho de Autor) para suspender el despacho en aduana de las mercancías ilícitas.

Propiedad industrial

En lo concerniente a los derechos de propiedad industrial las autoridades aduaneras solamente podrán dar cumplimiento a las ordenes que dicte el tribunal sea el embargo de las mercancías o la suspensión del embargo.

Procedimientos penales

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

En los sometimientos y recursos penales, el Tribunal de Primera Instancia en atribuciones correccionales derivados de las infracciones a las Leyes 65-00 sobre Derecho de Autor (artículo 174) y 20-00 de Propiedad Industrial (artículo 166), es en primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado en una de sus cámaras o salas, en atribuciones correccionales, siguiendo las reglas del procedimiento ordinario. Los recursos de las sentencias que dictan dichos tribunales son conocidos por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Judicial

correspondiente, siendo las sentencias que este tribunal de alzada dicte recurribles en casación ante la Suprema Corte de Justicia.

Las demandas civiles pueden ser llevadas conjuntamente con las penales según lo establece nuestro Código de Procedimiento Criminal en su artículo 3 que establece lo siguiente:

Artículo 3: Se puede perseguir la acción civil al mismo tiempo y ante los mismos jueces, que la acción pública. También pudo serlo separadamente, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta que haya decidido definitivamente sobre la acción pública, intentada antes o durante la persecución de la acción civil.

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?

Derecho de autor

La Ley 65-00 en su artículo 169 enumera ampliamente los casos en que la actuación de una persona constituye una infracción a la ley.

De manera resumida, incurren en prisión correccional de 3 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 salarios mínimos los que, en relación a una obra literaria, artística o científica, interpretación o ejecución artística, producción fonográfica o emisión de radiodifusión, la utilice de cualquier forma (distribuya, modifique, reproduzca, comunique, etc.) sin la correspondiente autorización del autor o su representante autorizado. El artículo 169 de la Ley especifica una larga lista de infracciones que conllevan estas penas.

Por otra parte, el artículo 170 de la Ley establece sanciones de multa de 10 a 50 salarios mínimos, a aquellas personas que, estando autorizadas a publicar una obra, realicen la publicación sin cumplir con los requisitos que exige la ley o en la publicación realice actos que van más allá de los autorizados expresamente.

En caso de reincidencia, se aplicará el máximo de la pena establecida y si con el acto ilícito se ha ocasionado graves dificultades de subsistencia a la víctima, la multas se aumentarán hasta el triple de la cuantía del perjuicio material causado. El juez nunca podrá reducir las penas por debajo del mínimo permitido, ni aún cuando acoja circunstancias atenuantes.

El juez puede ordenar que los equipos utilizados para la comisión del acto ilícito sean destruidos o adjudicados a la parte contraria.

Propiedad industrial

El artículo 166 de la Ley 166 establece prisión correccional de tres meses a dos años donde se especifican las infracciones las cuales son:

- sin el consentimiento del titular utilice un signo idéntico, copia servil o imitación fraudulenta;
- sin el consentimiento del titular se utilice un nombre idéntico para un negocio idéntico o relacionado;
- utilizar un signo distintivo o parecido susceptible de crear confusión;

- una indicación geográfica falsa susceptible de engañar al público;
- una denominación de origen falsa;
- continúe usando o comercializando la marca pese a una sanción (nulidad) administrativa;
- ofrezca en venta productos patentizados sin el consentimiento del titular;
- utilice procesos patentados sin el consentimiento del titular;
- reproduzca o imite diseños industriales sin el consentimiento del titular;
- servirse de denominaciones susceptibles de inducir al público a un error en cuanto a la existencia de ello;
- ocultar o suministrar falsa información a la Oficina nacional de la Propiedad Industrial.

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?

Derecho de autor

De acuerdo al artículo 175 de la Ley 65-00, la acción penal que originen las infracciones a la ley, pueden ser ejercidas por cualquier persona, en todos los casos y se iniciará de oficio, aunque no medie querrela o denuncia.

La ley señala en el artículo 173 (párrafo I y II) la facultad otorgada a la Procuraduría Fiscal competente, para incautar conservatoriamente, sin citar u oír a la otra parte, en todo estado de causa, aun antes de iniciar el proceso penal, a solicitud de parte, las mercancías ilícitas y/o los equipos utilizados en los actos ilícitos, así como para realizar investigaciones y experticios que considere necesarios para determinar la existencia del material infractor, en los lugares en que éstos se puedan encontrar.

Por su parte el Reglamento 362-01, sobre aplicación de la Ley 65-00, en su artículo 118 señala que cuando los hechos materia del procedimiento administrativo, constituyan presunto delito, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), podrá formular denuncia penal ante el Ministerio Público.

En resumen, la vía civil debe ser apoderada por la parte interesada, mientras que la vía penal es abierta por la parte interesada o por el representante del Ministerio Público, ya fuere como consecuencia de comprobaciones de éste o ya por denuncia de la ONDA.

Propiedad industrial

Las acciones deben ser iniciadas por el titular del derecho de acuerdo con el artículo 167 de la Ley 20-00.

En los casos de fragante delito el Procurador Fiscal del Distrito Judicial podrá dar inicio a la acción pública de conformidad con lo establecido en las disposiciones de derecho común.

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

Derecho de autor

Según el artículo 175 de la Ley 65-00, las acciones penales originadas por infracciones a la misma, pueden ser ejercidas por el titular del derecho de autor o de un derecho afín, sus causahabientes o quien tenga la representación convencional de los mismos, en todos los casos en que se vean lesionados en sus derechos.

Propiedad industrial

Según lo establecido en el artículo 167 solo los titulares del derecho o sus representantes o licenciarios tienen facultad para entablar los procedimientos.

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.**

Derecho de autor

La sanción de prisión correccional de 3 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 salarios mínimos es impuesta a quien:

- En relación a una obra objeto del derecho de autor o de los derechos conexos, la inscriba en el registro o la difunda por cualquier medio como propia, en todo o en parte, textualmente o tratando de disimularla mediante alteraciones, supresiones, atribuyéndose o atribuyendo a otro la autoría o la titularidad ajena.
- En relación a una obra objeto del derecho de autor o de los derechos conexos y sin autorización expresa, la modifique, reproduzca, distribuya, comunique o difunda, o habiendo obtenido una autorización, la reproduzca, comunique o distribuya en un número mayor que el autorizado en forma expresa o después de vencido el término de la cesión o la licencia concedida.
- Dé a conocer una obra inédita o no divulgada sin la autorización correspondiente.
- Se atribuya falsamente la calidad de titular, originario o derivado de cualesquiera de los derechos reconocidos por la ley, y con esa atribución, obtenga que la autoridad competente suspenda el acto de comunicación, reproducción o distribución de la obra, interpretación, ejecución, o producción.
- Comunique, reproduzca o distribuya una obra objeto del derecho de autor o de los derechos conexos por cualquier procedimiento, suprimiendo o alterando el nombre o seudónimo del autor o titular del derecho.

- Comunique, reproduzca o distribuya una obra objeto de derecho de autor o derechos conexos por cualquier procedimiento, con alteraciones o supresiones capaces de atentar contra el decoro de la misma o contra la reputación de su titular.
- Presente declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, asistencia de público, repertorio utilizado, identificación del autor o titular del derecho, número de ejemplares reproducidos o distribuidos, y otro actos de adulteración de datos susceptibles de causar un perjuicio al titular de los derechos reconocidos por la ley.
- Fabrique, ensamble, importe, modifique o ponga de cualquier forma en circulación, dispositivos o sistemas capaces de desactivar otros sistemas de seguridad que impidan la violación a la ley.
- Altere, elimine o eluda los dispositivos colocados para impedir la reproducción o la comunicación de obras protegidas por la ley.
- Suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión colectiva de los derechos, o quien comercialice obras sabiendo que esta información ha sido suprimida o alterada sin autorización.
- Utilice de cualquier otra manera una obra protegida por el derecho de autor o derechos conexos de manera tal que infrinja uno de los derechos patrimoniales reconocidos por la ley.

La sanción de multa de 10 a 50 salarios mínimos le corresponderá a quien:

- Estando autorizado a publicar una obra, lo haga sin mencionar el nombre del autor o titular del derecho, o lo haga con supresiones o adiciones que afecten su reputación: publique la obra con abreviaturas, adiciones o supresiones; o publique varias obras separadamente, cuando la autorización haya sido en conjunto o viceversa.
- Abuse del derecho a cita.
- Usurpe, modifique o altere el título de una obra.
- Sea responsable de la negativa de pago al titular del derecho, por la comunicación pública autorizada.
- Incluya en una producción fonográfica, leyendas en la cubierta o folleto que induzcan al público en error con respecto a la versión fonográfica correspondiente.
- No cumpla con las menciones que indica la ley para los ejemplares de una edición o producción fonográfica.
- Omita los anuncios obligatorios previstos en el contrato de representación.
- Incumpla con las obligaciones de confección y remisión de planillas previstas para la comunicación pública de las obras musicales.

En caso de reincidencia, se impone el máximo de la pena fijada, no pudiendo los jueces reducir las penas por debajo del mínimo legal ni aún en caso de acoger circunstancias atenuantes.

Toda reproducción ilícita será confiscada y adjudicada en la sentencia condenatoria al titular de los derechos a menos que se ordene su destrucción. Los materiales y equipos utilizados también serán decomisados y destruidos o entregados al perjudicado, todo ello sin perjuicio de la acción civil que a éste le corresponde contra el infractor para la indemnización de los daños y perjuicios que se le haya causado, de conformidad con el artículo 173 de la Ley.

En respuestas anteriores hemos señalado la facultad que tienen tanto la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), como la Procuraduría Fiscal competente, para confiscar, decomisar y destruir las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción.

Propiedad industrial

Las sanciones están establecidas en el artículo 166 e indican lo siguiente:

Artículo 166: De las sanciones.

Incurrir en prisión correccional de tres meses a dos años y multa de diez a cincuenta salarios mínimos o ambas penas quienes intencionalmente:

- a) Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo use en el comercio un signo idéntico o una marca registrada, o una copia servil o una imitación fraudulenta de esa marca, en relación a los productos o servicios que ella distingue, o a productos o servicios relacionados;
- b) Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo realice respecto a un nombre comercial, un rótulo o un emblema con las siguientes actuaciones:
 - i) Use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un negocio idéntico o relacionado;
 - ii) Use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello fuese susceptible de crear confusión;
- c) Use en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio;
- d) Use en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa o la imitación de una denominación de origen, aún cuando se indique el verdadero origen de producto, se emplee una tradición de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "incautación" y otras calificaciones análogas;
- e) Continúe usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada o después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón sea definitiva;
- f) Ofrezca en venta o ponga en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la infracción anterior;
- g) Fabrique o elabore productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

- h) Ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
- i) Utilice procesos patentados, sin el consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
- j) Ofrezca en venta, venda o utilice, importe o almacene productos que sean resultado directo de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
- k) Reproduzca o imite diseños industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
- l) Sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los mismos, se sirva en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al público en error en cuanto a la existencia de ellos;
- ll) Oculte o suministre falsa información a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial con el objetivo de obtener una patente que no cumple con los requisitos de patentabilidad.

PARRAFO: La responsabilidad por los hechos descritos anteriormente se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.

Otras medidas

Las medidas correctivas están contempladas en el artículo 173 literales d) y e) de la Ley 20-00 donde establecen a apropiación de los objetos embargados así como su destrucción.

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.

Las Leyes 20-00 sobre Propiedad Industrial y 65-00 sobre Derecho de Autor no establecen un plazo para la duración de los procesos penales, y la Constitución de la República establece que la justicia es gratuita.

En la práctica, los procesos penales resultan más duraderos que los civiles, aunque siempre dependerá de la diligencia de los abogados apoderados, y sus costos reales son inferiores que en los procesos civiles, debido a que las citaciones son hechas a requerimiento del Ministerio Público y el juicio es oral y sujeto a menos formalidades.

En cuanto a los gastos de honorarios de abogados los mismos se referían a las disposiciones que establece la Ley de Honorarios de Abogados que regula la materia. Pero el costo total dependerá siempre del tipo de demanda y los incidentes que surjan en el proceso.
