

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/VEN/1  
9 de abril de 2001

(01-1802)

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

Original: español

## LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA<sup>1</sup>

### Respuestas de Venezuela

#### 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.**

##### Derecho de Autor

De acuerdo al artículo 139<sup>2</sup> de la Ley sobre el Derecho de Autor son competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos al derecho de autor y otros protegidos por la ley los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil. Esa competencia a los juzgadores de primera instancia es independiente de la cuantía.

No obstante, el mismo texto legal atribuye competencia a los Juzgados de Municipio; tal es el caso de las previsiones contenidas en el artículo 112<sup>3</sup> *ejusdem*, al establecer que son competentes si la urgencia lo exigiere para decretar inspecciones judiciales y experticias, así como medida de secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación y también embargos.

##### Propiedad Industrial

En materia de Propiedad Industrial son competentes para casos de infracciones los Juzgados de la Jurisdicción Ordinaria Civil por razones de materia. En razón de la cuantía, correspondería la competencia a un Juzgado de Municipio o a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil.

<sup>1</sup> Documento IP/C/5.

<sup>2</sup> Artículo 139 de la Ley sobre el Derecho de Autor: "Son competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y de Primera Instancia en lo Penal, según el caso, salvo los supuestos e que la misma Ley atribuye competencia a los Juzgados de Parroquia o Municipio".

<sup>3</sup> Artículo 112 de la Ley sobre el Derecho de Autor: Si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medidas previstas en el artículo precedente serán decretadas por el Juez de la Causa. Pero si la urgencia lo exigiere, podrán ser decretadas por el juez de Parroquia o de Municipio del lugar donde deba ejecutarse, cualquiera que sea la cuantía. En tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que ello obste a la práctica de la prueba o la ejecución de la misma.

Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el juez de Parroquia o de Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución.

**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?**

Quienes están legitimados para hacer valer derechos de propiedad intelectual son los titulares de los mismos o sus herederos, bien sea en materia penal, civil o administrativa.

Existe en la legislación venezolana el régimen de representación ante los Tribunales de la República, que consiste en el otorgamiento de un mandato o poder que una persona (mandante) encarga a otra (mandatario) la realización de actos jurídicos, en su representación.

Estos poderes pueden ser auténtico u otorgado en el mismo proceso (*apud acta*) por parte del titular del derecho a hacer valer a un abogado. Igualmente, existe el régimen de asistencia que consiste en la actuación en nombre propio del titular ante el Tribunal asistido por un abogado. No es posible que el titular por su propia cuenta y sin ser abogado, acuda directamente a un Tribunal a instaurar una reclamación, en todo caso debe estar representado o asistido por un abogado.

No existen en nuestra legislación disposiciones que establezcan la comparecencia 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 el sistema procesal venezolano se encuentra estipulado un medio de prueba denominado “exhibición de documentos”, el cual tiene su fundamento en el artículo 436<sup>4</sup> del Código de Procedimiento Civil al permitir que una parte del proceso tenga la facultad de solicitar al Tribunal que exija a la otra la exhibición o entrega de un documento que se halle en su poder. Valorada la solicitud y el medio de prueba que al menos constituya una presunción grave de que la otra parte se halla en poder del documento de que se trate, el Tribunal lo intimará, fijándole un plazo para realizar la exhibición, con la consecuencia de que si no exhibe o entrega el documento se tendrán como cierto la copia presentada por el solicitante o los hechos por él afirmado.

Este medio de prueba puede ser utilizado, igualmente, en el proceso penal venezolano y el procedimiento civil, en los cuales existe el principio de la libertad de prueba, que admite la posibilidad de utilizar medios probatorios que estén establecidos en cualquier cuerpo legislativo.

---

<sup>4</sup> Artículo 436 del Código de Procedimiento Civil: "La parte que deba servirse de un documento que según su manifestación, se halle en poder de su adversario podrá pedir su exhibición.

A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento, o en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario.

El Tribunal intimará al adversario la exhibición o entrega del documento dentro de un plazo que le señalará bajo apercibimiento.

Si el instrumento no fuere exhibido en el plazo indicado, y no apareciere de autos pruebas alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el solicitante y en defecto de ésta, se tendrán como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento. (...)

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

En el proceso penal todos los actos de la investigación son reservados para los terceros, de manera que sólo las partes directamente relacionadas con el asunto, además de las autoridades judiciales y del Ministerio Público, tienen acceso a las actas procesales y, en consecuencia, a las pruebas aportadas, y por esta razón los funcionarios que participan en la investigación y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, están obligadas a guardar reserva (Artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal).

En el proceso civil rige el Principio de la Publicidad, según el cual todos los actos procesales son públicos. La única excepción a este principio es que el Tribunal determine lo contrario por razones de decencia pública, según la naturaleza de la causa (Artículo 24 del Código de Procedimiento Civil).

**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

El Título VI, artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor Venezolana establece que el titular de cualquiera de los derechos de explotación sobre alguna obra protegida por el derecho de autor que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación realizada, podrá pedir al Juez que declare su derecho y prohíba a la otra persona su violación. Para la efectividad de la prohibición el Juez conminará en la sentencia con multa al ocurrir una contravención.

Igualmente, en el Título VI, artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor Venezolana se contempla que el titular de cualquiera de los derechos de explotación sobre alguna obra, producto o producción protegidos por el derecho de autor, puede pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción.

Para el ejercicio de las acciones descritas en los párrafos anteriores, de acuerdo al artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor, el Juez podrá ordenar inspecciones judiciales y experticias, así como cualquier otro medio de prueba previsto en el Código de Procedimiento Civil.

El Tribunal puede ordenar, a solicitud de la parte interesada, que el dispositivo de la sentencia sea publicado a costa de la parte vencida en uno o varios periódicos que indicará el Juez tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor.

La autoridad nacional competente (Tribunal) puede ordenar el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho (literal c) del artículo 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos”).

Los Tribunales competentes en materia penal pueden condenar a prisión desde seis (06) meses y hasta cuatro (04) años a quien incurra en alguno de los delitos establecidos en la Ley sobre el Derecho de Autor (Título VII de la Ley sobre el Derecho de Autor).

- Propiedad Industrial

El Tribunal competente puede anular una patente por declararla expedida en perjuicio de mejor derecho de terceros (literal a) del artículo 17 y artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial).

El Tribunal competente puede anular el registro de una marca por declararlo expedido en perjuicio de mejor derecho de terceros, o, cuando promovida una cuestión sobre validez de una marca el fallo haya declarado que la marca no ha debido ser concedida (literal c) del artículo 36 y artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial).

La autoridad nacional competente (Tribunal), a solicitud de la persona afectada, puede ordenar transferir la solicitud en trámite o el derecho concedido sobre una patente o un registro de diseño industrial, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho, cuando una patente o registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo. Igualmente, cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho (Artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”).

La autoridad nacional competente puede ordenar el cese de los actos que constituyen la infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción; la prohibición de la importación o de la exportación de los productos; la adjudicación en propiedad de los productos; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos o el cierre temporal o definitivo del establecimiento demandado o denunciado; la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor (Artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”).

Los Tribunales competentes en materia penal pueden condenar a prisión desde un (01) mes y hasta doce (12) meses a quien incurra en alguno de los delitos establecidos en la Sección II, Capítulo XII de la Ley de Propiedad Industrial.

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

El Derecho Común venezolano establece el principio según el cual “El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo” (Artículo 1185 del Código Civil), estando comprendido dentro de ello cualquier situación en la cual exista un daño comprobado, situación en la cual el Tribunal competente expedirá una sentencia condenatoria al pago de una cantidad de dinero por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios, independientemente de la materia que se trate. El titular de un derecho de propiedad intelectual también se beneficia de ese principio.

El sistema procesal venezolano establece varias disposiciones relativas a los gastos del juicio y los honorarios de los abogados, lo que nuestro legislador ha denominado “costas procesales”, que incluyen los gastos hechos por cada parte en la formación del proceso y los honorarios pagados a abogados, peritos y demás profesionales que hayan intervenido en el proceso. De acuerdo con esas previsiones, como principio general, el Tribunal condenará a la parte que resulte vencida en un proceso o una incidencia al pago de las costas procesales (Artículos 274 a 287 del Código de Procedimiento Civil).

Sin embargo existen algunas previsiones particulares:

- Derecho de Autor

La autoridad nacional competente podrá ordenar el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho, así como que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido (literales a) y b) del artículo 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos”).

- Propiedad Industrial

La autoridad nacional competente puede ordenar la indemnización de daños y perjuicios (literal b) del artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”). A los fines de calcular la indemnización de daños y perjuicios, se deben seguir los criterios establecidos en el artículo 243 del “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, que son los siguientes: el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

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

- Derecho de Autor

La medida a que se refiere este número está establecida en el artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor y en el artículo 56 de la Decisión 351 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena “Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos”.

- Propiedad Industrial

La medida a que se refiere este número está establecida en el artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

**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?**

No existe ninguna disposición que faculte a las autoridades judiciales para ordenar al infractor que informe al titular sobre las circunstancias enunciadas en la pregunta. Sin embargo, bajo nuestro ordenamiento jurídico cuando una persona que tiene conocimiento de los hechos se niega a informar a una autoridad judicial acerca de un delito cometido por una tercera persona, podría incurrir en el delito de encubrimiento (Artículo 255 del Código Penal) o podría ser imputado como cómplice de la comisión de un hecho punible.

En nuestra opinión, la única circunstancia en la cual indirectamente se podría ordenar al infractor a informar acerca de los hechos enunciados en la pregunta, sería en el caso de la absolución en juicio de unas posiciones juradas (Artículo 403 del Código de Procedimiento Civil, prueba de la confesión), lo que, dependería en todo caso de las preguntas y de la acertividad como estén formuladas las preguntas.

Otra forma de lograr que el infractor informe sobre las circunstancias enunciadas en la pregunta, aunque no implica una orden impuesta por la autoridad judicial, es el supuesto de suspensión del ejercicio de la acción penal cuando se trate de hechos producto de la delincuencia organizada y el imputado, en este caso el infractor de algún derecho de propiedad intelectual, colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros (Artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal).

**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?**

Podrán aplicarse las mismas acciones y/o medidas que están consagradas para el titular de un derecho intelectual que han sido descritas en las preguntas precedentes.

**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.**

En cuanto a la duración del procedimiento ordinario civil, mediante el cual se instauraría una reclamación de daños y perjuicios en materia de Propiedad Intelectual, no existe alguna disposición que regule expresamente sobre su duración. Sin embargo, al revisar las disposiciones que se refieren a los lapsos procesales de cada etapa del procedimiento (contestación de la demanda, lapso probatorio, informes y sentencia), se puede afirmar que el procedimiento ordinario sin ningún tipo de incidencias (cuestiones previas, apelaciones, etc.) podría durar aproximadamente nueve meses.

En lo que respecta al proceso penal, tampoco existe alguna disposición que regule expresamente sobre su duración. Sin embargo, al revisar las disposiciones que se refieren a los lapsos procesales de cada etapa del procedimiento (preparatoria, intermedia, juicio y ejecución), se puede afirmar que el procedimiento podría durar aproximadamente seis meses.

Con respecto al costo del proceso, debemos señalar que de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la justicia es gratuita (Artículo 26), de tal forma que el accionante no deberá incurrir en gastos, para hacer valer sus derechos ante un Tribunal, salvo los honorarios profesionales que correspondan a los abogados. Sin embargo, sí debe el accionante cubrir los gastos necesarios para traslados de funcionarios para la práctica de las medidas preventivas o cualquier otro acto procesal que requiera de la movilización del Tribunal.

La duración real de los procedimientos civiles sin ningún tipo de incidencias es de aproximadamente dos años para la sentencia definitiva. Sin embargo, en lo que respecta al decreto de medidas preventivas o provisionales solicitadas por el demandante, normalmente los Tribunales proveen con bastante celeridad.

La jurisdicción penal si está llevando a cabo los procesos con bastante éxito en lo que respecta a los lapsos procesales, por lo que normalmente un proceso penal finaliza al tiempo esperado, es decir, en unos seis meses.

*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** Los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual son llevados a cabo por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

**9.2** Están legitimados para hacer valer los derechos de propiedad intelectual ante el organismo administrativo los titulares de los mismos, sus licenciarios y/o cualquiera que tenga legítimo interés atendiendo a las circunstancias precisas de cada caso (oposiciones, cancelaciones, nulidades, renovaciones, entre otros).

**9.3** En el procedimiento administrativo existe “el principio de libertad de pruebas”, según el cual pueden utilizarse cualquiera de los medios de prueba establecidos en cualquier cuerpo legislativo (Artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos). En tal sentido, entre otras posibilidades la autoridad judicial podrá ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control, a través de la prueba de “exhibición de documentos” sobre la cual se explicó en este mismo informe.

**9.4** En el procedimiento administrativo es posible, mediante acto motivado, calificar de confidenciales alguno o todos los documentos existentes en el expediente administrativo (Artículo 59 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).

**9.5** No está previsto en nuestra legislación que el órgano administrativo pueda ordenar medidas tales como destrucción de las mercancías infractoras o cierre temporal o definitivo del establecimiento.

**9.6** La duración de los procedimientos administrativos por interposición de recursos administrativos duran aproximadamente cuatro (4) meses. Lapso este que puede ser menor o mayor dependiendo de las instancias administrativas a que haya lugar.

### **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

El Artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor establece que el Juez puede ordenar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación, así como el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho, siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del derecho que se reclama.

Igualmente el artículo 56, literales a), b) y c) de la Decisión 351 -Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos- distingue que la autoridad nacional competente puede ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita; la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción; la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

#### Propiedad Industrial

La Decisión 486 -Régimen Común sobre Propiedad Industrial- artículo 246, literales a), b), c), d) y e) afirma que podrá ordenarse como medidas preventivas el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Puede solicitarse la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o de una marca, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, para lo cual el Tribunal podrá exigir caución suficiente (Artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia).

Puede solicitarse por vía de amparo constitucional ante el Tribunal competente como medida provisional, la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o de una marca por razones de inconstitucionalidad y siempre que se cumplan los requisitos para las medidas preventivas, el *fumus boni juris* y el *periculum in mora* (Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).

Para ambos casos, el del derecho de autor y el de la propiedad industrial, es posible solicitar cualquier clase de medidas preventivas o “medidas innominadas”, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley (Parágrafo Primero del Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil).



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

En todo caso las medidas preventivas en la legislación venezolana se adoptan *inaudita altera parte*, lo que va relacionado con su propia naturaleza y que de no ser así, las medidas preventivas perderían el sentido para el cual han sido creadas.

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

En materia de propiedad intelectual las medidas provisionales o preventivas pueden pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. De tal forma que no es necesario tener *ab initio* un procedimiento principal del cual dependa la medida provisional o preventiva.

El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece como propósito final de las medidas preventivas que el juez las decretará, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.

En cuanto a su mantenimiento, el artículo 589 del Código de Procedimiento Civil dispone que las medidas provisionales se mantendrán hasta el final del juicio, salvo que el demandado solicite al Tribunal la suspensión de la misma mediante el otorgamiento de una caución o garantía suficiente, lo que quedará a juicio del Tribunal.

El demandado de acuerdo a lo establecido en el artículo 588, Parágrafo Segundo del Código de Procedimiento Civil tiene el derecho de oponerse a la medida preventiva acordada y tal oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los artículos 602, 603 y 604 que disponen que dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva podrá oponerse a ella exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar. Posteriormente se abrirá una articulación de ocho días para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que consideren; y finalmente dentro de los dos días de haber expirado el término probatorio el tribunal dictará sentencia la cual podrá ser apelada.

En materia de Derecho de Autor

De acuerdo al artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor, las medidas provisionales sólo podrán decretarse si se acompaña un medio probatorio que constituya presunción grave del derecho que se reclama.

De acuerdo a este mismo artículo, si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de la Causa. Pero si la urgencia lo exigiere, podrán ser decretadas por el juez de Parroquia o de Municipio del lugar donde deba ejecutarse, cualquiera que sea la cuantía. En tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que ello obste a la práctica de la prueba o la ejecución de la misma.

Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el juez de Parroquia o de Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución.

El mismo juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quién obren, al vencimiento de treinta (30) días continuos, desde su ejecución, sino se le hubiere comprobado la iniciación del juicio principal.

En materia de Propiedad Industrial

El artículo 245 de la Decisión 486 dispone que quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Según el artículo 247 de la Decisión 486 -Régimen Común sobre Propiedad Industrial- una medida cautelar sólo se ordenará cuando quién la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. El mismo artículo dispone que la autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficiente antes de ordenarla.

En efecto, establece el artículo comentado que quién pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores ser identificados.

En este orden de ideas, el artículo 248 de la Decisión 486 -Régimen Común sobre Propiedad Industrial- consagra la posibilidad cuando se hubiere ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

En consecuencia, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados a partir desde la ejecución de la medida.

Por último, el artículo 249 de la Decisión 486 dispone que las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

**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.**

Normalmente en la realidad los plazos para decretar la medida preventiva son bastante breves, no así la decisión del Tribunal sobre la oposición al decreto de la misma. Puede obtenerse el decreto de una medida preventiva en aproximadamente diez días.

El monto de las cauciones, en caso de ser necesario, suele ser alto, así como el traslado del Tribunal.

*b) Medidas administrativas*

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

La medida provisional o preventiva existente en nuestro procedimiento administrativo es la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido en el caso de que su ejecución pudiera causar grave perjuicio al interesado, o si la impugnación se fundamenta en la nulidad del acto, para lo

cual el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de caución que considere suficiente. (artículo 87, párrafo primero de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos)

### **Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera**

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

La potestad aduanera es la facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre los bienes a que se refiere el artículo 7°, autorizar o impedir su desaduanamiento, ejercer los privilegios fiscales, determinar los tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes y en general, ejercer los controles previstos en la legislación aduanera nacional. (Artículo 6 de la Ley Orgánica de Aduanas) y ésta facultad se encuentran sometidas a la potestad aduanera, (Artículo 7) y en materia de posible infracción de derechos intelectuales, según prevé el artículo 250 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones sólo corresponde al titular de una marca solicitar la suspensión de esa operación aduanera:

- toda mercancía que vaya a ser introducida o extraída del territorio nacional;
- los bienes que formen parte del equipaje de pasajeros y tripulantes;
- los vehículos o medios de transporte, comprendidos sus aparejos, repuestos, provisiones de a bordo, accesorios e implementos de navegación y movilización de carga o de personas, que sean objeto de tráfico internacional o que conduzcan las mercancías y bienes; así como las mercancías que dichos vehículos o medios contengan, sea cual fuere su naturaleza;
- las mercancías, medios de transporte y demás efectos cuando sean objeto de tráfico interno en aguas territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia aduanera, áreas especiales de control, de almacenes generales de depósito, depósitos aduaneros o almacenes libres de impuestos.

Parágrafo Único: Se excluyen de la potestad aduanera los vehículos y transporte de guerra y los que expresamente determine el Ministro de Hacienda, excepto cuando realicen operaciones de tráfico internacional o nacional de mercancías y pasajeros.

En este orden de ideas cuando las mercancías hubieren sido retiradas de la zona aduanera, sin que se hubieren satisfecho todos los requisitos establecidos en la Ley o las condiciones a que quedó sometida su introducción o extracción, o no se hubiere pagado el crédito fiscal respectivo, el Fisco Nacional podrá perseguirlas y aprehenderlas. (Artículo 11 de la Ley Orgánica de Aduanas) Esta facultad además se extiende a la posibilidad de ingresar a los almacenes, patios, oficinas, vehículos y demás lugares privados o públicos, sujetos a la potestad aduanera, sin necesidad de autorización especial. (Artículo 10 de la Ley Orgánica de Aduanas)

Además de las mercancías antes indicadas las autoridades aduaneras deberán, a solicitud del órgano competente en materia de propiedad intelectual, impedir el desaduanamiento de bienes que presuntamente violen derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales de los que la República sea parte.

El órgano competente en materia de propiedad Intelectual podrá solicitar a la autoridad aduanera, mediante acto motivado, a las autoridades aduaneras el desaduanamiento de la mercancía en cualquier momento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción, la cual deberá ser fijada por el órgano competente.

Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la mercancía cuestionada, la retención de la misma. (Artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas)

En este mismo sentido la norma comunitaria Decisión 486 -Régimen Común Sobre Propiedad Industrial- contiene en el Título XV de las Acciones por Infracción de Derechos, Capítulo III de las Medidas en Frontera un procedimiento a tales fines, establecido en los artículos 250 al 255 de la referida Decisión.

Este régimen no es aplicable cuando se trate de pequeñas cantidades de mercancías sin carácter comercial, que formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en pequeñas partidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

También es importante señalar que no podrá impedir el titular de un registro marcario a terceros realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, luego de la introducción del mismo en el comercio en cualquier país por su titular o por un tercero con consentimiento del mismo o económicamente vinculado a él, inclusive cuando los productos, envases o embalajes que estuvieren en contacto directo con ellos no hubieren sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. (Artículo 158 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones)

**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)?**

Las normas y procedimientos en esta materia deben ser complementadas con la legislación nacional, sin embargo la Decisión 486 en el Título XV, Capítulo III Medidas en Frontera, artículos 250 al 255, establece normas adjetivas al respecto. En este sentido corresponde al titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Para ello deberá suministrar a dicha autoridad la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos (Artículo 250 de la Decisión 486).

Podrá permitirse a efectos de fundamentar sus reclamaciones al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente. (Artículo 251 de la Decisión 486)

Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Así mismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos. (Artículo 252 de la Decisión 486)

Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas. (Artículo 253 de la Decisión 486) Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que se hubieren incautado, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (Artículo 255 de la Decisión 486)

Artículo 254: Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá presentar oposición a ésta y el juez competente procederá a modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

**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?**

No existe dentro de la normativa la indicación precisa de cuanto debe durar un juicio ordinario para su resolución hasta sentencia definitiva. No obstante, el Código de Procedimiento Civil dentro de los artículos 338 al 567 regula dicho procedimiento y algunos de ellos puntualizan el lapso preclusivo de algunas etapas procedimentales, entre otras, contestación de demanda; promoción y evacuación de pruebas; ejecución de sentencia; apelación. Su duración aproximada es de dos (2) años dependiendo de sus distintas instancias.

Por lo que se refiere al costo, éste es variable y dependerá de la urgencia y de la distancia.

Cuando la infracción esté referida a marcas, transcurridos diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas.

**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 Venezuela en principio las medidas *de oficio* por parte de un Tribunal Civil no son aplicables; las mismas deben solicitarse dentro de un procedimiento judicial. Estas pueden ejecutarse *de oficio* si en virtud de una acción penal son solicitadas por el Ministerio Público, caso en el cual esas mercancías deben ser objeto de depósito hasta tanto se determine o no la comisión de un hecho punible. Si estamos frente a un hecho que constituya contrabando, las mismas pueden ser objeto de destrucción. Estas medidas pueden ser ejecutadas por las autoridades de Resguardo, es decir, la Guardia Nacional en operativos de contrabando, por supuesto de drogas y por denuncias que en virtud del Código Penal y de la comisión de delitos se hayan practicado.

Es importante señalar que según el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas corresponde a la autoridad aduanera la ejecución de medidas en frontera, pero como éstas son solicitadas en juicio en virtud de un proceso de investigación por denuncia o demandas, es la autoridad judicial la competente para dictarlas.

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

Propiedad Industrial

Se pueden solicitar todas las medidas que a continuación se señalan de conformidad con el artículo 241 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones:

- cese de los actos que constituyen la infracción;
- indemnización de daños y perjuicios;
- retiro de los circuitos comerciales;
- prohibición de importación o exportación;
- adjudicación en propiedad de los productos;
- destrucción de los productos;
- cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado;
- publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a costa del infractor.

Derecho de Autor

De acuerdo al artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor y lo establecido en el artículo 56 del Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, se podrán acordar las siguientes medidas:

- secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación;
- el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho de explotación litigioso;
- el cese inmediato de la actividad ilícita; la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción;
- la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

Además de lo antes expuesto el Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de solicitar medidas innominadas previo establecimiento de los supuestos contenidos en el artículo 588 del mismo.

Tal y como lo establecen tanto el artículo 247 de la Decisión 486 en materia de Propiedad Industrial como el artículo 111 último aparte de la Ley sobre el Derecho de Autor, para la solicitud de dichas medidas quien la pida debe acreditar su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido, pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

### **Procedimientos penales**

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

En materia penal y conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), la competencia está determinada desde el punto de vista territorial de acuerdo al lugar donde el delito o falta se haya consumado (Artículo 53 del COPP). Los tribunales penales se organizan en cada circunscripción judicial en dos instancias: una primera instancia, integrada por tribunales unipersonales, mixtos y de jurados; y otra de apelaciones, integrada por tribunales colegiados de jueces profesionales. El control de la investigación y la fase intermedia están a cargo de un tribunal unipersonal que se denomina tribunal de control y la fase de juzgamiento corresponde a los tribunales de juicio (Artículo 103 del COPP), en el entendido de que cuando el Código Orgánico Procesal Penal se refiere al Tribunal o juez de Control, al tribunal o juez de juicio y al tribunal o juez de ejecución, debe entenderse que se refiere siempre al Juez de Primera Instancia en Función de control, juicio o ejecución de sentencia, respectivamente (Artículo 104 del COPP).

En el caso que nos ocupa corresponde a los tribunales unipersonales tanto de control como de ejecución, el conocimiento de los delitos de propiedad industrial establecidos tanto en el Código Penal, como en la Ley de Propiedad Industrial y la Ley sobre el Derecho de Autor.

#### **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?**

El Código Penal establece sanciones a la infracción de derechos tanto de propiedad industrial como de derecho de autor. En tal sentido, el artículo 338 del Código Penal establece pena de prisión de 1 a 12 meses a quien hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera, así como a quien haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedad proviniera de un tercero. La misma pena se aplicará a quien hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos industriales y a quien haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados aunque la falsedad proviniera de un tercero.

El artículo 339 del mismo Código Penal castiga con prisión de uno a doce meses a quien con el objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados capaces de inducir en error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en Venezuela.

El artículo 340 del referido Código castiga con prisión de quince días a tres meses a quien hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su posición o empleo o en razón de su profesión, arte o industria y con prisión de quince días a seis meses si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo.

En el mismo orden de ideas, la Ley de Propiedad Industrial castiga con prisión de uno a doce meses a quien atente contra los derechos del legítimo titular o poseedor de una patente, fabricando, ejecutando, transmitiendo o usando con fines industriales y de lucro, sin el consentimiento bien expreso o tácito del titular, copias dolosas y fraudulentas del objeto de la patente y a quien para perjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor use, fabrique o ejecute marcas, modelos o dibujos registrados u otros que con éstos se confundan (artículos 98 y 99).

Así mismo, serán castigados con prisión de uno a doce meses quienes designen un establecimiento como sucursal de otro que tenga denominación comercial registrada y quien dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la Ley de Propiedad Industrial (artículos 100 y 101 respectivamente).

En materia de derecho de autor se considera delito el empleo sin consentimiento del titular del respectivo derecho, del título de una obra, la comunicación en forma original o elaborada íntegra o parcialmente de obras del ingenio, ediciones de obras ajenas, textos, fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas, equiparadas a la fotografía, así como la distribución de obras del ingenio inclusive ejemplares de fonogramas y la retransmisión o emisión no autorizada por los organismos de radiodifusión con prisión de seis a dieciocho meses (Artículo 119 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

Así mismo se castiga con prisión de uno a cuatro años a quien intencionalmente reproduzca en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía, o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación reproducciones ilícitas de las mismas. (Artículo 120 de la Ley sobre el Derecho de Autor) Con la misma pena se castiga a quien copie por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma o emisión de radiodifusión en todo o en parte, o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación dichas reproducciones o copias (Artículo 121 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

**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 en Venezuela competente para la iniciación de los procedimientos penales es el Ministerio Público al cual de conformidad con el artículo 105 del Código Orgánico Procesal Penal le corresponde en el proceso penal:

- 1° dirigir la investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de policía de investigaciones para establecer la identidad de sus autores y partícipes;
- 2° ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en cuanto se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción;
- 3° formular la acusación y ampliarla, cuando haya lugar, y solicitar la aplicación de la penalidad correspondiente;
- 4° ordenar el archivo de los recaudos, mediante resolución fundada, cuando no existan elementos suficientes para proseguir la investigación;
- 5° prescindir, en los casos permitidos por la Ley, del ejercicio de la acción penal;



- 6° solicitar, cuando corresponda, el sobreseimiento de la causa o la absolución del imputado;
- 7° proponer la recusación contra los funcionarios judiciales, así como la de los escabinos y jurados;
- 8° ejercer la acción civil derivada del delito, cuando así lo disponga este Código;
- 9° requerir del tribunal competente las medidas cautelares pertinentes;
- 10° actuar en todos aquellos actos del proceso que, según la Ley requieran de su presencia;
- 11° ejercer los recursos contra las decisiones que recaigan en los juicios en que intervenga;
- 12° velar por los intereses de la víctima en el proceso;
- 13° requerir del tribunal competente la separación del proceso del querellante, cuando éste con su intervención obstruya reiteradamente la acción fiscal;
- 14° las demás que le sean atribuidas por este Código u otras leyes.

En efecto el Ministerio Público puede iniciar *de oficio* el procedimiento o hacerlo a instancia de la parte agraviada. En el caso de los artículos 338 y 339 del Código penal los delitos allí contemplados son de acción pública de tal manera que corresponde al Ministerio Público iniciar la acción de oficio, aunque ello no obsta que un particular denuncie el hecho ante el Ministerio Público o un funcionario público de conformidad con el artículo 92 del Código Penal.

En los casos referidos en los artículos 340 del Código Penal y 98 al 101 de la Ley de Propiedad Industrial la acción no podrá iniciarse sino a instancia de la parte agraviada.

Los delitos establecidos en los artículos 119 al 122 contenidos en el Título VII Sanciones Penales de la Ley Sobre Derecho de Autor sólo se iniciarán mediante denuncia de la parte agraviada (Artículo 123 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

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

Los titulares de derechos de propiedad industrial, los licenciarios o sus apoderados.

En el caso de derecho de autor puede intentar la acción cualquier titular de uno de los derechos de explotación reconocidos por el propio texto legal, sea titular originario, derivado o por efecto de la Ley, bien de un derecho de autor, de un derecho afín o de un derecho conexo al derecho de autor. En este sentido debe entenderse que entre los titulares se encuentran el autor y sus derechohabientes (bien por transferencia *mortis causa* o acto entre vivos) conforme a los artículos 5, 29 y 50 de la Ley sobre Derecho de Autor, el productor de la obra audiovisual (Artículo 15 de la Ley sobre el Derecho de Autor). De la radiofónica (Artículo 16 de la Ley sobre el Derecho de Autor) o del programa de computación (Artículo 17 de la Ley sobre el Derecho de Autor), así como el patrono o el comitente, en los casos en que la obra se haya creado bajo relación de trabajo o por encargo (Artículo 59 de la Ley sobre el Derecho de Autor) en virtud de la presunción de cesión de los derechos patrimoniales establecida en los dispositivos pertinentes, el editor o divulgador de la obra anónima, como representante legal del autor (Artículo 8 de la Ley sobre el Derecho de Autor), el

fotógrafo (Artículo 38 de la Ley sobre el Derecho de Autor), el editor de una obra que represente el resultado de una labor científica (Artículo 36 de la Ley sobre el Derecho de Autor) y el divulgador de una obra póstuma (Artículo 37 de la Ley sobre el Derecho de Autor), estos tres últimos como titulares de derechos afines; y los titulares de derechos conexos, es decir, los artistas, intérpretes o ejecutantes (Artículo 92 de la Ley sobre el Derecho de Autor), los productores de fonogramas (artículos 95 y 96 de la Ley sobre el Derecho de Autor) y los organismos de radiodifusión (Artículo 101 de la Ley sobre el Derecho de Autor), o sus respectivos derechohabientes.

Los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan y las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito (Ordinales 3º y 4º del Artículo 116 del Código Orgánico Procesal Penal).

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

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

Prisión

Tal y como lo contemplan, la Ley de Propiedad Industrial, el Código Penal y la Ley Sobre Derecho de Autor, existe pena de prisión que puede ir según los casos contemplados en dicha legislaciones, de un mes a cuatro años para castigar las conductas que infringen derechos de propiedad intelectual.

Sanciones pecuniarias

En efecto además de la pena de prisión establecida en el Código Penal y en la Ley de Propiedad Industrial se castiga con multa de cincuenta a un mil bolívares

- los que sin haber obtenido una patente o sin gozar de los privilegios de la misma, la invoquen como si disfrutasen de ella;
- los que usen una marca, dibujo o modelos industriales sin tener el correspondiente certificado de registro e indiquen que la marca, dibujo o modelo, están registrados;
- los que tengan una marca para determinada clase de productos y la apliquen como marca registrada para productos pertenecientes a una clase diferente; y
- los que en forma dolosa, pretendan mantener como válido un registro que haya perdido sus efectos de acuerdo con la declaración pública de la autoridad competente. En caso de reincidencia, la pena señalada en el presente artículo se convertirá en prisión proporcional. (Artículo 102 de la Ley de Propiedad Industrial)

En materia de derecho de autor, la resolución judicial que declare con lugar la pretensión del cese de la actividad infractora, puede estar acompañada de una sanción pecuniaria, independiente de la que se aplique en el ámbito penal.

Es evidente que la sanción de multa es independiente de una eventual condena por resarcimiento por daños y perjuicios.

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

El artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial establece que toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la destrucción de los elementos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión del delito, así como los objetos que provengan del mismo.

En el caso de la Ley sobre el Derecho de Autor, el artículo 97 contempla una acción o pretensión dirigida a obtener la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción indebida.

El pronunciamiento judicial debe acordar o no el retiro o destrucción, pero los aparatos empleados para la reproducción no pueden ser destruidos si son utilizables en una reproducción o comunicación diferente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor.

Excepcionalmente, el ejemplar no autorizado de la obra, interpretación o producción, o el aparato usado para la infracción, puede tener un especial mérito artístico o científico, supuesto en el cual el juez no decretará su destrucción y estará facultado para ordenar de oficio su entrega a un museo público. La acción de remoción y destrucción deja siempre a salvo la de daños y perjuicios.

Otras medidas

En materia civil, el artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor dispone que el tribunal puede, a solicitud de la parte interesada, ordenar que el dispositivo de la sentencia dictada con motivo de cualesquiera de las acciones contempladas en su texto, sea publicado a costa de la parte vencida en uno o varios periódicos indicados por el juez.

En materia penal, el artículo 124 de la Ley sobre el Derecho de Autor contempla la posibilidad de que el Juez pueda decretar la publicación por la prensa de la sentencia condenatoria o absolutoria, a costa del reo o del denunciante, según los casos.

De igual forma, el Código Penal establece en el artículo 338 como facultativo del juez el disponer que la condena se publique en un diario que ella indique, a costa del reo.

Como medidas correctivas que también pueden solicitarse de conformidad con el artículo 11 de la Ley sobre el Derecho de Autor se encuentran el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho de explotación litigioso y el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación, medidas estas que sólo pueden decretarse de conformidad con el mismo artículo cuando se acompañe un medio probatorio que constituya presunción grave del derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de algunos de los medios probatorios, pero además de las regulaciones específicas que sobre la materia contiene el derecho autoral, son siempre aplicables, por vía supletoria las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, de suerte que las medidas indicadas no impiden la práctica de otras, como por ejemplo, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, o que se tomen con fundamento al párrafo primero del artículo 588 del mismo Código, las providencias adecuadas (medidas innominadas), de existir el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ello funciona también para los derechos de propiedad industrial.

Además de todo lo expuesto el Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de aplicar otro tipo de medidas de las establecidas en las leyes, previo cumplimiento de determinados requisitos denominadas medidas innominadas. (Artículo 588)

**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 reforma del antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal por el nuevo Código Orgánico Procesal Penal versó entre otras cosas en el diseño de un nuevo procedimiento penal que garantizara los principios de dualidad, audiencia, igualdad, celeridad procesal, oficialidad, oportunidad y legalidad entre otros, principios estos además de orden constitucional.

En este sentido el principio de dualidad se refiere a la existencia de dos partes en el proceso en posiciones contrapuestas: acusador y acusado donde el juez actúa como un tercero imparcial.

El de audiencia (“*Audiatur et altera pars*”), nadie puede ser condenado sin ser oído, pero esto no significa que funcione sólo para el acusado, también el acusador debe ser oído bien cuando formule su imputación o cuando solicite una resolución jurisdiccional, es el caso de la práctica anticipada de pruebas irrepetibles (Artículo 316), la decisión sobre la apertura a juicio (Artículo 334) y el debate en el juicio oral (Artículo 347 y s.s.) todos del Código Orgánico Procesal Penal.

El de igualdad supone que las partes dispongan de los mismos derechos, oportunidades y cargas para la defensa de sus intereses.

El de oficialidad a través de estos se obtiene la ventaja, desde la perspectiva de los intereses públicos, de controlar la persecución penal a través de órganos estatales naturalmente diferentes, que deberán ocuparse de aquella y del enjuiciamiento.

Los de oportunidad y legalidad: el de oportunidad se contrapone al de legalidad, según este último el Ministerio Público estará obligado a ejercitar la acción por todo hecho que revista los caracteres de delito, siempre que de la investigación practicada resulten elementos de cargo suficientes para mantener la acusación.

El principio de oportunidad se concreta en constituir una excepción al de legalidad. Supone la posibilidad de abstenerse de perseguir determinadas conductas delictivas, o de suspender el procedimiento en curso, con o sin condiciones para ello, lo cual en el derecho anglosajón se traduce en las figuras del "plea of guilty", confesión dirigida a evitar el juicio, y del "plea bargaining", negociación entre el fiscal y el imputado que supone pactar la acusación con toda su extensión y, de este modo, reducir o mutar a conveniencia, si es el caso, el hecho penal en sí mismo considerado.

Es de acuerdo a estos principios que la reforma del proceso penal en Venezuela se encamina hacia la agilización y modernización de los procesos, pero mal puede señalarse un tiempo preciso de la duración del proceso o los costos, pues ello dependerá en gran medida del monto de los bienes objeto de litigio y de la estimación de los daños ocasionados bien por lucro cesante o daño emergente, lo cual es particular en cada caso. En algunos casos en la fase preparatoria e investigativa donde ya ha sido posible la identificación del presunto indiciado, el Ministerio Público puede demorar seis meses y solicitar una prórroga a los fines de conseguir elementos para la solicitud del enjuiciamiento.

Además y en función de la celeridad procesal y de la eficacia de la justicia es posible para el agraviado ejercer la acción civil por daños y perjuicios derivada del delito, la cual además puede ser apreciada y decidida por el Juez Penal, opción ésta que tiene el titular y que contribuye a la agilización del procedimiento y a la satisfacción de su derecho. Este es el espíritu de la acción por

daños y perjuicios contemplada en el Artículo 1185 del Código Civil Venezolano y los artículos 241 literal b) y 243 de la novísima Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, así como lo dispuesto en nuestra legislación ya contemplado en otras partes del cuestionario.

---