

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/PER/1
16 de agosto de 2000

(00-3313)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: español

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas del Perú

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.

De acuerdo al Artículo 17 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual) -, las resoluciones expedidas en última instancia administrativa pueden ser impugnadas en la vía judicial. En primera instancia ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Las resoluciones que expida la referida Sala pueden ser apeladas, en segunda instancia, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia.

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?

Agotada la vía administrativa, el titular de un derecho de propiedad intelectual está legitimado para iniciar acciones reivindicatorias o indemnizatorias en la vía civil.

En cuanto a la representación, las personas naturales pueden comparecer por sí mismas o mediante apoderado. En caso de las personas jurídicas, éstas deben ser representadas mediante apoderado, quien deberá actuar premunido de los respectivos poderes.

No existen disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el Tribunal.

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?

En virtud del Artículo 189 del Código Procesal Civil, los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios. Como medio probatorio, las partes se encuentran facultadas para solicitar la exhibición de documentos que se encuentren bajo el control de la otra parte. El juez puede conminar dicha exhibición. El incumplimiento de la parte obligada a la exhibición, será apreciado por el juez al momento de resolver, sin perjuicio de aplicar una sanción.

¹ Documento IP/C/5.

Cabe señalar que según el Artículo 194 del Código Procesal Civil, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes.

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

Por el principio constitucional del derecho de defensa, todas las pruebas e informaciones materia de un proceso deben ser puestas en conocimiento de la otra parte y son susceptibles del ejercicio de todos los medios impugnatorios. Los procesos son públicos, por lo que la información vertida en ellos no goza de confidencialidad salvo el respeto a la intimidad y al honor de las personas que se aplica en forma general dentro o fuera de un proceso.

Sin embargo, en virtud del Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 807, la información recibida por el INDECOPI que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada. En tal caso, se tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad.

De llegar a la vía civil, el INDECOPI (como parte co-demandada) mantendrá la reserva sobre la información confidencial, no proporcionándola a los jueces. En caso los jueces soliciten dicha información al INDECOPI, éste deberá presentarla. A partir de dicho momento, los jueces civiles asumirán responsabilidad directa por la reserva y confidencialidad de la 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

Los mandamientos judiciales están contenidos en resoluciones. De acuerdo al Artículo 121 del Código Procesal Civil, las resoluciones son de tres tipos: decretos, autos y sentencias. Mediante los decretos, se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite; los autos contienen decisiones que requieran motivación del juez tales como la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvenición, el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares y otras decisiones; finalmente, mediante la sentencia, el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida.

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

Agotada la vía administrativa, se puede acudir al ámbito civil para que la autoridad judicial determine la indemnización por daños y perjuicios causados por la infracción a derechos de propiedad intelectual, debidamente acreditados en la vía administrativa, la cual compensará las pérdidas sufridas

así como el lucro cesante causado por la infracción. Asimismo, se puede ordenar el pago de costos y costas. De acuerdo a lo señalado por el Artículo 246 del Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial - la cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará teniendo en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- los beneficios que el titular hubiese obtenido mediante el uso o explotación del derecho de no haberse producido la violación;
- los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;
- el precio que el infractor hubiese tenido que pagar al titular por la concesión de la licencia que le hubiese permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

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

Ver la respuesta a la pregunta N° 10 – Medidas provisionales judiciales.

Otras medidas

En vía de acción contencioso administrativa, se puede acudir a la vía judicial civil para revocar lo resuelto en la instancia administrativa.

Cabe indicar que la acción contencioso administrativa y la indemnización por daños y perjuicios son excluyentes entre sí, no pudiendo interponerse ambas acciones a la vez.

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?

De acuerdo con lo señalado por el Artículo 213 del Código Procesal Civil, las partes pueden pedirse recíprocamente su declaración. Ésta se iniciará con una absolución de posiciones, atendiendo al interrogatorio acompañado en la demanda en sobre cerrado. Concluida la absolución, las partes pueden hacer nuevas preguntas y solicitar aclaraciones. Durante este acto, el juez puede hacer a las partes las preguntas que estime convenientes.

De otro lado, el juez civil puede ordenar la actuación de medios probatorios, adicionales a los ofrecidos por las partes, que considere convenientes. En virtud de ello, puede solicitar al demandado información acerca de los terceros que hayan participado en la producción y/o distribución de bienes o servicios infractores. El Artículo 218 del Código Procesal Civil señala que las respuestas deben ser categóricas. Si el interrogado se niega a declarar o responde evasivamente, el juez lo requerirá para que cumpla con su deber. De persistir en su conducta, el juez apreciará al momento de resolver la conducta del obligado.

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 virtud del Artículo 412 del Código Procesal Civil, el reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida. Las costas están constituidas

por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. Son costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedor, más un porcentaje para el Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo. De conformidad con el Artículo 4 del referido cuerpo legal y sin perjuicio del pago del litigante malicioso del pago de costas, costos y multas, concluido un proceso por resolución que desestima la demanda, si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción fue irregular o arbitrario, puede demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios que haya sufrido.

Cabe señalar que adicionalmente, el Artículo 110 del Código Procesal Civil, señala que las partes, sus abogados, sus apoderados y los terceros legitimados, responden por los perjuicios que causen con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe.

En cuanto a la responsabilidad del juez, el Artículo 509 del Código Procesal Civil señala que el juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que merezca.

La obligación de pago de los daños y perjuicios es solidaria entre el Estado y el juez que dictó la sentencia que impuso indebidamente una obligación al demandado.

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.

Los procesos contenciosos civiles, que se rigen por el Código Procesal Civil, son: el proceso sumarísimo, el proceso abreviado, el proceso de conocimiento, el proceso cautelar y el proceso de ejecución. Dependiendo de la materia y del monto solicitado, la demanda puede tramitarse bajo uno de los procesos anteriormente señalados.

El costo y duración del proceso varía según el proceso y la complejidad del caso que se trate.

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.

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

El INDECOPI es una entidad autónoma encargada de velar por la leal competencia, protección de la propiedad intelectual y defensa de los derechos del consumidor.

Para la defensa de la propiedad intelectual cuenta con 3 Oficinas: la Oficina de Signos Distintivos, la Oficina de Derechos de Autor y la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Cada una de estas Oficinas resuelve los casos de su competencia en primera instancia. En segunda (y última) instancia administrativa, se encuentra el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que es el órgano que resuelve los procesos relacionados con la defensa de la competencia, los derechos del consumidor y la propiedad intelectual. El Tribunal está constituido por las Salas de Defensa de la Competencia y de Propiedad Intelectual, siendo esta última la encargada de los procesos relacionados con la propiedad intelectual.

9.2 ¿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 de un derecho de propiedad intelectual está legitimado para iniciar acciones en la vía administrativa tales como concesión de un derecho, acciones por infracción, observaciones, nulidad, cancelación de registros de marcas, entre otros.

En cuanto a la representación, las personas naturales pueden comparecer por sí mismas o mediante apoderado. En caso de las personas jurídicas, éstas deben ser representadas mediante apoderado, quien deberá actuar premunido de los respectivos poderes.

No existen disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular ante las Oficinas o el Tribunal del INDECOPI.

9.3 ¿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 Artículo 76 del Decreto Supremo N° 02-94-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos - cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, la Autoridad Administrativa puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes.

Asimismo, el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI - señala que el INDECOPI puede exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos. Quien proporcione información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido, será sancionado con una multa, la cual se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia.

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

De conformidad con el Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 807, la información recibida por una Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, debe ser declarada reservada por la Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso, la Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad.

Únicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada reservada los integrantes de la respectiva Oficina o Tribunal, los funcionarios del INDECOPI asignados al procedimiento y, en su caso, los miembros y personal encargados del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Los funcionarios que atenten contra la reserva de dicha información serán destituidos e inhabilitados hasta por un plazo de 10 años para ejercer cualquier función pública, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.

9.5 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 administrativas

Los mandamientos administrativos pueden ser de dos tipos: resoluciones, las cuales resuelven el fondo del asunto poniendo fin a la instancia y los proveídos que disponen actos administrativos de mero trámite.

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

Según el Artículo 242 del Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial - las infracciones a los derechos de propiedad industrial darán lugar a la aplicación de amonestación o de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan. La graduación de las multas será determinada por la Oficina competente. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

De acuerdo con el Artículo 177 del Decreto Legislativo N° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor -, la autoridad administrativa puede ordenar el cese del acto de infracción; la aplicación de una sanción de amonestación o multa; el comiso o destrucción de productos, etiquetas, envases, material publicitario; cierre temporal del establecimiento infractor, publicación de la resolución condenatoria en un diario de circulación nacional, entre otros.

De conformidad con el Artículo 47 de la Decisión Andina 391, Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, la autoridad administrativa podrá aplicar sanciones administrativas tales como multa, decomiso preventivo o definitivo, cierre temporal o definitivo a establecimientos e inhabilitación del infractor para solicitar nuevos accesos en caso de infracción al régimen previsto en la mencionada Decisión.

Cabe precisar que la acción por daños y perjuicios se tramita sólo en la vía judicial (ver respuesta a la pregunta 5). La autoridad administrativa sólo está facultada para aplicar multas a los infractores.

9.6 ¿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 virtud de lo señalado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 807, el INDECOPI puede citar e interrogar a las personas materia de la investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o grabaciones en video. En virtud de ello, se encuentra facultado para ordenar al infractor que informe sobre la identidad de terceros que hayan participado en la infracción. En caso las personas materia de la investigación, proporcionen falsa información o la oculten, el INDECOPI podrá imponer una sanción consistente en una multa.

9.7 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?

De acuerdo al Artículo 28 del Decreto Supremo 02-94-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos - los funcionarios y servidores que incumplan las disposiciones de la mencionada ley, incurrirán en falta disciplinaria que será sancionada conforme al Artículo 26 del Decreto Legislativo 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Las sanciones por falta disciplinaria que prevé el Artículo 26 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa son amonestación verbal o escrita, suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días, cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses, y destitución.

9.8 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.

Dependiendo del asunto a tramitarse ante alguna de las Oficinas o Sala del Tribunal del INDECOPI, los requisitos, el costo y la duración del procedimiento varía.

Un procedimiento de acción por infracción de derechos de autor toma en promedio de 3 a 5 meses, y tiene un costo aproximado para iniciar dicho procedimiento de US\$42.00 por cada denunciado. En caso se solicite medida cautelar, el costo aproximado es de US\$42.00 por cada medida solicitada.

El trámite que corresponde a una acción por infracción de signos distintivos se encuentra establecido en el Decreto Legislativo 823, Artículos 240 al 246. La duración del procedimiento es de aproximadamente 4 a 6 meses y el costo aproximado para iniciar dicho procedimiento es de US\$42.00. En caso se solicite medida cautelar, el costo aproximado es de US\$42.00 por cada medida solicitada.

El tiempo promedio de resolución de un expediente en vía administrativa, en caso se haya interpuesto recurso de apelación que involucre tanto la actividad de la primera instancia como de la segunda instancia, es de aproximadamente un año.

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.

De acuerdo al Artículo 608 del Código Procesal Civil, todo juez puede, a pedido de parte, dictar medidas cautelares (medidas provisionales) antes de iniciarse un proceso o dentro de éste, destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva.

Asimismo, el Artículo 198 del Decreto Legislativo N° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor - señala que el juez, a instancia del titular del respectivo derecho, de su representante o de la sociedad de gestión correspondiente ordenará la práctica inmediata de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada, y en particular las siguientes:

- embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso de las cantidades debidas por concepto de remuneración;
- la suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita según proceda;
- el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora.

Adicionalmente, se puede solicitar y conceder una medida cautelar no prevista pero que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva.

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

La adopción de esas medidas *inaudita altera parte*, es una de las características de las medidas cautelares (medidas provisionales) y tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. En virtud del Artículo 611 del Código Procesal Civil, el juez, siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere verosímil el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal.

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 Artículo 610 del Código Procesal Civil señala que el que solicita la medida cautelar (medida provisional) debe exponer ante el juez, los fundamentos de su pretensión cautelar (debiendo acreditar la apariencia del derecho invocado y el peligro en la demora); señalar la forma de ésta; indicar si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación; ofrecer contracautela y designar el órgano de auxilio judicial correspondiente.

Para mantener en aplicación la medida cautelar, a pedido del titular de la medida y en cualquier estado del proceso, puede variarse ésta, sea modificando su forma o variando los bienes sobre los que recae o su monto.

La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar, el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, es decidida por el juez, quien puede aceptar la ofrecida por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que considere pertinente.

Finalmente, cabe mencionar que toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable.

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 costo y duración del proceso cautelar varía según la complejidad de la medida cautelar solicitada.

b) Medidas administrativas

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

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

El Artículo 27 del Decreto Legislativo N° 807, establece que en cualquier etapa del procedimiento, *de oficio* o a pedido de parte, el INDECOPI podrá dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares:

- la cesación de los actos materia de denuncia;
- el comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de la denuncia;
- el cese preventivo de la publicidad materia de la denuncia;
- la adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia;
- el cierre temporal del establecimiento del denunciado;
- cualquier otra medida que evite que se produzca algún perjuicio.

Asimismo, el Artículo 177 de la Ley sobre el Derecho de Autor, señala entre las medidas provisionales que pueden ser solicitadas por los titulares de un derecho de autor a las siguientes:

- la suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita.
- la incautación o comiso y retiro de los canales comerciales de los ejemplares producidos o utilizados y del material o equipos empleados para la actividad infractora;
- la realización de inspección, incautación o comiso sin aviso previo.

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

La adopción de esas medidas *inaudita altera parte*, es una de las características de las medidas cautelares (medidas provisionales) y tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. El Artículo 27 del Decreto Legislativo N° 807 señala que puede ordenarse la adopción de esas medidas en cualquier etapa del procedimiento de acción por infracción, de oficio o a pedido de parte. Pueden ordenarse a efectos de asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva, es decir evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o que tenga por finalidad la cesación de éste.

14.3 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.

A nivel administrativo, no existe un procedimiento especial para la adopción de medidas provisionales. Estas deben ser solicitadas al interior de un procedimiento de acción por infracción de derechos de propiedad intelectual (cabe mencionar que el procedimiento de acción por infracción puede también iniciarse cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular pueden ser conculcados).

El Artículo 241 del Decreto Legislativo N° 823, señala que las medidas cautelares serán dictadas por cuenta y bajo responsabilidad del denunciante.

De otro lado, el Artículo 181 del Decreto Legislativo N° 822, señala que la Oficina de Derechos de Autor tiene la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares en virtud del pedido de una sola parte, sin necesidad de notificar previamente a la otra, en especial cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho o cuando haya un riesgo inminente de que se destruyan las pruebas.

El Decreto Legislativo N° 823 en su Artículo 244 y el Decreto Legislativo N° 822 en su Artículo 175 señalan que las acciones administrativas por infracción prescriben a los 2 años, contados desde la fecha en que cesó el acto infractor.

14.4. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?

La duración del procedimiento de acción por infracción de derechos de propiedad intelectual varía entre cinco meses y un año, con una tasa administrativa para iniciar el procedimiento aproximada de US\$42.00.

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?**

De acuerdo al Artículo 240 del Decreto Legislativo N° 823, las acciones por infracción se sujetan al procedimiento establecido en el Título V del Decreto Legislativo N° 807. El Artículo 27 del Decreto Legislativo N° 807, señala en su inciso d) que en cualquier etapa del procedimiento, *de oficio* o a pedido de parte, el INDECOPI podrá dictar la adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia.²

El Decreto Legislativo N° 822 prevé en su Artículo 40, que la Oficina de Derechos de Autor podrá solicitar a la Autoridad Aduanera que proceda al decomiso en las fronteras de las mercancías piratas que lesionan el derecho de autor, a efectos de suspender la libre circulación de las mismas, cuando éstas pretendan importarse al territorio de la República. Las medidas de decomiso no procederán respecto de los ejemplares que sean parte del menaje personal, ni de los que se encuentren en tránsito.

El Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI - Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales -, en su Artículo 27 d) señala que el titular de un certificado de obtentor de variedades vegetales cuyo derecho haya sido lesionado podrá pedir la adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos infractores.

Las prescripciones relacionadas con las medidas en frontera no se aplican a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento.

² El Proyecto de Reforma de la Decisión Andina 344 – Régimen Común de Propiedad Industrial – prevé en el Capítulo III: De Medidas en Frontera, del Título XV: De las Acciones por Infracción de Derechos, la protección del titular de un registro de marca frente a la importación o exportación de productos que infrinjan dicho registro. De acuerdo al Proyecto quedan excluidas de la aplicación de medidas en frontera las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas. Cabe mencionar que este Proyecto en la parte relativa a Medidas en Frontera cuenta con el consenso de los cinco países andinos.

- 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)?**

El procedimiento se inicia ante el INDECOPI, mediante la interposición de una acción por infracción, solicitando como medida cautelar la suspensión del despacho de aduana de las mercancías que infringen un derecho de propiedad intelectual. Una vez solicitada dicha medida, el INDECOPI cursa un oficio a ADUANAS solicitando la suspensión del despacho de aduana de los productos infractores.

La Intendencia de Fiscalización Aduanera de ADUANAS, inmoviliza los contenedores que contienen productos presuntamente infractores en los terminales aduaneros, antes de su despacho. Se pone en conocimiento del INDECOPI y se solicita su participación para determinar si efectivamente son productos infractores.

INDECOPI ha suscrito un convenio de intercambio de información con las autoridades de aduana, herramienta que viene siendo utilizada a fin de obtener información sobre mercancía que arriba a puerto y que pudiera vulnerar la legislación sobre derechos de autor.

Han sido frecuentes las intervenciones que la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI - *de oficio* y a petición *de parte* - ha realizado en el interior de los terminales de despacho aduanero, lográndose incautar ejemplares ilícitos.

- 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?**

Las decisiones de las autoridades competentes por las que se suspende el despacho de mercancías, son válidas hasta que el procedimiento se haya resuelto. La duración del procedimiento varía entre cinco meses y un año, con una tasa administrativa aproximada de US\$42.00 para iniciarlo.

- 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?**

En principio, el procedimiento se inicia a solicitud de parte. Sin embargo, en caso ADUANAS detecte alguna irregularidad o posible infracción de un derecho intelectual debe cursar un oficio al INDECOPI. El INDECOPI, como ente encargado de la defensa de los derechos de propiedad intelectual, debe autorizar el comiso de las mercancías.

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

El INDECOPI puede ordenar a las autoridades aduaneras que impidan el despacho de los productos materia de denuncia, por el tiempo que dure el procedimiento administrativo de acción por infracción.

Procedimientos penales

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

Es el Juez de Primera Instancia en lo Penal quien tiene competencia para conocer los delitos contra los derechos de propiedad intelectual. En segunda instancia tiene competencia la Sala Penal de la Corte Superior.

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?

En relación con los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos y derechos de propiedad industrial.

El Código Penal en sus Artículos 216 al 221, señala que respecto a los derechos de autor, se prevé la aplicación de sanciones penales al uso indebido de producción intelectual, plagio, exceso de edición o circulación autorizada, y venta o distribución de producción ilícita.

De acuerdo a los Artículos 222 al 225 del Código Penal, relativos a los derechos de propiedad industrial, las sanciones penales se aplican al uso no autorizado de patente, uso o venta no autorizado de modelo o diseño industrial, uso indebido de expresión que lo acredite como titular de un modelo o diseño industrial y uso indebido de marca.

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 autoridad pública competente para la iniciación del procedimiento penal es el Ministerio Público, que es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, entre otros. En el caso de los derechos de propiedad intelectual, es competente la Décima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima y Ad Hoc en Delitos Intelectuales. Asimismo, el INDECOPI a través de la Fiscalía mencionada, es competente para iniciar procedimientos penales.

El Ministerio Público puede iniciar el procedimiento *de oficio* (propia iniciativa) cuando existan indicios razonables de la comisión de un delito; o a instancia de la parte agraviada (a raíz de reclamaciones).

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

En el caso de los delitos contra los derechos de propiedad intelectual, los particulares no están legitimados para entablar procedimientos penales directamente, sino que deben hacerlo a través de la Fiscalía Especializada.

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.**

Delitos contra los derechos de autor y conexos:

- uso indebido de producción intelectual - Artículos 216 y 217 del Código Penal;
- plagio - Artículo 218 del Código Penal;
- exceso de edición o circulación autorizada - Artículo 219 del Código Penal; y
- venta o distribución de producción ilícita - Artículo 220 del Código Penal.

INFRACCIÓN	SANCIÓN
Uso indebido de producción intelectual	1 a 3 años privación de libertad y 10 a 60 días multa(*). Forma agravada: 2 a 6 años privación de libertad y 30 a 90 días multa.
Plagio	2 a 8 años privación de libertad y 60 a 120 días multa.
Exceso de edición o circulación autorizada	2 a 8 años privación de libertad y 60 a 180 días multa.
Venta o distribución de producción ilícita.	4 a 8 años de privación de libertad y 90 a 365 días multa.

- (*) El día multa es una sanción menor establecida según el criterio del juez. Es un porcentaje sobre los ingresos del procesado.

En estos casos se prevé la incautación previa de los ejemplares ilícitos y de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito. Asimismo, se prevé el allanamiento o descerraje del lugar en que se esté cometiendo el ilícito penal.

Delitos contra la propiedad industrial:

- uso no autorizado de patente - Artículo 222 del Código Penal;
- uso o venta no autorizado de modelo o diseño industrial - Artículo 223 del Código Penal;
- uso indebido de expresión que lo acredite como titular de un modelo o diseño industrial, Artículo 224 del Código Penal; y
- uso indebido de marca - Artículo 225 del Código Penal.

INFRACCIÓN	SANCIÓN
uso no autorizado de patente	2 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e inhabilitación (**).
uso o venta no autorizado de modelo o diseño industrial	1 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e inhabilitación.
Uso indebido de expresión que lo acredite como titular de un modelo o diseño industrial	1 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e inhabilitación.
uso indebido de marca	1 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e inhabilitación.

(**) La inhabilitación producirá la incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de un tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.

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 justicia penal ordinaria es administrada por la Corte Suprema de la República, los Tribunales Correccionales, los Jueces de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces de Paz. Según el delito, dependerá la duración del procedimiento y su costo. Cabe mencionar que según el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los procesos penales se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales.
