Universidad de San Andrés

Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación

Escuela de Derecho

Situación actual de las medidas cautelares para la protección de los derechos de Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos en sede administrativa en Costa Rica

Autora: Sabrina Loáiciga Pérez

Legajo: 110480896

Mentor: Iván A. Poli

Buenos Aires, 23 de setiembre del 2018

Índice **Página**

I. Introducción 3

II. Análisis del Criterio de la Procuraduría General de la República C-034-2007 del 09 de febrero de 2007

A) Naturaleza jurídica y alcance de las medidas cautelares 6

B) Tipos de medidas cautelares 10

C) Competencia administrativa versus competencia judicial 13

D) Competencia para ejecutar medidas cautelares y competencia para sancionar infracciones 16

E) Conclusiones del criterio 19

III. Análisis de la Ley: 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, específicamente su reforma la ley N° 8656 de 18 de julio de 2008

A) Aciertos que se desprenden en el criterio C-034-2007 22

B) Vacíos legales enunciados en el criterio de la PGR que permanecen en la reforma legal actual 35

IV. Análisis del criterio TRA-AJ-29-012 del 20 de setiembre de 2012 para el Tribunal Registral Administrativo frente a la reforma legal 8656

A) Puntos focales del criterio 38

B) Recomendaciones y propuesta institucional 46

QUAERERE VERUM
Universidad de
SanAndrés

I. Introducción

El Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica ante la necesidad de resguardar los derechos de propiedad intelectual e industrial, y a su vez garantizar su eficacia frente a terceros, ha determinado valorar la viabilidad de instaurar nuevamente las medidas cautelares en sede administrativa.

Desde la emisión de la Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N. 8039, en el año 2000, el ente administrativo ejecutaba las medidas cautelares, sin embargo, ante una consulta planteada ante la Procuraduría General de la República, en julio del 2006, la competencia dada al ente fue suspendida según se dispuso en el criterio C-034-2007 del 09 de febrero de 2007, y lo imposibilitó de su competencia hasta tanto el vacío legal en la norma fuese suplido.

La promulgación de la reforma a la ley N. 8039, la ley N° 8656 de 18 de julio de 2008, pretendía subsanar los vacíos legales a fin de que las medidas cautelares se ejecutaran en sede administrativa, a sabiendas de que la acción de éstas en sede judicial existe a la fecha por reserva de ley.

El análisis se desarrolla en tres capítulos. El primer capítulo, busca enunciar los vacíos normativos evidenciados por la misma Procuraduría. El segundo capítulo enfatiza en qué consiste la reforma de ley y qué fue subsanado en relación a los vacíos normativos dados por la Procuraduría una vez emitido el criterio. El tercer y último capítulo, critica el criterio jurídico emitido por la Asesoría Legal del Tribunal Registral Administrativo, mismo que estableció que la reforma había cumplido el propósito y los vacíos habían sido subsanados, no obstante, su ejecución depende de un segundo criterio de la Procuraduría.

Confrontar los insumos jurídicos permite de una forma concisa enlistar cuáles vacíos permanecen, cuáles fueron subsanados, las conclusiones, recomendaciones y

una propuesta institucional a fin de que la competencia para ordenar medidas cautelares en sede administrativa retome la ejecutoriedad ante el interesado y sea efectiva frente a terceros.

QUAERERE VERUM
Universidad de
SanAndrés

II. Análisis del Criterio de la Procuraduría General de la República C-034-2007 del 09 de febrero de 2007

El Ministerio de Justicia ente rector del Registro Nacional de Costa Rica consultó ante la Procuraduría General de la República (PGR) mediante oficio DMJ-535-2006[1], en cuáles circunstancias y bajo qué condiciones es competente la autoridad administrativa (Registro de Propiedad Industrial y la Oficina de Derechos de Autor y Conexos) para ordenar y ejecutar el embargo de bienes de particulares en el contexto de una medida cautelar solicitada al amparo de la Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (8039/2000), ello en contraposición a los artículos 23 de la Constitución Política y 50 del ADPIC (anexo 1 C, ley N. 7475 de 20 de diciembre de 1994, Ley de Aprobación de la Ronda Uruguay de Negaciones Comerciales Multilaterales); a fin de determinar su alcance.

Al efecto, la PGR emitió el criterio C-034-2007 del 09 de febrero de 2007, en el cual desarrolló una serie de elementos en cuanto a la posibilidad de ejecutar medidas cautelares, los cuales serán desplegados en este mismo análisis.

Cabe mencionar que antes de la consulta, las medidas cautelares se ejecutaban en sede administrativa una vez de la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos de Observancia, principalmente en la Oficina de Derechos de Autor, a partir del 2001 y hasta el año 2007, año en que se empezó a rechazar toda solicitud ante el criterio emitido por la PGR. De tal manera que, a fin de comprender del alcance del criterio y la trascendencia institucional es necesario conceptualizar la figura de las medidas cautelares.

[1] Consulta presentada con el sustento jurídico sobre la competencia, alcance y limitaciones de las medidas cautelares por parte del Registro Nacional, emitido mediante DAJRN-1173-2006 del 18 de julio de 2006 por la Asesoría Jurídica del Registro Nacional.

A) Naturaleza jurídica y alcance de las medidas cautelares

Resulta imprescindible conocer la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, indistintamente sean en sede administrativa o jurisdiccional, pues la misma no varía. Corresponde a una disposición o providencia de precaución, emitida por el ente u órgano competente a fin de evitar un daño mayor posterior, mientras se resuelve el fondo del asunto sobre el cual versa algún cuestionamiento legal, incluso puede impedir o restringir la disposición de bienes.

Se comparte la definición de medidas cautelares dada por la misma Procuraduría General de la República (PGR) en el criterio C-034-2007[2] del 09 de febrero de 2007, el cual es objeto de estudio:

"Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptualizar como "un conjunto de potestades procesales del juez -sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final".

Características de las medidas cautelares: instrumentalidad y temporalidad.

La instrumentalidad corresponde a que la medida procede únicamente cuando esté en trámite un proceso principal o que resuelva sobre el fondo del asunto, y que en aquellos casos donde se conceda previo a éste, no iniciar el proceso dentro de cierto plazo funge como condicionante para resolver la medida dada. Una vez resuelto el proceso principal se extinguen los efectos jurídicos de la medida cautelar, sea porque para lo que fue pretendida ya no requiere ser asegurado o porque el acto final despliega efectos jurídicos propios; los efectos de las medidas cautelares pueden coincidir con los efectos del acto final, no obstante, los primeros con carácter provisional o temporal, mientras que los segundos en forma definitiva.

[2] Consulta presentada por la Ministra de justicia, Laura Chinchilla a la Procuraduría General de la República mediante oficio DMJ-535-07-2006 del 26 de julio de 2006

La temporalidad, refiere a que la medida cautelar tiene una duración determinada, que dependerá del inicio o extinción del proceso principal. Ésta temporalidad dependerá de la variación de presupuestos que dieron origen a la medida. Sin embargo, siempre deben de ser sumarias y expeditas, a fin de que garantizar que la resolución definitiva no sólo sea efectiva, sino además proteja los intereses del titular del derecho –o quien lo tiene en trámite- y no sea una ilusión del procedimiento mismo.

En este mismo orden de ideas, el mismo criterio objeto de análisis mencionó que:

> Dentro de las características de toda medida precautoria figuran la instrumentalidad y provisionalidad, lo primero significa que es accesoria respecto del procedimiento principal y lo segundo que tiene una eficacia limitada o rebuc sic stantibus , esto es, se extingue cuando se dicta el acto final. Otra característica es la urgencia que permite, en ocasiones especiales e intensas, la derogación de las reglas generales del proceso. Finalmente, se tiene la cognición sumaria o summaria cognitio, que parte de la verosimilitud de los hechos y no de su determinación absoluta y completa, lo que presupone la verificación por parte del órgano administrativo del periculum in mora y del fumus boni iuris." (Resolución No. 10290-2004 de las dieciséis horas y cincuenta y nueve minutos del veintiuno de setiembre del dos mil cuatro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)

El periculum in mora y el fumus boni iuris citado en la resolución supra. El primero "es el peligro en la demora de la sentencia definitiva que se dictará en el proceso, o como dicen GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, "la urgencia para evitar que la demora en la resolución del pleito principal cause perjuicios apreciables". Se requiere que sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transformará en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión. En este riesgo reside el interés procesal que respalda a toda pretensión cautelar…"[3]

[3] Cassagne, Ezequiel, Las Medidas cautelares contra la Administración, Tratado de Derecho Procesal Administrativo, T. II, 2ª edición, La Ley, 2007, p. 343 y ss.

El segundo, es la "apariencia de buen derecho". Corresponde a que sin entrar a conocer el fondo del asunto que sustenta la medida cautelar, deviene una presunción aparente del derecho que alega. Sobre ello Cassagne[4] ha señalado:

> El término fumus boni iuris significa "humo de buen derecho". Este presupuesto requiere que para la concesión de las medidas cautelares baste la apariencia del derecho que le asiste al peticionante de la medida cautelar, a cuyo efecto el procedimiento es meramente informativo y sin intervención de la persona contra la cual se pide la tutela. Como hemos dicho precedentemente, la resolución cautelar no declara la certeza del derecho sino la verosimilitud del mismo. Al tratarse de un procedimiento inaudita parte y, en consecuencia, meramente informativo, el juez no puede conocer con certeza el derecho, o sea, lo que a cada uno le corresponde. En tal sentido, se requiere que los argumentos y pruebas aportadas por la peticionante tengan una consistencia que permitan al juez valorar en esa instancia provisional y urgente la existencia de un razonable orden de probabilidades de que le asista razón en el derecho solicitado.

Las medidas cautelares gozan de ciertos elementos para configurar la figura al momento de ser solicitada:

a) lícitas y jurídicamente posibles;

b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final;

c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso particular;

d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades;

e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconveniencias a los intereses y derechos representados en el proceso principal;

g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final;

[4] Cassagne, Ezequiel, Las Medidas cautelares contra la Administración, Tratado de Derecho Procesal Administrativo, T. II, 2ª edición, La Ley, 2007, p. 343 y ss.

> h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho sustativo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución." (Resolución No. 7190-94 de las quince horas y veinticuatro minutos del seis de diciembre de 1994 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)[5]

Estos elementos permiten determinar la viabilidad o no de la instauración de las medidas cautelares.

La posibilidad de instaurar medidas cautelares se encuentra amparadas internacionalmente en los artículos 50 inciso 8 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) - aprobado mediante ley N. 7475 de 20 de diciembre de 1994, dispone en el artículo 50, inciso 8, en el cual se establece la posibilidad de que los países miembros ordenen medidas cautelares en sede administrativa. Asimismo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, (CAFTA) en su capítulo 15 lo relativo a los derechos de Propiedad Intelectual, específicamente los artículos 15.11:17 y 15.11:18 en cuanto a las Medidas Cautelares, las reserva únicamente para las autoridades judiciales. Y nacionalmente, en el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública, y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N. 8039, del 12 de octubre de 2000.

De tal manera que, la figura de las medidas cautelares existe en la normativa y no se cuestiona su fundamento, sin embargo, su validez no deviene sólo en su existencia sino cómo y ante cuáles circunstancias fácticas concederlas, bajo un debido proceso que vele por los intereses de quien goza de un derecho de propiedad intelectual e industrial.

El alcance de las medidas cautelares es garantizar el efecto que trae el acto final, una vez es resuelto el fondo del asunto; y a su vez, evitar un perjuicio mayor o que tenga una dificultad para reparar al titular del derecho; precisamente por ello es que

[5] Criterio C-034-2007 de la Procuraduría General de la República de Costa Rica

se puede interponer, antes y durante de la instauración del proceso que resuelve sobre la supuesta infracción, tal y como lo establece la Ley 8039 en su artículo 3:

> Artículo 3.- Adopción de medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia.

Buscar esta garantía por medio de una medida temporal en sede administrativa permite generar seguridad jurídica para quien goza de un derecho de propiedad intelectual o industrial, o de quien aparenta tenerlo, sin tener que verse en la obligación de realizarlo en la vía jurisdiccional, sino por el contrario, ante el mismo ente que resulta competente en razón de la materia y de la eficacia del derecho frente a terceros. Si bien, las medidas cautelares en sede administrativa, no limita la instancia judicial, sí podría ser resulta en una forma más expedita y de menor costo, factores que resultan atractivos para quien las pretende accionar.

B) Tipos de medidas cautelares

La Ley 8039 en su artículo 5 establece cuáles medidas cautelares pueden ordenarse:

> "Artículo 5º-Medidas. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:
>
> a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
>
> b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.
>
> c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b).

d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente."

Se ha conocido en la doctrina y otras legislaciones como la argentina, peruana y mexicana, que el cese inmediato de los actos corresponde a una medida innovativa (no en todas las legislaciones se conoce como "medida innovativa"), es decir, una de las más radicales en su aplicación, pues pareciera que se adelantan a lo resuelto en cuanto al fondo, precisamente porque debe determinarse primero si hay o no infracción, no obstante, la ley permite este tipo de medidas cautelares, a fin de resguardar su fin frente a un perjuicio mayor a futuro, visto siempre bajo el principio de proporcionalidad de la medida.

En cuanto al embargo de las mercancías, la misma ley establece qué hacer con la mercancía en su artículo 17, ciertamente para ejecutar el embargo debe tenerse el conocimiento del lugar dónde se ejecuta la supuesta infracción:

> Artículo 17.- Destrucción y comiso de mercancías. Cuando las mercancías hayan sido determinadas como pirateadas o falsificadas, la resolución de la autoridad judicial deberá ordenar, a las autoridades aduaneras, la destrucción de las mercancías, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellos en otra forma.
>
> Las autoridades de aduana no permitirán que las mercancías falsificadas, pirateadas o ilegales se exporten en el mismo estado ni las someterán a ningún procedimiento aduanero distinto, salvo en circunstancias excepcionales y hasta que la autoridad judicial competente se pronuncie sobre el destino o la destrucción de tales mercancías.
>
> En los casos de mercancías de marcas falsificadas, si el titular del derecho de propiedad intelectual infringido lo consiente, la autoridad judicial podrá ordenar, en sentencia firme, la donación de dichas mercancías a programas de bienestar social para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca adherida elimine las características infractoras de la mercancía y está ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales.

> En el caso de que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, en relación con medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada en forma irrazonable el recurso a tales medidas.
>
> Cuando se trate de bienes de consumo alimenticio que cumplan los requerimientos de salubridad, estos serán entregados al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que, previa remoción de marcas, empaques y otros signos distintivos de la legislación vigente, proceda a asignarlos.
>
> (Así reformado por el artículo 1° aparte c) de la ley N° 8656 de 18 de julio de 2008.)

La suspensión del despacho aduanero de mercancías, pues ésta se debe ejecutar con la autoridad aduanera respectiva (de oficio o a petición de parte), tal y como se enuncia en los artículos 10[6] , precisamente para no verse expuesto a un cobro de daños y perjuicios por retención indebida, de conformidad con el artículo 18[7] de la Ley 8039.

Por último, en cuanto a la caución, ésta le corresponde a quien solicite la medida cautelar -artículo 3 párrafo segundo de la Ley 8039- otorgar una garantía razonable o depósito equivalente suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, así como para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dicho procedimiento.

Por consiguiente, la norma establece expresa y literalmente las medidas cautelares que se pueden ordenar, con apego al principio de legalidad, se instauran con el debido

---

[6] Artículo 10.-Aplicación de medidas en frontera. Cuando se requiera aplicar una medida cautelar en el momento del despacho aduanero de las mercancías falsificadas o ilegales, la decisión administrativa del Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la decisión judicial que ordena tal medida, deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades aduaneras y a la parte demandada.

[7] Artículo 18.-Retención infundada. Cuando haya habido retención infundada de las mercancías, las autoridades judiciales condenarán en abstracto al demandante al pago por los daños y perjuicios causados al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías; dicho pago será liquidado en ejecución de sentencia.

procedimiento, a fin de garantizar el resguardo del derecho de propiedad intelectual sobre el cual versa la medida.

C) Competencia administrativa versus competencia judicial

La competencia en el Derecho, es conocida como la potestad o facultad que se le otorga a un órgano administrativo, si hablamos de competencia administrativa; y a un órgano jurisdiccional, cuando nos referimos a la competencia jurisdiccional. Ahora bien, sea cuál sea la competencia, ésta debe ser dada por mandato de ley, pues no puede un órgano atribuirse una facultad que no le corresponde.

La competencia otorga atribuciones, funciones y potestades mediante la norma expresa y vigente para cada órgano, administrativo o judicial; por ésta razón es que la competencia es irrenunciable, y en casos excepcionales puede ser delegada o sustituida, sin embargo, siempre la opción es dada por ley. Así establecido en la Ley General de la Administración Pública, en los artículos 59 y 129:

> Artículo 59.- 1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio.
>
> 2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia.
>
> 3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura.
>
> Artículo 129.- El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia.

Ahora bien, para el momento en que se sometió a consulta ante la PGR, la Ley N. 8039 no había sido promulgada, sino que estaba siendo objeto de consulta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y logró evidenciarse que la propuesta normativa no indicaba de forma expresa cuál ente administrativo gozaba de facultad

para implementar y ejecutar las medidas cautelares, razón por la cual era evidente el vacío; sin embargo, el citado vacío fue subsanado previo a su promulgación.

> En el caso del proyecto sometido a consulta, se alega que introduce la atribución de competencias genéricas a **cualquier órgano** de la administración, de modo que cualquier autoridad administrativa podría ejercerlas invocando esa ley. Tal razonamiento no es acertado desde el punto de vista de la organización administrativa, aún cuando podría pensarse que el texto del proyecto no guarda una estructura adecuada en relación con la materia que regula. En efecto, en una buena cantidad de casos esta normativa no identifica a la administración encargada de ejercer las competencias que ahí se atribuyen, pero eso no autoriza a afirmar que cualquier órgano de la administración estaría facultado para ejercerlas con fundamento en esa ley. Al respecto, debe recordarse que cualquier órgano de la administración debe ejercer sus funciones dentro del marco de la competencia que le ha sido asignada por su ley de creación o ley orgánica u otra legislación especial, o bien dentro de las competencias que a nivel de normativa interna se hayan distribuido, no pudiendo rebasar ese ámbito que por su naturaleza misma le corresponde. De ahí que no cabe pensar en que cualquier órgano de la administración podría pretender ejercer las atribuciones que se introducen por vía de esta iniciativa legislativa, lo que a la postre generaría un caos administrativo, como se plantea en la consulta.[8]

Por ello se incorporó en la Ley 8039 la facultad de adoptar las medidas cautelares en el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, quedando subsanada la observación hecha por la Sala Constitucional, y a su vez se plasmó el ente administrativo competente para ello de forma precisa, dejando claro que sí deviene una competencia al ente en sede administrativa para ordenar medidas cautelares.

Sin pretender profundizar el tema, pero sí diferenciarlo de la competencia administrativa, la competencia judicial y la aplicación de las medidas cautelares en sede jurisdiccional, están claramente establecidas en los artículos del 77 al 97 del Código Procesal Civil (el cual entra a regir el 08 de octubre de 2018); y 235 al 264 del Código Procesal Penal, para el juez competente, quien además de estar facultado y

[8] Criterio C-034-2007 de la Procuraduría General de la República

legitimado en razón de la materia, el territorio y hasta cuantía, la norma le establece cómo decretar medidas cautelares e incluso resolver en cuanto al fondo del asunto, determinar si hay infracción o no, y consecuentemente la posible sanción aplicable; no existe duda alguna en cuanto a la competencia en instancia judicial para que cualquier persona solicite medidas cautelares a fin de resguardar derechos de propiedad intelectual e industrial, así como interponer denuncia para determinar alguna posible infracción o sanción; no obstante existe un vacío para la sede administrativa que requiere ser analizada.

D) Competencia para ejecutar medidas cautelares y competencia para sancionar infracciones

En relación al apartado anterior, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, tienen competencia administrativa para decretar las medidas cautelares, no obstante, la potestad para sancionar también debe ser expresa y con amparo legal (rango de ley), pues se rige por el principio de legalidad[9] (artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública), es decir que la ley 8039 se limitó a dar la facultad para adoptar medidas cautelares, más no así para sancionar. El órgano administrativo debe ejercer sus funciones dentro del marco de la competencia que le ha sido atribuida por su ley de creación, o incluso norma especial, sin sobrepasar ese ámbito que por su naturaleza misma le corresponde, al amparo del artículo 124 de la Ley General de la Administración Pública:

[9] "En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden general: el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campos es casi absoluto." (Resolución N. 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)

"Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares."

En cuanto a este aspecto, el criterio de la PGR, ha sido basto y claro al indicar ampliamente que en "lo que respecta al principio de reserva de ley su manifestación más importante en el tema de la potestad sancionatoria tiene que ver con la necesaria determinación de los elementos indispensables para su ejercicio, proscribiendo el arbitrio de la Administración para su determinación.

Bajo el marco anterior, encontramos como elementos indispensables reservados a la ley los siguientes: descripción precisa de la conducta típica o supuesto de hecho imputable al administrado; la sanción o consecuencia jurídica negativa que se atribuye como efecto de la comisión de la infracción y, por supuesto, el órgano competente para imponer la sanción ante la comisión de la conducta típica y el procedimiento a seguir para tal ejercicio de la potestad."

No es suficiente el que la ley 8039 haya indicado expresamente el ente competente para instaurar medidas cautelares, sino que además es indispensable establecer el procedimiento para denunciar la posible infracción y al supuesto infractor en sede administrativa, así como de la o las sanciones administrativas que puede aplicar una vez demostrada la afectación a los derechos de propiedad intelectual o industrial de un tercero; la carencia de la potestad sancionatoria hacen que la competencia para adoptar medidas cautelares otorgada sea insuficiente para el alcance propio de la naturaleza jurídica de la figura de las medidas cautelares.

Nótese el hecho de que el ente competente pueda ordenar la medida cautelar, éste también debería resolver la denuncia en sede administrativa, con un procedimiento idóneo, así como determinar cuáles son las posibles infracciones a los derechos de propiedad intelectual e industrial, y consecuentemente tener la certeza de que se puede ordenar una sanción, sanción que la misma norma le permite al ente

administrativo ejecutar, incluso el incumplimiento de la sanción. El vacío de alguno de estos elementos hace insuficiente la facultad otorgada, y por ende la improcedencia de la aplicación de las medidas cautelares en sede administrativa.

Es importante tomar en consideración que, quien solicita la medida cautelar tiene un mes para instaurar la denuncia por infracción (artículo 8 de la ley citada), sin embargo, la citada ley no prevé el procedimiento para resolver el fondo de la denuncia y determinar la posible infracción en sede administrativa, dejando en desventaja al administrado o a quien pretende acreditar tener mejor derecho sobre bienes de propiedad industrial e intelectual, y obligarlo a acudir únicamente a la sede judicial, cuando la ejecución de la medida sí puede ser ordenada en sede administrativa.

Al respecto este mismo criterio de la PGR, manifestó:

> En ese sentido, la competencia no abarca sólo la definición de la autoridad competente para actuar, sino que entraña una delimitación de la actuación administrativa a través de la tipificación de las conductas que deben ser sancionados y de las condiciones para el ejercicio del poder punitivo. Como en otros ámbitos del accionar administrativo, en el régimen sancionatorio la ley debe precisar las condiciones bajo las cuáles la Administración puede ejercitar su competencia Es decir, si bien se reconoce que la potestad sancionatoria administrativa está marcada por un mayor grado de discrecionalidad que la potestad penal, para cumplir con los principios de legalidad y reserva de ley no es suficiente con que se otorgue una potestad para sancionar, sino que la ley debe definir las conductas que van a ser sancionadas en vía administrativa y cómo puede ejercerse la competencia.
>
> Lo antes señalado es uno de los aspectos fundamentales de la regularidad de la potestad sancionadora. Regularidad que se determina no sólo por la competencia sino también por las garantías que su ejercicio debe ofrecer al ciudadano. Más allá del problema de regularidad, que es en el fondo el planteado en la consulta, está el problema de la eficacia tanto de la sanción, como del accionar administrativo. El reconocimiento de un poder sancionador a la Administración se origina en la necesidad de sancionar determinadas conductas que no se consideran muy graves como para sufrir una sanción penal o bien, que deben ser sancionadas mediante mecanismos diferentes a los penales a fin de lograr la preeminencia del interés general en forma rápida y eficaz. Asimismo, se considera necesario dotar a la Administración de un instrumento que asegure el cumplimiento de determinadas regulaciones, falta de lo cual la decisión administrativa -

pero también la norma jurídica que la funda- podría devenir letra muerta. Empero, la eficacia no puede ir en detrimento de la legalidad y, por tanto, es al legislador a quien corresponde determinar cómo garantizar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y la función de regulación de las autoridades administrativas. A ello tiende el respeto de los principios del derecho sancionador.

No está de más mencionar que la ley 8039 del año 2000 no contempla de forma expresa y específica la competencia para sancionar infracciones para la Administración Pública.

E) Conclusiones del criterio

El criterio C-034-2007 concluyó con lo siguiente:

1. La potestad sancionatoria de la Administración Pública importa la definición de elementos que se encuentran reservados a la ley, a saber: órgano competente para imponer sanción, descripción de la infracción, procedimiento y sanción respectiva.

2. El artículo 5 de la Ley N° 8039 confiere al Registro de Propiedad Industrial y al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos la competencia de adoptar medidas cautelares.

3. No obstante lo anterior, existe una omisión por parte del legislador en punto a la descripción adecuada de las infracciones y de las sanciones correspondientes que pueden ser impuestas en sede administrativa por esos Registros.

4. Así las cosas, en atención al principio de legalidad y sus derivados, reserva legal, regulación mínima en materia procesal y tipicidad –adecuados a la materia sancionatoria administrativa-, es criterio de este Órgano Asesor que, ni el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ni el Registro de Propiedad Industrial tienen potestad para aplicar medidas cautelares, sea el embargo o cualesquiera de las otras medidas previstas en el artículo 5 de la Ley No. 8039, toda vez que no es posible desprender de los textos legales analizados –Ley No. 8039, Ley No. 6683 y Ley No. 7978- los elementos que deben estar presentes, por disposición legal, a efecto de que se entienda atribuida una potestad sancionatoria con las características destacadas en este estudio. En consecuencia, la disposición reseñada carece de eficacia normativa, no obstante ser de rango legal.

5. Lo anterior no implica que los citados Registros, en el trámite administrativo que se encuentra regulado y que es consustancial a su competencia ordinaria –inscripción- puedan adoptar medidas cautelares, pero con fundamento en los artículos 14 y 146 de la Ley General de la Administración Pública.

Se coincide a cabalidad con las conclusiones emitidas por la PGR, frente a la Ley 8039 promulgada en el año 2002, enfáticamente en cuanto a que el Registro de Propiedad Industrial y la Oficina de Derechos de Autor y Conexos tienen competencia expresa para decretar medidas cautelares en sede administrativa; no obstante, competencia insuficiente para resolver una denuncia en cuanto a la posible infracción contra derechos de propiedad industrial e intelectual y su respectiva sanción, precisamente porque la facultad para sancionar es expresa y restrictiva y la entidad administrativa no la tiene otorgada por reserva de ley.

El procedimiento y sanciones contempladas en la ley son exclusivas para instancias civiles y penales, que corresponden a dichas jurisdicciones, por medio del juez civil y penal respectivamente, más no así a la sede administrativa.

Siendo el criterio de la PGR de carácter vinculante y obligatorio, el Registro de Propiedad Industrial y la Oficina de Derechos de Autor y derechos conexos, se ven imposibilitados en ejecutar medidas cautelares en sede administrativa a la fecha, que obliga al administrado a acudir exclusivamente a la instancia judicial.

Los vacíos normativos evidenciados obligan a la Administración buscar alternativas que puedan subsanar la norma, y permitir la ejecución de las medidas cautelares en sede administrativa de una forma ágil, sencilla y eficaz, garantizando la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

III. Análisis de la Ley: 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, específicamente su reforma la ley N° 8656 de 18 de julio de 2008

Ante el criterio emitido por la PGR, el Registro de Propiedad Industrial y la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, se vio en la obligación de suspender técnica y jurídicamente la ordenanza y ejecución de medidas cautelares en sede administrativa a partir del 09 de febrero de 2007, comunicando de forma expresa al administrado de la imposibilidad de implementar las medidas ante el vacío legal evidenciado en el criterio, y que hasta tanto no fuera subsanado el ente estaba imposibilitado de ejecutar la competencia.

Al efecto, se promulgó la reforma a la ley 8039, el 18 de julio de 2008 (su quinta reforma), la cual contempló varias modificaciones en relación a la del año 2000, y es en ello el enfoque de este apartado, enfatizando no un análisis comparativo con la ley anterior, sino el alcance e interpretación que deviene de las modificaciones más recientes con la reforma (su texto actual).

A) Aciertos que se desprenden en el criterio C-034-2007

Una de las conclusiones más trascendentales que devino del criterio emitido por la PGR, es precisamente la competencia para adoptar medidas cautelares en sede administrativa, ésta consagrada en la Capítulo II Sección I Disposiciones Generales, artículo 3 así:

> Artículo 3.- Adopción de medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia.

Potestad dada al Registro de Propiedad Industrial y a la Oficina de Derechos de Autor y derechos conexos única y exclusivamente para ordenar medidas cautelares. Esa misma facultad fue adicionada en la reforma de ley, tanto para la Ley de Derechos

de Autor y derechos conexos, así como para la Ley de Marcas y otros signos distintivos, en su artículo 72:

> Artículo 72.-Adiciones
>
> a) Adicionase un nuevo párrafo final al artículo 95 de la Ley de derechos de autor y derechos conexos. No 6683, de 14 de octubre de 1982. El texto dirá:
>
> "Artículo 95 -
>
> (...)
>
> Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual."
>
> b) Adicionase un nuevo párrafo al artículo 95 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. No 7978, de 6 de enero de 2000. El texto dirá así:
>
> "Artículo 95-
>
> (...)
>
> Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

La citada adición confirma una competencia para la protección de derechos de propiedad intelectual e industrial que alcanza marcas comerciales y otros signos distintivos tales como nombre comercial, señal de propaganda, emblema, así como los derechos de autor, los derechos conexos y las patentes de invención.

QUAERERE VERUM
Universidad de San Andrés

Esa misma competencia para ordenar medidas cautelares es dada al juez[10] competente, teniendo el interesado la opción de acudir a la vía administrativa o a la vía judicial, tal y como lo indica el Manual para administradoras y administradores de justicia sobre delitos de Propiedad Intelectual[11]:

> Estas normas supranacionales y programáticas sirvieron de base a la promulgación de la Ley de los Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039, del 5 de octubre del 2000. Dicho cuerpo normativo, en lo que interesa resaltar para los efectos de este manual, dentro de su ámbito de aplicación incluye las acciones judiciales, ya sean procesos penales o procesos civiles abreviados o sumarios de competencia desleal, que se han creado para el efectivo resguardo de la propiedad intelectual. Claro está, a fin de asegurar la eficacia de la sentencia que se dicte en esos procesos, con el propósito de evitar la conservación o consolidación irreversible de situaciones ilícitas, y en aras de que el titular de la propiedad intelectual pueda mantener su posición competitiva en el mercado, el legislador le concedió al órgano jurisdiccional amplias potestades para decretar medidas cautelares.

Otro aspecto a resaltar es, la existencia del procedimiento claramente definido en la reforma legal para decretar las medidas cautelares, establecido en el artículo 6:

> Artículo 6º-Procedimiento. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad

[10] "Además de las medidas cautelares tradicionales, como el embargo, el artículo 5 de la Ley 8039 y sus reformas contempla otras medidas cautelares entre ellas el cese inmediato de la actividad presumiblemente infractora, la suspensión aduanera, entre otras. Norma que es de carácter enunciativo, esto significa que el juez tiene la facultad de adoptar cualquier otra medida cautelar oportuna y pertinente para al caso concreto. A manera de ejemplo, en casos de infracción a derechos de autor, el órgano jurisdiccional puede suspender la actividad, ya sea un concierto u obra de teatro, donde se ejecuten estas actividades sin previa autorización de su titular. Es factible, pues, elaborar una clasificación que distinga a las medidas cautelares genéricas, que en abstracto contempla el precepto 242 del Código Procesal Civil, y las medidas cautelares específicas que menciona la Ley 8039." Hernández Aguilar, Alvaro, Manual para administradoras y administradores de justicia sobre delitos de propiedad Intelectual, Escuela Judicial, Poder Judicial, 2010, 64

[11] Hernández Aguilar, Alvaro, Manual para administradoras y administradores de justicia sobre delitos de propiedad Intelectual, Escuela Judicial, Poder Judicial, 2010, p. 61

Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.

En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada.

Ello en concordancia con los artículos 8, y 9[12] del mismo cuerpo normativo, se estipula que la parte interesada tendrá el plazo de un mes después de interpuesta la medida cautelar para accionar la denuncia o la demanda, con el propósito de determinar si hay o no infracción al derecho de propiedad intelectual.

El procedimiento para ordenar medidas cautelares en procesos civiles y penales (sede judicial), son instaurados de conformidad con lo establecido en el Código

Universidad de SanAndrés

[12] Artículo 8º-Plazo para presentar denuncia o demanda. Si la medida cautelar se pide antes de incoar el proceso y es adoptada, la parte promovente deberá presentar la demanda judicial en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que la acoge. De no presentarse en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.

Artículo 9º-Daños y perjuicios. Si la demanda judicial no se presenta en tiempo, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución, deberá solicitarlo, dentro del plazo de un mes, a quien conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho, se ordenará devolver al actor la caución por daños y perjuicios.

Para los supuestos aludidos en el párrafo anterior, cuando la medida cautelar se origine en una decisión administrativa, la parte afectada deberá acudir a la vía judicial para demandar la indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado con la ejecución de la medida.

Procesal Civil[13], y los artículos 37, 42 y 43, de la Ley 8039 (artículos reformados mediante la ley N. 8656):

> Artículo 37.-Medidas cautelares en procesos civiles. Sin perjuicio de lo ordenado por el título IV, libro I del Código Procesal Civil, en todo proceso relativo a la protección de los derechos de titulares de propiedad intelectual, el juez podrá adoptar las medidas cautelares referidas en esta Ley.
>
> Artículo 42.-Medidas cautelares en los procesos penales. Además de las medidas cautelares regidas por el Código Procesal Penal, serán de aplicación, en los procesos penales, las medidas cautelares mencionadas en la presente Ley, en cuanto resulten compatibles.
>
> Artículo 43.- Acción penal. El régimen procesal penal común regirá los procesos relativos a los delitos referidos en la presente Ley, cuya acción será pública a instancia privada. Cualquier decisión sobre la acción penal no afectará el derecho de ejercer la acción civil ante los Tribunales correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código Procesal Civil.

En este mismo orden de ideas, en el Capítulo V de la reforma de la Ley en estudio se tipifican los delitos penales: delitos contra los derechos de la propiedad intelectual derivados de marcas y signos distintivos, entre ellos la venta, falsificación, así como la utilización fraudulenta de indicaciones y denominaciones de origen; delitos contra derechos de autor y derechos conexos; delitos contra derechos de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad; y delitos contra derechos sobre esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados. Los delitos contra derechos de información no divulgada, éstos fueron derogados por el artículo 1° aparte e) de la ley N. 8656 del 18 de julio del 2008.

La reforma contempla con claridad y exactitud los procesos aplicables al juez, sean los civiles y penales, así como las medidas cautelares en ambas instancias, y sus

[13] De conformidad con los artículos 77 al 97 según nueva reforma del Código Procesal Civil, Expediente N. 15.979 que rige a partir del 08 de octubre de 2018.

respectivas sanciones, potestad para ejecutar otorgada por reserva de ley al juez o jueza.

La aplicabilidad de estos delitos penales y sus respectivas sanciones contemplados en la Ley 8039 en sede judicial es consignada en el Manual para administradoras y administradores de justicia sobre delitos de Propiedad Intelectual[14] por ende confirma que, tal competencia le es dada al juez o jueza que administra justicia al determinar infracciones contra los derechos de propiedad intelectual, así desplegado en los cuadros siguientes:

Delito (incluyendo el número de código)(y ley de prescripción)	Pauta condenatoria Elementos objetivos del tipo	Métodos de prueba (técnicas que ayuden con la investigación)	Defensas
1.-- Leyes de derechos de autor y piratería 44.- FALSIFICACIÓN DE MARCA: (pena de tres meses a cinco años de prisión según la cuantía, o pena multa de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía)	1.-Falsificar una marca o signo distintivo ya registrado, ambas registradas. (obs: signo distintivo o marca notoria nacional o extranjera no registrada)	1-Informe Policial (notitia criminis) o denuncia del interesado -Decomiso y secuestro - Pericial -Documental -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia	1-Simple tenencia. -Falta de registro de marca o signo distintivo -Caducidad de Registro (más de 10 años sin renovar) o nulidad registral -Marca o signo distintivo diferente al registrado -Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición vencible
2.- Artículo 45: VENTA, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FRAUDULENTOS (de seis meses a cinco años de prisión , o multas de 20 a 500	2.-Vender, ofrecer para la venta, almacenar, distribuir, guardar en depósito, importar o exportar, productos fraudulentos (empaques,	2.-IDEM	2.-IDEM

[14] Hernández Aguilar, Alvaro, Manual para administradoras y administradores de justicia sobre delitos de propiedad Intelectual, Escuela Judicial, Poder Judicial, 2010

salarios base dependiendo de la cuantía)	embalajes, contenedores o envases) que contengan o incorporen una marca ya registrada. Que se cause un perjuicio para el propietario registral, licenciatarios y distribuidores.-		
3.-Artículo 46: VENTA, A D Q U I S I C I Ó N, OFRECIMIENTO E DISEÑO DE EJEMPLARES DE UNA MARCA YA INSCRITA (de seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía)	3.-Vender, adquirir, ofrecer diseño de ejemplares de una marca ya inscrita, por separado a los productos que se destina, que cause perjuicio al propietario registral, licenciatarios y distribuidores.	3.-IDEM	3.- IDEM
4.- ARTÍCULO 47: IDENTIFICACIÓN FRAUDULENTA COMO DISTRUBUIDOR (de seis meses a cinco años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía)	4.- Identificarse en el mercado como distribuidor autorizado de una empresa determinada, cuyo nombre registral esté registrado, sin serlo en realidad, que se causa perjuicio	4.- Informe Policial (notitia criminis), o denuncia del interesado -Pericial (determina la cuantía) -Decomiso y secuestro de mercaderías, publicidad. -Documental- exhibición de documentos que lo autoricen como distribuidor oficial -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia	4.--Falta de registro del nombre comercial -Nombre registral diferente al registrado -Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición vencible

5.-ARTÍCULO 48:UTILIZACIÓN FRAUDULENTA DE INDICACIONES O DENOMINACIONES DE ORIGEN (de seis meses a cinco años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía)	5.- Utilizar o anular, indicaciones geográficas o denominaciones de origen susceptibles de engañar al público sobre la procedencia, identidad, o el fabricante o comerciante de un producto de manera que cause perjuicio.	5.-Informe Policial (notitia criminis), o denuncia del interesado -Pericial -Decomiso y secuestro de mercaderías, publicidad. -Documental -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia.	5.- Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición vencible - No existió engaño
6.-ARTÍCULO 51: REPRESENTACIÓN PÚBLICA, COMUNICACIÓN O PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, SIN AUTORIZACIÓN DE OBRAS LITERARIAS O ARTÍSTICAS. (de seis meses a cinco años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía).	6.- Representar o comunicar al público, obras literarias o artísticas protegidas, directa o indirectamente, por medios alámbricos o inalámbricos incluida la puesta a disposición al público de sus obras, que los miembros del público puedan acceder a esas obrar en lugar y momento que elijan, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho.	6.- Informe Policial (notitia criminis), o denuncia del interesado -Pericial -Decomiso y secuestro de publicidad. -Documental y documental digital -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia	6.- Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición vencible -Acto con fines académicos o sin fines de lucro.-
7. ARTÍCULO 52: COMUNICACIÓN O PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO DE FONOGRAMAS, EJECUCIONES E INTERPRETACIONES O EMISIONES SIN AUTORIZACIÓN(de seis meses a cinco	7.-Comunicar al público, por medios alámbricos o inalámbricos, como fonogramas o emisiones, incluidas las satelitales, protegidas por la ley de derechos de actos y derechos conexos, o el que ponga a	7.- Informe Policial (notitia criminis), o denuncia del interesado -Pericial -Decomiso y secuestro de publicidad. -Documental y documental digital -Testimonial	7.-Autorización Verbal o licencia del titular del derecho. -Error de Prohibición vencible - Acto con fines académicos o sin fines de lucro.

años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía).	disposición del público dichos fonogramas, ejecuciones, interpretaciones o emisiones, y que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que ellos elijan sin autorización del autor o el titular o representante del derecho.	-Principios de Sana crítica, lógica y experiencia	
8.- ARTÍCULO 53: INSCRIPCIÓ N REGISTRAL DE DERECHO DE AUTOR AJENOS (de uno a cinco años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía).	8.-Quien inscriba como suyos, en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, obras literarias o artísticas, fonogramas, interpretaciones o ejecuciones fijadas o no, o emisiones, incluidas las satelitales, protegidos por la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos.	8.- Informe Policial (notitia criminis), o denuncia del interesado -Pericial (por cuantía) -Decomiso y secuestro de publicidad registral (certificaciones registrales). -Documental y documental digital -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia.	8.-Error de Prohibición vencible -Paternidad de la obra -Cesión de la obra
9.-ARTÍCULO 54: REPRODUCIÓN NO AUTORIZADA DE OBRAS LITERARIAS O ARTÍSTICAS O FONOGRAMAS de seis meses a cinco años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de	9.-Fijar o reproducir obras artísticas o fonogramas protegidos, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho.	9. Informe Policial o denuncia del interesado (notitia criminis) -Decomiso y secuestro de material y tecnología idónea para las reproducciones -Documental y documental digital	9.-Autorización verbal - Fines académicos, sin fines de lucro -Error de Prohibición

la cuantía).		-Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia. -Pericial (por cuantía)	
10.-ARTÍCULO 55. FIJACIÓN, REPRODECCIÒN Y TRANSMISIÒN DE EJECIONES E INTERPRETACIONES PROTEGIDAS De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.	10-Fijar y reproducir o transmitir interpretaciones o ejecuciones protegidas sin autorización del autor titular o representante del derecho.	10- Idem	10- idem
11.-ARTÍCULO 56: Impresión de un número superior de ejemplares de la obra (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)	11- Reproducir un número de ejemplares superior al número convenido con el autor titular o representante del derecho.	11- documental contrato, allanamiento, inventario de los ejemplares reproducidos y decomiso, testimonial, pericial por cuantía. Interpretación por medio de la sana crítica racional	11- Autorización verbal, error numérico.
12: ARTICULO 57: PUBLICACIÓN COMO PROPIA DE OBRAS AJENAS (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)	12.- Publicar como propias o de otro autor, obras ajenas protegidas a olas cuales se les cambie o suprimo el título o se le altere el texto.	12.-Denuncia de parte del ofendido -Prueba de la obra del ofendido y decomiso de la obra del acusado -Peritaje -Testimonial - Interpretación por medio de la sana crítica racional	12.-Originalidad de la obra -Autorización verbal -Cesión de la obra -La obra no sufrió alteraciones ni en el título ni en el contenido.

13.-ARTÍCULO 58: A D A P T A C I Ó N , TRADUCCIÓN Y COMPENDIO DE OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)	13.- Adaptar, transformar, traducir, modificar, compilar obras literarias o artísticas protegidas, sin autorización del autor, el titular, o representante del derecho de modo que resulte perjuicio	13.-Idem	13.-Utilizada para fines ilustrativos para la enseñanza, por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, y que se mencionó la fuente y el nombre del autor. -Autorización verbal -Cesión de derecho -Error de prohibición
14.- ARTÍCULO 59: VENTA, OFRECIMIENTO, ALMACENAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES FRAUDULENTOS (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)	14.-Vender, ofrecer para la venta, almacenar, distribuir, guardar en depósito, importar o exportar ejemplares fraudulentos de una obra literaria o artística de modo que afecten los derechos que la Ley de Derechos de Autor o Derechos conexos.	14.--Informe Policial (notitia criminis) o denuncia del interesado -Decomiso y secuestro - Pericial -Documental -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia	14.- Simple tenencia. -Obra literaria o artística diferente a la registrada y es de dominio público -Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición -Cesión
15.- ARTÍCULO 60: ARRENDAMIENTO DE OBRAS LITERARIAS ARTÍSTICAS O FONOGRAMAS SIN AUTORIZACIÓN DEL AUTOR O REPRESENTANTE (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la	15.- Alquilar o arrendar obras literarias o artísticas, fonogramas, esto sin autorización del representante del derecho	15.- Idem	15.- Simple tenencia. -Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición -Cesión

cuantía.)			
16.- ARTÍCULO 61: FABRICACIÓN, ENSAMBLE, MODIFICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, VENTA ARRENDAMIENTO Y DISTRUBUCIÓN POR OTRO MEDIO DE APARATOS O MECANISMOS DESCODIFICADORES (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)	16.- Fabricar, ensamblar, modificar, importar, exportar, vender, dar en arrendamiento, o distribuir, por otro medio, un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber, que el dispositivo sirve primordialmente para decodificar una señal de satélite codificada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esta señal.	16.- Denuncia del interesado. - Decomiso - Prueba testimonial - Pericial - Principios de Sana crítica, lógica y experiencia	16.-Que no se trata de un aparato decodificador
17.- ARTÍCULO 62: ALTERACIÓN, EVASIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN, O DETERIORO DE LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS EFECTIVAS, CONTRA LA REPRODUCCIÓN EL ACCESO O PUESTA A DISPOSIÓN DEL PÚBLICO DE OBRAS, INTERPRETACIONES O EJECUCIONES O FONOGRÁMAS (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)	17.- De cualquier forma, alterar, evadir, suprimir, modificar, deteriorar medidas tecnológicas efectivas de cualquier naturaleza que controlen el acceso a obras, interpretaciones o fonogramas u otra materia u objeto de protección.	17.- ibídem	17.-Que el sujeto activo es un funcionario de biblioteca, archivo, instituciones educativas u organismos públicos de radiodifusión no comerciales sin fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones. (supuestos de a) a g) de la norma 62- Ley 8039)

18.- ARTÍCULO 63: ALTERACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, TRANSMISIÓN O COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE DERECHOS (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.) TODOS DE LA LEY 8039.-	18.- Suprimir, alterar, cualquier información sobre gestión de derechos. Distribuir o importar para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización. (definición de gestión de derechos artículo 2 bis de la Ley 8039) Distribuir, importar para su distribución, trasmitir, comunicar o poner a disposición del público, copias de obras, interpretaciones, ejecución o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.	18.- Ibídem	18.- Que el sujeto activo es un funcionario de biblioteca, archivo, instituciones educativas u organismos públicos de radiodifusión no comerciales sin fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones. -Que se realicen actividades legalmente autorizadas, ejecutadas por funcionarios, agentes o contratistas de la Administración Pública o del Sector Público para implementar la Ley, cumplir funciones de inteligencia, defensa nacional, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares.

B) Vacíos legales enunciados en el criterio de la PGR que permanecen en la reforma legal actual

Si bien es cierto la competencia para ordenar medidas cautelares son dadas por la norma para el Registro de Propiedad Industrial y la Oficina de Derechos de Autor y derechos Conexos, es omisa en cuanto a la facultad de sancionar en sede administrativa, es como una competencia dada a medias. La persona que solicite una medida cautelar en sede administrativa puede hacerlo ante Registro de Propiedad

Industrial, si estamos antes derechos de propiedad relacionados a marcas comerciales, nombres comerciales, emblemas, patentes de invención, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, sin embargo, se ve imposibilitado a incoar denuncia dentro del mes siguiente una vez se le haya acogido la medida cautelar, precisamente porque el ente administrativo no puede entrar a resolver en cuanto al fondo del asunto, ya que de existir infracción contra el derecho de propiedad industrial no tiene facultad para sancionar, y aunque el legislador así lo contemplara, la reforma es omisa en cuanto a las infracciones y sanciones en sede administrativa, toda vez que sólo se tipificaron las sanciones de los procesos civiles y penales.

Esta omisión obliga al titular a accionar única y exclusivamente la sede judicial, instancia que, como se ha desarrollado en el apartado anterior, goza de competencia y facultad para ordenar medidas cautelares, no obstante, para resolver en cuanto a si existe infracción y aplicar la sanción respectiva, la potestad no debería interpretarse extensiva al ente administrativo, toda vez que la norma no es expresa en cuanto a ello. En este caso, es importante acotar que administrativamente el interesado por facilidad de acceso, celeridad y especialización en el campo del Derecho de Propiedad Intelectual le resulte más atractivo acudir a la sede administrativa en primer lugar, sin embargo, de pretender salvaguardar el objetivo de la medida cautelar, debe interponer la denuncia o demanda[15] ante el juez, y verse siempre obligado a acudir a la instancia judicial, a sabiendas de que en ambas instancias existe procedimiento para ordenar medidas cautelares.

La Dirección Jurídica del Registro Nacional el 17 de julio de 2012[16] emitió criterio, en la conclusión V manifestó:

[15] Definido por www.significados.com como Petición o exigencia que realiza un particular ante un juez, para que sea cumplida alguna cosa por parte de aquella persona que es la demandada, así como la exigencia del cumplimiento de alguna obligación y/o resarcimiento o de un daño, así como el pago de una indemnización por causa de este.

[16] Oficio DJRN-05-1011-2012 dirigido al Director General de la institución

"Que de acuerdo al Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República N. C-34-2007, del 09 de febrero del 2007; existe una omisión por parte del legislador en punto a la descripción adecuada de las infracciones y de las sanciones correspondientes que pueden ser impuestas en sede administrativa por el Registro Nacional."

Tal y como se desprende a continuación, en las Secciones II, III, IV, V, y VI, de la reforma a la ley, refiere a los procedimientos administrativos, sin embargo, éstos no son para resolver en cuanto al fondo de la pretensión que fundamenta la medida cautelar, sino corresponde a procedimientos de solicitud de inscripción de derechos de propiedad intelectual, así:

SECCIÓN II: Procedimientos administrativos en materia de marcas y signos distintivos y competencia desleal.

Artículo 27.-Normas sobre los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en materia de marcas y signos distintivos serán los dispuestos en la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero del 2000.

Artículo 28.-Procedimientos administrativos para casos de competencia desleal en marcas y signos distintivos. Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas.

SECCIÓN III: Procedimientos administrativos en materia de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad.

Artículo 29.-Normas sobre los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en materia de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, serán los prescritos en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983.

SECCIÓN IV: Procedimientos administrativos en materia de derechos de autor y derechos conexos.

Artículo 31.-Normas sobre los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en materia de derechos de autor y derechos conexos serán los definidos en la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N° 6683, de 14 de octubre de 1982.

SECCIÓN V: Procedimientos administrativos en materia de información no divulgada.

Artículo 33.-Normas sobre los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en materia de información no divulgada serán los establecidos en la Ley de información no divulgada, N° 7975, de 4 de enero de 2000.

SECCIÓN VI: Procedimientos administrativos en Materia de circuitos integrados.

Artículo 35.-Normas sobre los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en materia de circuitos integrados serán los contenidos en la Ley de protección a los circuitos integrados de los esquemas de trazado, N° 7961, de 17 de diciembre de 1999.

Ello confirma que persiste lo señalado en el criterio de la PGR en cuanto a que "existe una omisión por parte del legislador en punto a la descripción adecuada de las infracciones y de las sanciones correspondientes que pueden ser impuestas en sede administrativa por esos Registros."

IV. Análisis del criterio TRA-AJ-29-012 del 20 de setiembre de 2012 para el Tribunal Registral Administrativo frente a la reforma legal 8656

A) Puntos focales del criterio

El criterio emitido es de conformidad con el Acuerdo N. SE-316-2012 tomado por el mismo Tribunal Registral Administrativo, en el acta de la sesión Ordinaria N. 26-2012 celebrada a las diez horas treinta minutos del día veinticuatro de julio de dos mil doce en la que se solicitó a la Msc. Hazel Jiménez Zamora, en su condición de Asesora, realizar un estudio con respecto a las medidas cautelares administrativas en el país, tomando en consideración los antecedentes que se tienen a la fecha.

Sobre los aspectos que se desarrollan en el criterio citado, resulta trascendental enfocarse en los tres puntos que han sido objeto de análisis desde el inicio de esta investigación, a saber, la competencia del ente administrativo para emitir medidas cautelares, la potestad sancionatoria y la tipificidad de las infracciones y su respectiva sanción.

Al respecto, el criterio afirma que "la reforma de mayor relevancia a criterio de esta Asesoría en cuanto al tema, la encontramos en la ley Nº 8656 que introduce reformas a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, ya que amplía aspectos que aunque se encontraban ya regulados, con la citada reforma se robustece la normativa introduciendo de forma más diáfana los elementos necesarios para la aplicación de las medidas cautelares, tipificando la acción o el delito así como las sanciones correspondientes."

En cuanto a la competencia dada al ente administrativo para emitir medidas cautelares, se confirma que ésta ha sido plasmada en el Artículo 3 y en los artículos 10 y 11 para la solicitud de medidas en frontera, de forma expresa para el Registro el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda.

De tal manera que, siendo este un vacío evidenciado en el criterio emitido por la PGR, resulta apropiado confirmar que la competencia para ordenar medidas cautelares ha sido subsanada, y se indica de forma clara y expresa los entes

administrativos sobre los que recae la citada competencia; así como la instancia judicial cuando corresponda.

En el mismo cuerpo normativo se establece qué tipo de medidas cautelares pueden ordenarse (artículo 5) y el procedimiento a seguir para ordenar las medidas (artículo 6).

Ahora bien, el procedimiento contemplado en la reforma legal es para ordenar medidas cautelares, más no así para entrar a conocer el fondo de la causa que fundamenta la medida cautelar, es decir, entrar a conocer la denuncia (dentro del plazo de un mes de conformidad con el artículo 8 de la ley 8039) con el fin de determinar mediante prueba fehaciente, si existe infracción o no, y de existir atribuir la sanción, pues una vez más se evidencia que el procedimiento para resolver el fondo es resuelto en sede judicial, instancia que además de estar facultado para ello, puede demostrar las infracciones y sanciones que se les atribuye, según sea instancia civil o penal.

La potestad sancionatoria y la tipificidad de las infracciones y su respectiva sanción.

Sobre el particular el criterio señala que:

"Asimismo en el inciso e) de dicha ley se introduce reforma a los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, así como los artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, de los cuales se trascriben los que ilustran de mejor forma la tipificación de la conducta y de la sanción, ya citada."

Se destaca que el artículo 43 regula la acción penal, artículo que debe verse con integración interpretativa con el artículo 42 del mismo cuerpo normativo, que establece:

“Artículo 42.-Medidas cautelares en los procesos penales. Además de las medidas cautelares regidas por el Código Procesal Penal, serán de aplicación, en los procesos penales, las medidas cautelares mencionadas en la presente Ley, en cuanto resulten compatibles.”

Los citados artículos corresponden a la Sección II Procesos penales (siendo la Sección I Procesos civiles, ambos del Capítulo IV de la ley 8039), procesos que por competencia en razón de la materia corresponden a la instancia judicial y no a la administrativa, y que han sido atribuidos los procesos por reserva de ley, tal y como lo contempla el artículo 42 supra, regidas por el Código Procesal Penal y aplicables las de la Ley 8039 en cuanto resulten compatibles.

Resulta improcedente atribuir de forma extensiva una competencia dada para la instancia judicial a la administrativa, cuando la ley no lo establece, ni tan siquiera por integración de norma, pues la ley 8039 es especial en razón de la materia por fondo, y la otra es de carácter procesal. No existe en la reforma a la ley objeto de estudio, facultad sancionatoria expresa que faculte al ente administrativo a ejecutarla, y el hecho de que se contemple la acción penal, no es sinónimo de que ésta recae sobre el ente administrativo; por lo que no se comparte la afirmación hecha en cuanto a que el ente administrativo está facultado para sancionar ante una infracción contra derechos de propiedad intelectual.

En este mismo sentido, los artículos 44, 45, 46, 47 y 48, corresponden al capítulo de los Delitos penales, Sección I Delitos contra los derechos de propiedad intelectual, y los artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, que corresponden a la Sección III Delitos contra derechos de autor y derechos Conexos, forman parte del capítulo de Procesos penales, que si bien es cierto tipifican la infracción y la sanción a aplicar, ésta no corresponde en su ejecución e implementación a la sede administrativa.

En razón de lo anterior, llegar a la conclusión en el criterio emitido por la Asesoría Legal que "la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual N° 8039, regula los tres elementos necesarios a efecto de que la Administración Pública pueda ejercer la potestad sancionatoria que señala la Procuraduría, como son la atribución de la competencia a un órgano determinado; conducta típica o infracción; y sanción o consecuencia jurídica negativa, toda vez que se tipifican las conductas que son reprochables, aunado a la sanción que se impondrá en caso de que se encuentre infractor de los derechos de propiedad intelectual"; resulta una afirmación improcedente, pues no faculta al Registro de Propiedad Industrial y al Registro de Derechos de Autor y derechos conexos a resolver en cuanto al fondo las denuncias interpuestas una vez requerida la medida cautelar, sea para declarar una infracción y/o una sanción en sede administrativa.

En conclusión, y ante el conocimiento de la reforma legal a la Ley 8039, se destaca lo siguiente:

- La competencia para ordenar medidas cautelares ha sido atribuida de forma expresa a la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, en el artículo 3, el cual literalmente estable:

> Artículo 3.- Adopción de medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia.

Una medida cautelar solo se ordenará, cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante y presente las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer, a su satisfacción, un grado suficiente de certidumbre de que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminente de infracción. Antes de ordenar la medida, la autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía razonable o caución equivalente suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, así como para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.

En los procedimientos relativos al otorgamiento de medidas cautelares relacionadas con la observancia de una patente, habrá una presunción refutable de que la patente es válida.

- Las medidas cautelares que pueden ordenarse se establecen en el artículo 5, no como una lista taxativa, sino determinada en concordancia con el principio de proporcionalidad (artículo 4) consignado en el mismo cuerpo normativo.

Artículo 5º-Medidas. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.
c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b).
d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.

En concordancia con el artículo 42 y 43 de la misma norma, la autoridad judicial podrá aplicar en lo que corresponda el Código Procesal Civil, y éste en su artículo 92[17] establece otras medidas cautelares a ordenar, en caso de que así lo considere necesario para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia, de ser interpuesta la demanda.

- Esta establecido el procedimiento a seguir para ordenar la medida cautelar una vez es solicitada por el interesado o titular del derecho en sede administrativa.

> Artículo 6º-Procedimiento. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.
>
> En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada.

Importante acotar que el titular del derecho que pretenda solicitar una medida cautelar tiene facultativamente la posibilidad de requerir una medida cautelar en sede administrativa o en sede judicial (en concordancia con los artículos del 77 al 84 del

[17] ARTÍCULO 92.- Otras medidas cautelares. Además de las medidas cautelares expresamente contempladas por el ordenamiento jurídico, el tribunal podrá adoptar todas las que sean necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia. Se podrá ordenar el depósito temporal de ejemplares; la intervención y el depósito de ingresos; otras anotaciones registrales, de casos de que la publicidad registral sea útil para el fin de la ejecución; la formación de inventarios; el decomiso de bienes; la ineficacia provisional de cláusulas contractuales; el acceso a fundos enclavados, y cualquier otra de naturaleza conservativa, innovativa o anticipativa que sea procedente, de acuerdo con las circunstancias. (Nuevo Código Procesal Civil)

Código Procesal Civil), sin embargo, el fondo de la causa que fundamenta la medida únicamente podrá ser resuelta en sede judicial una vez interpuesta la demanda, ya que la norma es omisa en establecer el procedimiento para resolver en cuanto al fondo ante la instancia administrativa.

Debe tomarse en cuenta que la reforma legal contempla de forma expresa que el resarcimiento por daños y perjuicios para aquellos casos donde la medida cautelar es revocada o que por cualquier otra causa quedara sin efecto, es la instancia judicial la facultada para resolverlo (concordancia con el artículo 85[18] del Código Procesal Civil, indistintamente de que la medida cautelar haya iniciado en sede administrativa, esto de conformidad con el artículo 9:

> Artículo 9º-Daños y perjuicios. Si la demanda judicial no se presenta en tiempo, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución, deberá solicitarlo, dentro del plazo de un mes, a quien conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho, se ordenará devolver al actor la caución por daños y perjuicios.
>
> Para los supuestos aludidos en el párrafo anterior, cuando la medida cautelar se origine en una decisión administrativa, la parte afectada deberá acudir a la vía judicial para demandar la indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado con la ejecución de la medida.

[18] ARTÍCULO 85.- Condena al pago de costas, daños y perjuicios. Se podrá condenar al solicitante de una medida cautelar al pago de daños, perjuicios y costas, cuando:

1. Se declare la caducidad de la medida.
2. Se ordene la cancelación por improcedente.
3. Se hubiera solicitado y ejecutado de manera abusiva.
4. La demanda sea declarada inadmisible, improponible o denegada en sentencia.
5. El proceso finalice por renuncia, desistimiento o caducidad.

La condenatoria se decretará en la resolución que ordene el levantamiento de la medida cautelar y su cuantía se establecerá, si fuera necesario, mediante el procedimiento de ejecución que corresponda. Si la medida forma parte de un proceso principal, sobre dicha condenatoria se resolverá en sentencia.

Cuando este Código establezca la obligación de rendir una garantía por monto fijo, esta se hará efectiva a favor del afectado como indemnización mínima, sin perjuicio de que reclame por dichos extremos una suma mayor.

El hecho de que el titular del derecho de propiedad intelectual tenga la posibilidad de solicitar medidas cautelares en sede administrativa, pero obligado de igual forma a interponer una demanda en sede judicial ante la incompetencia del ente administrativo para resolver en cuanto al fondo, hace que el derecho a accionar quebrante el principio de economía procesal y de simplificación del procedimiento ante una única instancia especializada. Esta deficiencia ha conllevado hasta el día de hoy a que el ente administrativo no ejecute medidas cautelares en sede administrativa precisamente porque no goza de facultad para sancionar, situación que genera un recargo para el aparato judicial, que a su vez provoca retardo en los plazos para resolver las demandas en cuanto al fondo, determinar la infracción y por último atribuirse la sanción al infractor de todas las causas que hoy por hoy sólo se atienden en la sede judicial.

- Las infracciones y sanciones contenidas en la reforma: artículos 44, 45, 46, 47 y 48, del capítulo de los Delitos penales, Sección I Delitos contra los derechos de propiedad intelectual, y los artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, de la Sección III Delitos contra derechos de autor y derechos Conexos, forman parte del capítulo de Procesos penales, ambos corresponden a la autoridad judicial, mediante procesos civiles o penales, tal y como lo enuncia el artículo 43, que el régimen procesal penal común regirá los procesos relativos a los delitos referidos en la presente Ley-sea la Ley de Observancia 8039-siendo la instancia judicial competente en razón de la materia por reserva de ley, para determinar la infracción e imponer la sanción; facultad que es omisa en la reforma para la sede administrativa.

B) Recomendaciones y propuesta institucional

Recomendaciones

- Plantear la necesidad institucional de reformar la Ley 8039 a fin de que se otorgue de forma expresa al Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, la facultad de resolver el fondo de las denuncias interpuestas en que se fundamentan las medidas cautelares.
- Asimismo, facultar expresamente al ente administrativo por reserva de ley a sancionar una vez determinada la infracción contra los derechos de propiedad industrial.
- Una vez surta los efectos de tal reforma legal, es necesario que el ente administrativo sea provisto de recurso humano, capacitación y contenido presupuesto para hacer frente de forma ágil y efectiva a la competencia atribuida, con el propósito de garantizar al administrado la resolución pronta y cumplida tanto de la solicitud de las medidas cautelares en sede administrativa, así como de resolver en cuanto a la supuesta infracción alegada sin que tenga que optar por acudir a la vía judicial; única y exclusivamente para resarcir el pago de daños y perjuicios cuando así corresponda.
- Contemplar en la misma reforma legal las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual ejecutables de forma exclusiva en sede administrativa, y su respectiva sanción[19] a imponer.
- La reforma legal debe prever los casos donde la sanción no sea cumplida. Al menos contemplar mínimos en cuanto a la sanción a aplicar, más no así topes que limiten el impacto de la sanción en razón de la infracción cometida.
- Considerar la necesidad de que la marca que sea objeto de una medida cautelar tenga un evento visible para terceros en el sistema.

[19] La sanción debe prever aquellos casos donde el pago de la multa –por ejemplo- no sea motivo para asumirla a fin de poner en riesgo o un perjuicio mayor para cuando no se puede ingresar al sitio y cuantificar el producto falsificado.

Propuesta: A fin de subsanar los vacíos legales, la propuesta de reforma a la ley, debe ser clara en cuanto al articulado –sugerencia en la redacción[20]- asimismo se externan algunas consideraciones en cada apartado a fin de que sean valoradas por la instancia decisoria de la viabilidad de la propuesta:

- En cuanto a la competencia:

  Para la tramitación de las acciones por infracción, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, gozarán de las siguientes facultades:
  a) efectuar investigaciones preliminares;
  b) iniciar un procedimiento de infracción a pedido de parte;
  c) realizar visitas de inspección y actuar otros medios probatorios;
  d) dictar medidas cautelares dentro y fuera del procedimiento con la finalidad de garantizar la eficacia de las resoluciones;
  e) citar a las partes a audiencia de conciliación;
  f) dictar sanciones para proteger los derechos de propiedad industrial; y
  g) otras que les asignen las disposiciones normativas vigentes.

- En cuanto a las infracciones:

  Actos de infracción: Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.

[20] Basada en normativa Decisión 486, Decretos Legislativos 1075 y 1309; y el Texto único ordenado de la Ley 274444, del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI) ente competente en materia de Propiedad Intelectual, que ejecuta medidas cautelares en sede administrativa.

En materia de marcas, es recomendable determinar cuáles actos pueden ser considerados infracción, a fin de que una vez que sea demostrado durante el proceso de fondo de la causa que fundamenta la medida cautelar, el ente administrativo pueda bajos criterios de proporcionalidad establecer la sanción. Al respecto, se sugieren los siguientes actos de infracción:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

Universidad de SanAndrés

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

A efectos de lo previsto en los incisos e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Debe existir igual tratamiento para los casos de actos de infracción contra nombre comercial, incluyendo el emblema, derechos de autor, derechos conexos, modelos de utilidad, indicaciones geográficas, denominaciones de origen.

En materia de patentes; podría contemplarse el incumplimiento de las reglas aplicables a recursos genéticos y conocimientos tradicionales, de conformidad con el Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, sea mediante multa, compensación, distribución justa y equitativa de beneficios, incluyendo distribución de regalías; transferencia de Tecnología y fortalecimiento de capacidades; autorizaciones de uso (en este supuesto para aquellos casos donde se trate de licencias obligatorias en materia de patentes).

Debe preverse aquellos casos donde exista una imputación falsa, precisamente para evitar el aprovechamiento de la herramienta que puedan obstaculizar el procedimiento, incluso como actos de mala fe por parte de un tercero.

Imputación falsa

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica u otra entidad de derecho público o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, atribuyéndole una infracción sancionable, será sancionado con una multa de (tomar como punto de partida el salario base dado por el Ministerio de Trabajo) mediante resolución fundamentada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

- Sanciones

Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer la siguiente sanción: multa.

Las multas que el ente administrativo competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial deberán contemplar un mínimo y no precisamente un tope, a fin de no limitar el posible aprovechamiento que haga el infractor con los derechos de un titular. Bajo este supuesto puede contemplarse el mínimo salarial establecido por el Ministerio de Trabajo, o en los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior a cierto monto o su equivalente, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía administrativa, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado

persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda.

Para tales efectos deben considerarse parámetros para determinar la sanción:

> *Determinación de la sanción*
> *Para determinar la sanción a aplicar, el ente administrativo competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios:*
> *a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;*
> *b) la probabilidad de detección de la infracción;*
> *c) la modalidad y el alcance del acto infractor;*
> *d) los efectos del acto infractor;*
> *e) la duración en el tiempo del acto infractor;*
> *f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;*
> *g) la mala fe en la comisión del acto infractor.*
> *De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer*

Es importante que el ente competente tenga un plazo para concluir el procedimiento que resuelve el fondo del asunto, a fin de garantizar la eficacia jurídica de los efectos de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Asimismo, determinar plazo de prescripción, sea contado desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o desde que se cometió la infracción por última vez.

Los recursos de revocatoria y apelación, serán interpuestos ante el ente administrativo que emitió el acto en primera instancia y ante el Tribunal Registral Administrativo, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley 8039.

QUAERERE VERUM
Universidad de
SanAndrés

Bibliografía

Criterio DAJRN-1173-2006 del 18 de julio de 2006, Asesoría Jurídica del Registro Nacional.

Consulta DMJ-535-07-2006 del 26 de julio de 2006, Ministra de justicia, Laura Chinchilla a la Procuraduría General de la República

Cassagne, Ezequiel, Las Medidas cautelares contra la Administración, Tratado de Derecho Procesal Administrativo, T. II, 2ª edición, La Ley, 2007, p. 343 y ss.

Criterio C-034-2007, Procuraduría General de la República de Costa Rica.

Resolución No. 1739-92 de las 11:45 horas del 01 de julio de 1992, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Hernández Aguilar, Alvaro, Manual para administradoras y administradores de justicia sobre delitos de propiedad Intelectual, Escuela Judicial, Poder Judicial, 2010, p. 61.

Código Procesal Civil, Expediente N. 15.979 del 08 de octubre de 2018.

Oficio DJRN-05-1011-2012 dirigido al Director General del Registro Nacional.

Decisión 486, Decretos Legislativos 1075 y 1309; y el Texto único ordenado de la Ley 274444, del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI).

Análisis de la Ley: 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y su reforma la ley N° 8656 de 18 de julio de 2008.

Criterio TRA-AJ-29-012 del 20 de setiembre de 2012 del Tribunal Registral Administrativo.

QUAERERE VERUM
Universidad de
SanAndrés