

**LISTA DE PREGUNTAS SOBRE LA OBSERVANCIA<sup>1</sup>**

Respuestas del Ecuador

**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 conformidad con el Artículo 294 de la Ley de Propiedad Intelectual, son competentes para el conocimiento de las controversias sobre la materia, en primera instancia, los Jueces Distritales de Propiedad Intelectual y, en segunda instancia, los Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual.

Los recursos de casación que se dedujeren serán conocidos por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual 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?**

Por regla general pueden recurrir ante las autoridades competentes las personas naturales y jurídicas que tengan un legítimo interés, ya sea por sí mismos, o a través de su mandatario o representante legal. El titular de un derecho de propiedad intelectual puede comparecer personalmente o por medio de su procurador judicial. No existe obligatoriedad de que el titular del derecho comparezca personalmente 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?**

La Ley de Propiedad Intelectual establece, en su Artículo 302, que en esta clase de procesos el juez tendrá la facultad de ordenar que sea presentada la prueba que se encontrare bajo el control de la parte contraria o en su posesión, a cuyo efecto señalará día, lugar y hora para su exhibición.

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

El Artículo 316 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que a fin de proteger secretos comerciales o información confidencial, en el curso de la ejecución de las medidas cautelares establecidas en esta Ley, únicamente el juez o el perito o peritos que él designe tendrán acceso a la

---

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

información, códigos u otros elementos, en cuanto sea indispensable para la práctica de la medida. Por parte del demandado podrán estar presentes las personas que éste delegue y por parte del actor su procurador judicial. Todos quienes de este modo tengan acceso a tales informaciones quedarán obligados a guardar absoluta reserva y quedarán sujetos a las acciones que esta y otras leyes prescriben para la protección de los secretos comerciales y la información confidencial.

**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.**

De conformidad con lo que dispone el Artículo 289 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), en caso de infracción se puede demandar:

- la cesación de los actos violatorios;
- el decomiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción;
- el decomiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción;
- el decomiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias;
- la indemnización de daños y perjuicios;
- la reparación, en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho; y
- el pago del valor de las costas procesales.

Podrán también exigirse las disposiciones establecidas en los convenios internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC") de la Organización Mundial del Comercio.

El Artículo 308 de la LPI indica que a fin de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley, los jueces están facultados a ordenar, a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que fueren necesarias para la protección de tales derechos y, en especial las que se describen en el Artículo 309 de dicho cuerpo legal.

**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 las circunstancias que se derivan de la aplicación de las disposiciones contenidas en los Artículos 843 a 862 del Código de Procedimiento Civil, relativas al trámite del juicio Verbal Sumario. Mediante la instrucción del trámite procesal las autoridades judiciales pueden llegar a determinar la identidad de los terceros que presuntamente hayan participado en un acto ilícito.

**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?**

La Ley de Propiedad Intelectual dispone en su Artículo 307 que, en procesos sobre esta materia, el juez exigirá al actor la presentación de fianza o garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. Asimismo, el Artículo 200 del Código de Procedimiento Penal indica que para asegurar las indemnizaciones civiles, las penas pecuniarias y el valor de las costas procesales, el juez podrá ordenar el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar sobre los bienes de propiedad del sindicado.

Por otra parte, los jueces están llamados a observar adicionalmente, en cuanto fueren aplicables, las estipulaciones de los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia, estando exentos de responsabilidad en los términos del párrafo 2 del Artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Respecto a las responsabilidades de autoridades y funcionarios, el Artículo 20 de la Constitución Política del Estado establece que las instituciones estatales, sus delegatarios y concesionarios están obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irrogaren como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos. Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La Sección 32 del Código de Procedimiento Civil contiene disposiciones acerca del juicio sobre indemnización de daños y perjuicios contra los magistrados, jueces, funcionarios y empleados de la Función Jurisdiccional. La responsabilidad penal de tales funcionarios o empleados será establecida por los jueces competentes.

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

El numeral 27 del Capítulo Segundo de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho al "debido proceso" y a una justicia sin dilaciones. Conforme a lo anterior, y según lo ordena el Artículo 297 de la Ley de Propiedad Intelectual, las demandas relacionadas con la propiedad intelectual se tramitarán en juicio verbal sumario, que se describe a continuación, al cual se refieren los Artículos 843 a 862 del Código de Procedimiento Civil.

Una vez propuesta la demanda, el juez dispondrá que se entregue al demandado la copia de la misma. Inmediatamente después de practicada la citación, el juez señalará día y hora para la audiencia de conciliación, que tendrá lugar dentro de un período de tiempo no menor de dos días ni mayor de ocho, contados desde la fecha en que se expida la providencia que la convoque. Dicha

audiencia no podrá diferirse sino a solicitud expresa y conjunta de las partes y, de no concurrir el demandado, se procederá en rebeldía.

La audiencia de conciliación comienza por la contestación a la demanda, que contendrá las excepciones de que se crea asistido el demandado. De no existir acuerdo y si se alegaren hechos que deben justificarse, en el mismo acto el juez abrirá la causa prueba por el término de seis días, luego del cual dictará sentencia dentro de cinco días. Ningún incidente procesal que se suscitare en este juicio puede suspender el trámite y debe resolverse al tiempo de dictar sentencia.

El trámite es gratuito.

(b) *Procedimientos y remedios administrativos*

**9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas 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 las autoridades que tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.**

El Artículo 332 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que la tutela administrativa de los derechos acerca de la propiedad intelectual los ejerce el Estado, fundamentalmente a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que tiene competencia para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la misma.

**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?**

Por regla general pueden recurrir ante las autoridades competentes las personas naturales y jurídicas que tengan un legítimo interés, ya sea por sí mismos, o a través de su mandatario o representante legal. El titular de un derecho de propiedad intelectual puede comparecer personalmente o por medio de su procurador judicial.

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

La Autoridad competente sobre procedimientos administrativos respecto a propiedad intelectual tiene las facultades investigativas que le confiere el Título I, Libro V, en cuyo contexto, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 289, puede también aplicar el párrafo 1 del Artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC, que ha sido ratificado según la legislación ecuatoriana.

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

Los que están mencionados en el Artículo 335, inciso segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual.

**9.5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades 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.**

Cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir a la Autoridad la adopción de las siguientes medidas:

- inspección (Artículo 335 de la LPI);
- requerimiento de información (Artículo 337 de la LPI); y
- sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual (Artículo 339 de la LPI).

Según lo establece el Artículo 336 de la citada Ley, la Autoridad podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere dicho cuerpo legal.

**9.6 ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades 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?**

La Autoridad Administrativa no tiene la potestad de ejercer la facultad contemplada en el Artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que la misma es aplicable en caso de infracciones penales. Sin embargo, el Artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual acota, en su inciso tercero, que si existiere la presunción de haberse cometido un delito, se enviará copia del proceso administrativo al Juez Penal competente y al Ministerio Público.

**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"?**

La Ley de Propiedad Intelectual no contempla ninguna disposición que faculte a la Autoridad administrativa a indemnizar al demandado. En cuanto a la responsabilidad de las autoridades, el Artículo 20 de la Constitución Política del Estado establece que las instituciones estatales, sus delegatarios y concesionarios, están obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irrogaren como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos. Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios o empleados será establecida por los jueces competentes.

**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.**

Son las disposiciones que constan en el Libro V, Artículos 335 a 344 de la Ley de Propiedad Intelectual y las que consten en el Reglamento a la misma. En cuanto a la duración real de los procedimientos, no es posible determinarla con exactitud, pues depende de cada caso. En cuanto a los costos, acordes con el Artículo 368 de la citada Ley, se establecerán tasas por los actos que allí se enumeran. Al momento se aplican las tasas por servicios indicadas en el Acuerdo Ministerial 0106, de 18 de abril de 1997, publicado en el Registro Oficial N° 48 de 21 de abril de 1997.

**Medidas provisionales.**

(a) *Medidas judiciales*

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

Las providencias preventivas y cautelares se encuentran descritas en la Sección II del Capítulo II del Título Primero del Libro Cuarto, Artículo 305 de la Ley de Propiedad Intelectual, que dispone que las providencias preventivas y cautelares relacionadas con la propiedad intelectual se tramitarán conforme a la Sección Vigésimo Séptima, Título Segundo, Libro Segundo, del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones constantes en esta sección.

Conforme al Artículo 912 del Código de Procedimiento Civil, una persona puede -antes de presentar su demanda y en cualquier estado del juicio- pedir el secuestro o la retención de la cosa sobre la que se va a litigar, o de bienes que aseguren el crédito.

De otra parte, el Artículo 308 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que a fin de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, puede evitarse que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas; para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, los jueces están facultados a ordenar -a petición de parte- las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial:

- el cese inmediato de la actividad ilícita (Artículo 309 de la LPI);
- la suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y
- cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.

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

De conformidad con el Artículo 306, el juez ordenará la medida al avocar conocimiento de la demanda, siempre que se acompañen pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual reconocidos en la Ley, o sobre información que conduzca al temor razonable y fundamentado sobre su violación actual o inminente, atenta la naturaleza preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que pueda tratarse.

El juez comprobará si el peticionario es titular de los derechos, para cuyo efecto se estará a las presunciones establecidas en la Ley. En defecto de información proporcionada con la demanda que permita presumir la titularidad, bastará la declaración juramentada que a tal efecto se incluya en la demanda.

**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.**

Estas medidas se adoptan a causa del cometimiento de una infracción en materia de propiedad intelectual y se describen en la Sección Vigésimo Séptima, Título Segundo, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. El juez ordenará la medida al avocar conocimiento de la demanda, siempre que se acompañen pruebas sobre indicios precisos que permitan presumir la violación actual o inminente de los derechos reconocidos en la Ley, o sobre información que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violación, atenta la naturaleza preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que pueda tratarse. Las medidas serán ejecutadas en presencia del juez, si el actor así lo requiriere, pudiendo asesorarse por los peritos necesarios, cuyo dictamen en la propia diligencia constará en el acta correspondiente y servirá para la ejecución. La orden que expida el juez conforme al Artículo precedente implicará, sin necesidad de formalidad ulterior o providencia adicional, la posibilidad de adopción de cualquier medida práctica necesaria para la plena ejecución de la medida cautelar, sin perjuicio de la facultad del juez en el sentido de que, al momento de la diligencia judicial, ordene cualquier otra medida cautelar que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos, sea de oficio o a petición verbal de parte. Cumplida la medida cautelar se citará la demanda al demandado y el juez dispondrá que comience a correr el término de prueba previsto en el Artículo 917 del Código de Procedimiento Civil. Las medidas cautelares caducarán si dentro del término de quince días de ejecutadas no se propone la demanda en lo principal. El juez exigirá al actor, atentas las circunstancias, que presente fianza o garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

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

La duración del procedimiento se determina en cada caso particular. De otro lado, los costos del mismo varían tomando en cuenta que si bien no existen tasas oficiales por la presentación de demandas, otros elementos - como la participación o no de peritos - inciden en los costos finales. Además, cabe anotar que también los costos de honorarios de los abogados difieren según el caso.

(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, así como el fundamento jurídico de esa facultad.**

El Artículo 336, inciso tercero, de la Ley de Propiedad Intelectual, indica que las autoridades podrán adoptar "cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere esta Ley, si se acompañan a la pretensión cautelar las pruebas a que se refiere el Artículo 306". Estas medidas tendrán carácter provisional y estarán sujetas a revocación o confirmación según lo estipulado en el Artículo 339.

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

En concordancia con el Artículo 334 de la Ley de Propiedad Intelectual, las autoridades están facultadas para disponer de oficio la realización de las medidas preventivas o cautelares consignadas en la pregunta 9.5 del presente cuestionario.

**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.**

El procedimiento puede iniciarse a petición de parte -mediante denuncia fundamentada interpuesta por el autor o el titular del derecho- o bien de oficio, con miras a la aplicación de las medidas indicadas en el Artículo 334 de la Ley de Propiedad Intelectual. Para practicar válidamente una inspección se entregará copia del acto administrativo en el que se la hubiere ordenado y, si fuese aplicable, la solicitud a la parte afectada. Una vez realizada la diligencia, si se comprobare, aún presuntivamente, la violación de un derecho de propiedad intelectual o hechos que reflejen inequívocamente la posibilidad inminente de tal violación, se procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes, de cualquier clase que estos sean, relacionados con dicho acto. Las autoridades evaluarán las pruebas y podrán ordenar cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere la citada Ley.

Las medidas tendrán carácter provisional y estarán sujetas a confirmación o revocación de acuerdo al Artículo 339. Salvo en el caso de medidas cautelares adoptadas según el Artículo 336, previo a la adopción de cualquier resolución se escuchará a la parte contra la cual se inició el procedimiento. Si se estimare conveniente, podrá convocarse a una audiencia en la que los interesados estén en capacidad de expresar sus posiciones.

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

La duración del procedimiento depende de cada caso específico. Lo propio ocurre con el costo.

**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 de 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?**

El Artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que los Administradores de Aduanas y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercadería al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual. Esto implica, y conforme al Artículo 343, que no existen excepciones respecto a las mercancías que pueden ser objeto de suspensión.

Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

No se contemplan exenciones ni exclusión especial respecto de las importaciones de mercancías provenientes de miembros de una unión aduanera.

**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 puede instaurarse de tres maneras: por orden de una autoridad competente, por denuncia particular y de oficio. En el primer caso se levantará un acta con todos los datos relativos a la diligencia, incluyendo fecha, descripción de la mercancía, datos del consignatario, etc. Es indispensable la identificación de la autoridad que ordena la medida cautelar. En el segundo caso, el titular del derecho o su representante legal dirigirán una solicitud detallada y fundamentada a para propiciar la acción de retención de la mercadería. En el tercer caso, la Ley de Propiedad Intelectual dispone que los Administradores de Aduanas y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercadería tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual. Cuando así ocurriere, lo pondrán en conocimiento de la Autoridad administrativa competente, quien en el plazo de cinco días confirmará o revocará la medida tomada. Confirmada la medida, los bienes serán puestos a disposición de un juez de lo penal. Si el Administrador de Aduanas o cualquier otro funcionario competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o no se hubiere pronunciado en el término de tres días, el interesado podrá recurrir directamente, dentro de los tres días posteriores, a la Autoridad administrativa para que la ordene. La resolución se dictará en el término de tres días desde la petición. Quien ordene la medida podrá exigir caución suficiente que, si no se otorgare en el término de cinco días de solicitada, determinará que la medida quede sin efecto. A petición de la parte afectada con la suspensión se dispondrá de una audiencia para examinar la mercadería y, si fuere procedente, revocar la medida. Si no la revocare dispondrá que todo lo actuado se remita a un juez de lo penal.

Si los Administradores de Aduanas y otros funcionarios competentes a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

**17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el 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?**

La duración de los procedimientos se encuentra indicada fundamentalmente en el Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual, a cuyas disposiciones se refiere la contestación anterior. En lo relativo al segundo punto de la pregunta, no se estipula ningún costo por los procedimientos.

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

El Artículo 332 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que la observancia y el cumplimiento de los derechos de Propiedad Intelectual son de Interés Público y, en este sentido, el

Estado velará por ellos ejerciendo, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual.

El Artículo 328 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que las infracciones determinadas en el Capítulo III de la Ley de Propiedad Intelectual, en relación con "Los Delitos y las Penas", aplicables al caso de medidas en frontera, son punibles y pesquisables de oficio.

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

En consonancia a lo dispuesto en el Artículo 332 de la Ley de Propiedad Intelectual, el Artículo 343 de dicha Ley establece que puede ordenarse la suspensión del ingreso o exportación de cualquier producto que en cualquier modo viole los derechos de propiedad intelectual. La respuesta se complementa con lo señalado en las contestaciones a las preguntas 15 y 16.

**Procedimientos penales**

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

En el caso de que una infracción sobre propiedad intelectual constituya delito, son competentes, en las respectivas instancias, los Jueces de lo Penal, así como las Cortes Superiores y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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

El Artículo 288 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que la violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en la Ley dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito.

El Capítulo III de la Ley de Propiedad Intelectual se refiere a "Los Delitos y las Penas" y, en su Artículo 319, señala que será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de 500 a 5.000 unidades de valor constante (UVC) quien, en violación de tales derechos, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte:

- (a) un producto amparado por una patente de invención o modelo de utilidad obtenido en el país;
- (b) un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de invención obtenida en el país;
- (c) un producto amparado por un dibujo o modelo industrial registrado en el país;
- (d) una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de reproducción, propagación o multiplicación;
- (e) un esquema de trazado (topografía) registrado en el país, un circuito semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o un artículo que incorpore tal circuito semiconductor;

- (f) un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el país o en el exterior;
- (g) un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país; y
- (h) un producto o servicio que utilice una marca o indicación geográfica no registradas, idéntica o similar a una indicación geográfica registrada en el país.

El Artículo 320 dispone que serán reprimidos con igual pena a la consignada en el Artículo anterior, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:

- (a) divulguen, adquieran o utilicen secretos comerciales, secretos industriales o información confidencial;
- (b) en productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas no registradas en el país, que constituyan una imitación de signos distintivos notorios o de alto renombre, registrados en el país o en el exterior que pueden razonablemente confundirse con el original; y
- (c) en productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas que constituyan una imitación de signos distintos registrados en el país, que pueden razonablemente confundirse con el original, para distinguir productos o servicios que puedan suplantar a los protegidos.

El Artículo 321 ordena que serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de 250.000 UVC, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen nombres comerciales sobre los cuales no han adquirido derechos, que sean idénticos a nombres comerciales pública y notoriamente conocidos en el país o marcas registradas en el país, o a marcas notorias o de alto renombre registradas en el país o en el exterior.

También se reprimirá con la pena señalada a quienes, en violación de los derechos de propiedad intelectual, utilicen apariencias distintivas, idénticas o similares a apariencias distintivas pública y notoriamente conocidas en el país.

El Artículo 322 dispone que serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de 250 a 2.500 UVC, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:

- (a) fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el país o en el exterior;
- (b) fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país; y
- (c) separen, arranquen, reemplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas legítimas, para utilizarlos en productos de distinto origen.

Con igual sanción serán reprimidos quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten artículos que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, calidad, características o aptitud para

el empleo de los productos o servicios de que se trate; o contengan informaciones falsas acerca de premios u otras distinciones.

El Artículo 323 menciona que serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de 500 a 5.000 UVC, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país.

También se reprimirá con la pena señalada en el inciso anterior a quienes rellenen con productos espurios envases identificados con marca ajena.

El Artículo 324 expresa que se reprimirá con prisión de tres meses a tres años y multa de 500 a 5.000 UVC, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos:

- (a) alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables;
- (b) inscriban, publiquen, distribuyan, comuniquen o reproduzcan, total o parcialmente, una obra ajena como si fuera propia;
- (c) reproduzcan una obra;
- (d) comuniquen públicamente obras, videogramas o fonogramas, total o parcialmente;
- (e) introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones ilícitas de obras;
- (f) reproduzcan un fonograma o videograma y en general cualquier obra protegida, así como las actuaciones de intérpretes o ejecutantes, total o parcialmente, imitando o no las características externas del original, así como quienes introduzcan al país, almacenen, distribuyan, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros tales reproducciones ilícitas; y
- (g) introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones de obras, fonogramas o videogramas en las cuales se ha alterado o removido información sobre el régimen de derechos aplicables.

El Artículo 325 agrega que serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de 250 a 2.500 UVC, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos:

- (a) reproduzcan un número mayor de ejemplares de una obra que el autorizado por el titular;
- (b) introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones de obras en número que exceda del autorizado por el titular;

- (c) retransmitan por cualquier medio las emisiones de los organismos de radiodifusión; y
- (d) introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, venda, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros, aparatos u otros medios destinados a descifrar o decodificar las señales codificadas o de cualquier otra manera burlar o quebrantar los medios técnicos de protección aplicados por el titular del derecho.

El Artículo 326 establece que serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de 250 a 2.500 UVC, quienes ilícitamente obstaculicen, incumplan o impidan la ejecución de una providencia preventiva o cautelar.

El Artículo 329 indica que son circunstancias agravantes, además de las previstas en el Código Penal, las siguientes:

- (a) el haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violación del derecho;
- (b) el que los productos materia de la infracción puedan provocar daños a la salud; y
- (c) el que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas.

**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?**

Si bien el Artículo 294 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que las autoridades competentes para el conocimiento de controversias en materia de propiedad intelectual son los Jueces Distritales de Propiedad Intelectual, la iniciación de procedimientos penales les compete a los jueces de lo penal. Los procesos pueden iniciarse por iniciativa propia, es decir de oficio, según se desprende de la letra y el espíritu de los Artículos 328, 332 y 333 de la mencionada Ley, e igualmente, a raíz de reclamaciones.

Cabe anotar que según el Artículo 332 de la Ley de Propiedad Intelectual, las autoridades administrativas, en ejercicio de la tutela de los derechos de propiedad intelectual podrán llevar a cabo procesos investigativos cuando presuman la violación de los derechos en esta materia, al término de los cuales - según el inciso segundo del Artículo 339 de la LPI - al existir la presunción de haberse cometido un delito, se enviará copia del proceso administrativo al Juez de lo Penal competente y al Ministerio Público.

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

Están facultados a ejercer acción penal los propietarios de algún derecho de propiedad intelectual, ya sea personalmente o a través de su procurador judicial. Además, en concordancia con el Artículo 328 de la Ley de Propiedad Intelectual, las infracciones determinadas en el Libro IV, Título I, Capítulo III, "De los Delitos y las Penas", también son punibles y pesquisables de oficio. De otra parte, el Artículo 169 del Código de Procedimiento Penal expresa que: "El trámite del proceso penal será impulsado por el juez sin perjuicio de gestión de parte".

**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.**

La Ley de Propiedad Intelectual establece, en su Capítulo III, las sanciones de índole civil y penal, que van desde penas pecuniarias hasta privativas de la libertad (prisión). En la respuesta a la pregunta 21 se describen exhaustivamente, por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las penas de prisión (dependiendo de la infracción desde un mes hasta tres años) y multa (dependiendo de la infracción desde 500 hasta 5.000 UVC) que pueden imponerse.

Cabe mencionar, asimismo, que conforme a lo señalado en el Artículo 330 de la Ley de Propiedad Intelectual, en todos los casos comprendidos en el Capítulo III, "se dispondrá el comiso de todos los objetos que hubieren servido directa o indirectamente para la comisión del delito, cuyo secuestro podrá ser ordenado por el juez penal en cualquier momento durante el sumario y obligatoriamente en el auto de apertura del plenario".

**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 Constitución de la República, en su Capítulo II, Artículo 23, numerales 26 y 27, dispone que el Estado reconoce y garantiza la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones. El Código de Procedimiento Penal regula la duración del procedimiento conforme a lo establecido en el Artículo 166, es decir, por regla general, el proceso penal debe desarrollarse en las etapas siguientes: del sumario (que debe sustanciarse en el plazo de 15 días pero puede prorrogarse en orden a practicar actos procesales), la intermedia, la del plenario y, la de la impugnación. Los Artículos 235, 236, 237, 238 y 239 señalan que una vez cumplido el sumario, el juez lo declarará concluido y ordenará de oficio que el acusador particular, si lo hubiere, formalice la acusación por escrito en el plazo de tres días. Con formalización o sin ella, el juez dispondrá que el Ministerio Público dictamine en el plazo de seis días, plazos contados a partir de la notificación correspondiente. Con la formalización de la acusación o con el dictamen, o con ambos, si hubieran, se correrá traslado al defensor del sindicado para que lo conteste dentro de seis días, bajo la prevención de que, si no lo hiciera, continuará el trámite en rebeldía. Con la contestación del defensor del encausado o en rebeldía el juez procederá a dictar auto de sobreseimiento o de apertura del plenario, según el caso. Si observare que se han omitido actos procesales esenciales ordenará la apertura del sumario por 10 días, lo cual también puede ser solicitado por el acusador, el Ministerio Público, o el defensor del sindicado. El Artículo 253 menciona que el plenario debe abrirse mediante auto motivado y, en esta etapa, conforme al Artículo 261 se practicarán los actos procesales para comprobar la responsabilidad o inocencia del procesado, a fin de condenarle o absolverle. Una vez concluida la prueba se la debate y evalúa con miras a dictar sentencia, según lo mandan los Artículos 316, 324 y 326 de dicho Código, la misma que será notificada dentro de los tres días posteriores al pronunciamiento del juez. La apelación se resolverá, acorde con el Artículo 350, en el plazo de 15 días.

Como se aprecia, cada una de estas etapas se encuentra claramente definida mas, debido a las peculiaridades de los casos considerados individualmente, resulta muy difícil indicar cuál es la duración real del procedimiento, pues depende, entre otros aspectos, de las complejidades que se evidencien, de las pruebas que se requieran, y de los recursos que se interpongan.

El Artículo 463 agrega que se impondrán multas en los casos en que no hubieren sido cumplidos los plazos señalados por la Ley.

En cuanto a los costos de los procedimientos, por regla general éstos son gratuitos. En concordancia con lo anterior, el Artículo 456 del Código de Procedimiento Penal expresa taxativamente que "los procesos penales se sustanciarán en papel simple y no se exigirá al encausado el pago de ninguna clase de tasas, derechos judiciales o fiscales". Sin embargo, es preciso aclarar que si éste fuere condenado, deberá pagar las costas procesales conforme a la Ley, sin perjuicio del pago de las indemnizaciones civiles a que hubiere lugar.

---