

# Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

---

Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo  
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)  
<http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm>

## INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

**TEMA: PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SOBRE MEDIDAS CAUTELARES EN PROPIEDAD INTELECTUAL**

### Índice de contenido

1 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.....	2
Medidas Cautelares en la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual.....	2
Competencia en la aplicación de medidas cautelares en Procedimientos de Propiedad Intelectual .....	26

## 1 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

### **Medidas Cautelares en la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual**

[PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA]

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, tengo el gusto de dar respuesta a su estimable oficio n.º D.M. 1836-09-2003, del 16 de setiembre del 2003, mediante el cual solicita a este órgano consultivo, técnico jurídico, determinar la persona u órgano responsable de cubrir los costos que se generen en la ejecución de las medidas cautelares que acuerden los Registros de la Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos, de conformidad con la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual.

Al efecto, nos remite el criterio legal elaborado por el señor Randall Salazar Solórzano, Jefe del Departamento de Asesoría Legal del Registro Nacional –oficio n.º DAJRN-833-03, del 7 de julio del 2003-, quien, luego de analizar la figura jurídica de las medidas cautelares y su tratamiento en la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, en lo que interesa, concluye que:

# Centro de Información Jurídica en Línea

## Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

---

“1. La adopción de las medidas cautelares que los particulares soliciten al Registro de la Propiedad Industrial y al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, son competencia exclusiva de sus Directores. Para determinar su procedencia y ejecución el Director necesariamente debe realizar una valoración o ponderación de los derechos, bienes e intereses tutelados. Lo anterior, implicará que su actuar se encuentra limitado por los presupuestos y procedimiento citados en el presente dictamen. Además, los criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad con el fin.

2. (...)

3. Los costos que generan la ejecución material de las medidas cautelares que adopten los respectivos Registros deben ser cubiertos por la parte solicitante. El anterior aspecto es importante que la Administración Pública proceda a su debida reglamentación.” (Lo sublineado no es del original).

De previo a dar respuesta al aspecto consultado, consideramos oportuno hacer referencia, aunque sea brevemente, a la figura de las medidas cautelares (fundamento, justificación, características, presupuestos, etc.), así como a su regulación en el ordenamiento jurídico costarricense y, de manera particular, en la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual.

I.-

LAS MEDIDAS CAUTELARES. Generalidades.

A pesar de que ha sido una pretensión constante, por parte de los legisladores, la de simplificar o eliminar los trámites innecesarios en los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, con miras a hacer realidad el derecho constitucional de justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución Política), es lo cierto que, en muchos casos, el tiempo que transcurre en su tramitación puede hacer nugatorio o ineficaz el derecho reclamado. De hecho, la lentitud de los procesos constituye una de las causas principales de la desconfianza de las personas en la administración de justicia.

La eficacia de la justicia depende, en gran parte, de la rapidez con que se otorgue. No obstante, la realización de todo proceso –jurisdiccional o administrativo-, con todas las garantías debidas, requiere tiempo. La larga y obligada espera para el reconocimiento de un derecho puede conllevar no sólo el desconocimiento de ese derecho, sino, además, hacer nugatorio, repito, el derecho constitucional de justicia pronta y cumplida. Y si a lo anterior aunamos la actitud de ciertos demandados inescrupulosos que alargan a conveniencia los procesos, o el daño irreparable que la acción del demandado pueda causar al actor, constituyen aspectos que ameritan la existencia de mecanismos procesales que den garantía y seguridad a quien acuda a los órganos jurisdiccionales o administrativos en busca de justicia.

El remedio que el legislador ha dado a esos problemas comunes a todo tipo de procesos –atendiendo las recomendaciones señaladas por la doctrina-, es el de las medidas cautelares o de aseguramiento, que buscan mantener viva la esperanza y la confianza en el sistema y, particularmente, hacer realidad el derecho constitucional a una tutela jurisdiccional –y administrativa- efectiva.

Si la justicia se pudiera otorgar de manera inmediata, las medidas cautelares no tendrían sentido; no obstante, es evidente que, en la mayoría de los casos, no puede actuarse con esa deseable celeridad. En ese sentido, las medidas cautelares vienen a constituir la garantía que ofrece el Derecho frente a la inevitable lentitud de los procesos. En efecto, las medidas cautelares sirven para que el Juez o la Autoridad administrativa correspondiente, en cada caso concreto sometido a su conocimiento, utilice los medios que sean necesarios para que el derecho cuya tutela se le solicita, permanezca íntegro durante el tiempo que dura el proceso, de tal manera que sea posible ejecutar en su día la sentencia o resolución que, eventualmente, reconociese tal derecho. Como bien lo ha señalado la Sala Constitucional

“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». La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban ser: 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; h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución.” (Considerando IV de la Sentencia n.º 7190-94, de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994. En el mismo sentido véase la sentencia n.º 3929, dictada por la misma Sala a las 15:29 horas del 18 de julio de 1995).

Como bien apunta la Sala Constitucional, las medidas cautelares o aseguratorias presentan ciertos rasgos característicos, entre los cuales destacan la instrumentalidad, la provisionalidad, la mutabilidad y la sumaria cognitio. La instrumentalidad significa que el proceso cautelar no es autónomo, por lo que siempre va vinculado a un proceso principal, al que sirve, garantizando la efectividad de su resultado.

La provisionalidad, por su parte, hace referencia a que los efectos de las medidas cautelares son temporales –nacen con una vida limitada-, se mantienen hasta que adquiera firmeza la sentencia dictada en el proceso principal, porque a partir de allí pierde vigencia la razón de ser que le dio origen. La

provisionalidad consiste, entonces, en la duración temporalmente limitada de la eficacia de la medida cautelar al lapso que debe mediar entre su emanación y el dictado de la sentencia definitiva, en donde el inicio de los efectos de la segunda, implica la cesación de los de la primera.

Íntimamente relacionada con la anterior tenemos la característica de la mutabilidad de las medidas cautelares. El carácter temporal de la medida produce que ésta pueda ser aumentada, disminuida, sustituida o adaptada a nuevas necesidades cuando las condiciones objetivas que le dieron origen hayan cambiando, decaído o extinguido.

La sumaria cognitio, por su parte, hace referencia a que el trámite para solicitar y ordenar una medida cautelar debe de ser rápido y ágil, pues el factor tiempo es un elemento determinante para garantizar el adecuado acceso a la justicia. Así, basta la solicitud de la medida cautelar, si se comprueba el dicho del interesado, para que el Juez, en la misma resolución que le da curso, la ordene.

Cabría apuntar, finalmente, los presupuestos para la adopción de dichas medidas –desarrollados ampliamente por la doctrina y la jurisprudencia-, entre los cuales destacan la apariencia de buen

derecho (*fumus boni iuris*), el peligro en la demora (*periculum in mora*), la caución y la compatibilidad de la medida cautelar con el interés público.

Respecto al primer presupuesto, el *fumus boni iuris*, debemos indicar que, para decretar una medida cautelar, ésta debe fundarse en cierto grado de probabilidad de que la pretensión de la demanda principal es fundada o seria, esto es, que aparentemente va a ser admitida en sentencia. En ese sentido, la indagación del *fumus boni iuris*, se reduce a un juicio o cálculo de probabilidad y verosimilitud sobre la existencia de la situación jurídica sustancial tutelada; basta con que el juez compruebe y llegue al convencimiento, en virtud de la prueba disponible, que el derecho o interés legítimo invocado por el solicitante, probable o presumiblemente, será reconocido en la sentencia definitiva. Esto es, la situación jurídica sustancial debe presentar "prima facie" una razonable apariencia de que puede ser acogida; o si se quiere, en un sentido negativo, que los motivos de la pretensión no sean manifiestamente infundados, por lo que el recurrente tiene probabilidad de salir vencedor en la contienda.

En relación con el peligro en la demora o *periculum in mora*, podemos indicar que, cuando se inicia un proceso y se prevé que el resultado de la sentencia firme va a tardar cierto tiempo, el cual puede poner en peligro el derecho reclamado o la efectividad de la sentencia, es mejor cautelar ese derecho, es decir asegurarlo para que la futura sentencia no vaya a resultar inoperante e inútil. En ese sentido, el *periculum in mora* consiste en el temor fundado de que la situación jurídica subjetiva resulte dañada o perjudicada, grave o irreparablemente, durante el transcurso del tiempo necesario para dictarse la sentencia principal.

Respecto a la caución, debemos manifestar que contribuyen a mitigar los eventuales errores o riesgos inherentes que implica la adopción de una medida cautelar, pues al estar basadas en una cognición sumaria, en ocasiones, pueden ser fuente de un daño injusto irrogado al destinatario pasivo de la medida. Como bien nos indica el Dr. Ernesto Jinesta, "La medida cautelar implica un riesgo o margen de error que constituye el precio de la rapidez o del «hacer pronto», el cual debe recaer en las espaldas de quien se beneficia del mismo." (JINESTA LOBO, Ernesto. La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso-Administrativo, Ediciones Colegio de Abogados de Costa Rica, San José, 1995, pág. 149).

Finalmente, respecto a la necesaria compatibilidad entre la medida cautelar a adoptar y el interés público, podemos indicar que toda medida cautelar no debe lesionar ningún fin o interés público importante. Como bien lo señaló, en su momento, el ilustre Profesor Eduardo Ortíz Ortíz:

"El interés público de la administración y la eventualidad de daños graves al mismo son materia de obligada consideración para decidir sobre la petición de suspensión del acto impugnado y para rechazarla si, otorgarla, lesionaría severamente un fin o interés público de importante rango. De este modo, cabe concluir en que no basta la procedencia de la demanda cautelar de suspensión que el

particular invoque y pruebe daños graves o de difícil reparación por obra o con motivo de la ejecución del acto impugnado, sino que es necesario que así resulte ser después de haberlos comparado con los que produciría al interés público la suspensión de esa misma ejecución, dados los hechos del caso y el rango de los bienes jurídicos en conflicto.” (Ortíz Ortiz, Eduardo, Justicia Administrativa Costarricense, (Cuatro Estudios), San José, Litografía e Imprenta LIL, 1990, pág. 370).

II.-

#### MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En el ordenamiento jurídico costarricense, la protección de los derechos en general corresponde, en tesis de principio, a los Tribunales de Justicia. Sin embargo, en materia de propiedad intelectual, existe la posibilidad de recurrir, además de la vía judicial, a la vía administrativa. En efecto, la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, n.º 8039 del 12 de octubre del 2000, establece un modelo de protección optativo, es decir, el titular del derecho

puede decidir entre una vía u otra. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley en referencia:

“La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la competencia del Tribunal Registral Administrativo en cuanto a las apelaciones de todos los registros del Registro Nacional.” (Lo subrayado no es del original).

En el caso particular de la protección cautelar o de aseguramiento de los derechos de propiedad intelectual, la Ley en comentario la regula a partir del Capítulo II (artículos 3 y siguientes), donde se describen no sólo los tipos de medidas que pueden solicitar los interesados, sino, además, el procedimiento a seguir. De acuerdo con dicha normativa, las medidas cautelares pueden ser adoptadas por las autoridades administrativas o judiciales que correspondan, a solicitud del titular de un derecho de propiedad intelectual o su representante, en cualquier momento, es decir, antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su tramitación o en la fase de ejecución.

## Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

---

Las medidas cautelares que se adopten deberán ser las 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 sentencia (artículo 3). Además, deberán considerar los intereses de terceros y respetar el principio de proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que aquella pueda provocar, de manera tal que se adopte la medida menos lesiva para las partes cuyos intereses aparecen confrontados (artículos 3 y 4).

Entre los requisitos o presupuestos para dar curso a una solicitud de protección cautelar están los de demostrar la titularidad del derecho que se pretende tutelar y el rendir la garantía que, a juicio de las autoridades competentes, sea suficiente para proteger al supuesto infractor y evitar abusos (artículo 3, párrafo segundo).

En cuanto a las posibles medidas cautelares que se pueden adoptar para la protección de los derechos de propiedad intelectual, el artículo 5 de la Ley en estudio dispone:

“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." (Lo subrayado no es del original)

Conforme se podrá apreciar, la norma transcrita señala algunas de las posibles medidas cautelares que se pueden adoptar; sin embargo, no son las únicas, pues al incluir en ella la terminología "entre otras", implícitamente autoriza a las autoridades judiciales y administrativas para ordenar las medidas que mejor se adecuen al caso concreto y que, repito, resulten suficientes para evitar una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o sentencia.

En lo que al procedimiento se refiere, tal y como se indicó, la medida cautelar puede ser solicitada en cualquier momento: antes o

durante la tramitación de un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, o bien en su fase de ejecución. Una vez formulada la solicitud y verificada la titularidad del derecho por parte del interesado, la autoridad judicial o administrativa competente, dentro de las 48 horas siguientes de recibida, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de 3 días, se manifiesten sobre la solicitud. Vencido dicho plazo, las autoridades competentes cuentan con un plazo igual, a saber de 3 días, para resolver lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución que se dicte deberá ejecutarse inmediatamente, siendo que el recurso de apelación, que eventualmente llegare a instaurarse, no suspenderá los efectos de la ejecución de la medida (artículo 6).

En casos de urgencia, la solicitud de una medida cautelar puede ser acogida sin participación del supuesto infractor, en cuyo caso deberá notificársele dentro de los 3 días hábiles siguientes a la ejecución. Lógicamente, la parte afectada retiene derecho a recurrir la medida ejecutada (artículo 7).

Finalmente, en el caso que la medida cautelar se solicite en la vía judicial y se adopte antes de incoarse el proceso correspondiente, 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, en caso de determinarse 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 (artículos 8 y 9).

III.-

SOBRE EL RESPONSABLE DE CUBRIR LOS COSTOS QUE GENERE LA  
EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

La consulta que nos ocupa tiene por objeto determinar quién es la persona u órgano responsable de cubrir los costos que genere la ejecución de las medidas cautelares que acuerden los Registros de la Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, de conformidad con la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual.

Tal y como tuvimos oportunidad de analizar en el apartado anterior, la Ley en referencia define las posibles medidas cautelares que pueden adoptarse dentro de un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual; asimismo, regula el procedimiento que se debe seguir al efecto. Sin embargo, la ley es omisa en cuanto a la persona u órgano obligado a cubrir los gastos que genere la correspondiente ejecución de las medidas cautelares que llegaren a adoptar los Registros competentes.

Sobre el particular, este Despacho comparte plenamente la tesis esbozada por el Asesor Legal del Registro Nacional, en el sentido de que, para llenar el vacío normativo que presenta la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, debe recurrirse a otras leyes, particularmente, a la Ley General de la Administración Pública la cual, a su vez, autoriza en estos supuestos para recurrir a las normas del Código Procesal Civil. Así lo establecen, expresamente, los artículos 9 y 229 de la citada Ley General. Este último numeral dispone:

“1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición que se le oponga.

2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán supletoriamente, en lo que fueren compatibles, los demás Libros de esta ley, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las demás normas escritas y no escritas, con rango legal o reglamentario, del ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de Procedimientos Civiles, La Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común.”

Conforme se podrá apreciar, la norma transcrita, de

manera clara y expresa, señala que la Ley General de la Administración Pública es la que regirá los procedimientos administrativos, salvo norma legal en contrario. Lo anterior significa que los procedimientos especiales regulados por ley, tal y como es el caso de los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, se regirán por la ley respectiva y, en ausencia de regulación, por lo dispuesto en la citada Ley General y por la normativa a la que ella refiera.

Ahora bien, tanto la Ley General de la Administración Pública, como el Código Procesal Civil, parten de del principio de que los gastos del proceso deben ser cubiertos por la parte interesada. Por ejemplo, el artículo 299 de la citada Ley General, dispone:

“En los casos en que, a petición del interesado, deban recibir prueba cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el depósito anticipado de los mismos.”

Por su parte, el artículo 227 del Código Procesal Civil dispone:

“Ningún funcionario que administre justicia podrá exigir o percibir honorarios o derechos por diligencias practicadas en el ejercicio de sus funciones, salvo los gastos a que se refiere el párrafo siguiente. Cuando el funcionario hubiere de salir del lugar de su residencia, solo o en compañía de su secretario, fijará en autos, prudencial y moderadamente, la suma necesaria para toda clase de gastos de viaje, hospedaje y alimentación, que suplirá de previo la parte interesada; todo lo cual deberá comunicarlo a la Secretaría de la Corte y a la Inspección Judicial; si no lo hiciere, será corregido disciplinariamente. Será destituido de su cargo sin perjuicio de que se le juzgue por exacción ilegal, el funcionario a quien se le demuestre que ha contravenido la prohibición contenida en el párrafo primero de este artículo o que solicite o consienta en recibir parte de los honorarios que correspondan a otro funcionario o empleado que le esté subordinado, o a otra persona que aunque no le esté subordinada derive la percepción de honorarios del nombramiento que aquél haga. Igual sanción se les impondrá a los demás funcionarios y empleados que cobren o perciban honorarios en los casos no autorizados expresamente por la ley.” (Lo subrayado no es del original).

De la normativa transcrita se desprende que, si bien el acceso a la justicia –tanto jurisdiccional como administrativa- es gratuita, los gastos que se generen para evacuar determinadas pruebas o ejecutar lo dispuesto, corren por cuenta de la parte interesada. Otras disposiciones contenidas en el Código de rito confirman el principio de que los gastos procesales deben correr por cuenta de la parte interesada: los honorarios de ejecutores, notificadores, peritos y representantes (artículos 228, 229, 232 y 262); la dieta de los testigos de asistencia y testigos declarantes (artículos 230 y 231); y cualquiera otros gastos para el pago de las diligencias indispensables que no estén a cargo de funcionarios por su oficio (artículo 232).

En el caso particular de los gastos que genere la ejecución y mantenimiento de medidas cautelares, este Despacho ha sostenido, en pronunciamientos anteriores, que deben correr por cuenta de la parte interesada. Por ejemplo, en el Dictamen C-354-2003, del 11 de noviembre del 2003, en lo que interesa, se indicó:

“Las medidas cautelares o de aseguramiento de bienes son el medio que le garantizan al actor civil que en caso de que su pretensión sea aceptada, el patrimonio del condenado civil responderá de manera efectiva, ya que impide que el titular disponga de los bienes mientras se lleva a cabo el proceso penal.

Esta última circunstancia indiscutiblemente constituye un perjuicio para el titular de dicho patrimonio y es la razón que justifica a que se le exija, a quien solicita la aplicación de una medida cautelar o de aseguramiento de bienes, asumir una serie de obligaciones que en algunos casos consisten en el depósito de una garantía que responderá por daños y perjuicios y en otros, en los gastos correspondientes al mantenimiento de los bienes que se encuentran retenidos.

Si bien es cierto, los gastos que se requieren para darle mantenimiento a los bienes embargados o/y objeto de la intervención judicial no constituyen «garantías judiciales» en sentido estricto, al ser consecuencia de la imposición de garantías judiciales, son obligaciones que le corresponde asumir también a quien solicita el embargo o/y intervención. Lo anterior

resulta lógico no sólo porque se debe asegurar que el bien en caso de rechazarse la pretensión del actor civil pueda devolverse a su titular en el mismo estado en el que estaba al momento del embargo o intervención, sino porque al mismo actor civil le interesa que no se deteriore, para que esté en óptimas condiciones cuando deba responder por los daños producto del delito, si así es demostrado en sentencia.-

(...)

Una vez constituido el Estado como actor civil, la Junta solicitó el embargo e intervención judicial de una serie de bienes propiedad de los acusados, dentro de los que se encontraba la finca, (...) fue la Junta Liquidadora -en representación de los intereses del Estado- quien solicitó el embargo e intervención de la finca propiedad de Gondreville S.A., dentro de un proceso penal seguido en contra de los expersoneros del Banco Anglo, su Ex Gerente y los Hermanos López Gómez, para que respondieran por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados el Estado como consecuencia de los actos ilícitos cometidos por los imputados.-

En razón de lo anterior, los gastos que se generen como consecuencia de la puesta bajo embargo e intervención judicial de la propiedad antes indicada, así como de su mantenimiento en dicha condición, deben ser asumidos por el Estado.-

La anterior conclusión es acorde con lo dispuesto en el Dictamen de esa Procuraduría General N° C-047-1999, de 1° de marzo de 1999 – también citada en el pronunciamiento de la Dirección Jurídica que fue adjuntado a la presente- mediante el cual se sostuvo que el Estado cuando es parte del proceso y ha solicitado una medida cautelar está obligado a cubrir las garantías correspondientes, como una consecuencia directa y necesaria de su gestión.-

En ese sentido, manifestamos que si en dicho pronunciamiento se señaló la obligación del Estado de asumir las garantías judiciales

## Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

---

correspondientes a las medidas cautelares por él solicitadas, es indiscutible que deba correr también con los gastos de mantenimiento de los bienes sobre los cuales pidió que se ordena la medida cautelar, ya que esto es simplemente otra consecuencia de su gestión judicial.-

Según lo indicado, claramente se concluye que por ser producto el gasto en cuestión de un embargo e intervención judicial solicitado por el Estado dentro de un proceso en el cual tiene la condición de actor civil, le corresponde al Estado asumirlo.-“ (Lo sublineado no es del original).

Conforme se podrá apreciar, la Procuraduría ha sido conteste con el principio procesal de que quien solicita la adopción de una medida cautelar es quien debe asumir los costos que su ejecución requiera, así como los gastos que para su mantenimiento resulten indispensables.

Por consiguiente, en el caso de las medidas cautelares adoptadas por los Registros de la Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos, a solicitud del titular de un derecho de propiedad intelectual o su representante, los gastos que implique su ejecución y mantenimiento deberán ser cubiertos por los interesados. En apoyo a lo anterior, cabría agregar que la obligación en referencia deriva, implícitamente, de la norma contenida en la misma Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, que obliga a quien solicite una medida cautelar a rendir garantía suficiente, antes de que aquella se dicte, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos

(artículo 3, in fine). En efecto, una consecuencia lógica de la imposición de una medida cautelar es la de que el interesado cubra los gastos que su ejecución y mantenimiento resulten necesarios.

Distinto sería el caso si tales medidas fuesen adoptadas directamente por las autoridades administrativas en ejercicio de sus atribuciones y en resguardo de los intereses públicos o de la colectividad, pues en tal caso sería la propia Administración la que debe sufragar los gastos que la ejecución y mantenimiento de tales medidas impliquen.

IV.-

#### CONCLUSIÓN

De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República que:

a) La eficacia de la justicia depende, en gran medida, de la rapidez con que se otorgue; no obstante, la realización de todo proceso –jurisdiccional o administrativo- con todas las garantías debidas, requiere tiempo lo cual puede conllevar el desconocimiento del derecho de que se trate y, además, hacer nugatorio el derecho constitucional de justicia pronta y cumplida. El remedio que el legislador ha dado a esos problemas comunes a todo tipo de proceso, es el de las medidas cautelares, facultando a los jueces –judiciales y administrativos- a adoptar las medidas que sean necesarias para que el derecho cuya tutela se le solicita, permanezca íntegro durante el tiempo que dura el proceso, de tal manera que sea posible ejecutar en su día la sentencia o resolución que, eventualmente, reconociese tal derecho.

b) La Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual faculta a los titulares de tales derechos, o a sus representantes, para solicitar la tutela cautelar tanto en la vía judicial como administrativa. En sede administrativa, tal atribución le ha sido encomendada a los Registros de Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos.

c) Las medidas cautelares que se adopten para la protección de los derechos de propiedad intelectual deben ser las 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 que se llegue a dictar. Además, deberán considerar los intereses de terceros y respetar el principio de proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que pueda provocar, de manera tal que se adopte la medida menos lesiva para las partes

cuyos intereses aparecen confrontados.

d) A pesar de la gratuidad del acceso a la justicia judicial como administrativa, constituye un principio procesal, reconocido en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Civil, que los gastos procesales, incluyendo los que generen la ejecución y mantenimiento de medidas cautelares, deben ser asumidos por la parte interesada.

e) Consecuentemente, los responsables de cubrir los costos que genere la ejecución de las medidas cautelares que adopten los Registros de la Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como los gastos que para su mantenimiento resulten indispensables, será la persona interesada, es decir, el titular del derecho o su representante, que solicite la adopción de la medida cautelar.

Sin otro particular, de la señora Ministra, se suscribe,

Cordialmente,

M.Sc . Omar Rivera Mesén

PROCURADOR ADJUNTO

**Competencia en la aplicación de medidas cautelares en  
Procedimientos de Propiedad Intelectual**

[PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA]<sup>ii</sup>

C-034-2007

9 de febrero de 2007

Licenciada

Laura Chinchilla Miranda

Ministra de Justicia

S. D.

Estimada señora Ministra:

Con la aprobación de la Sra. Procuradora General de la República, nos referimos a su atento oficio de fecha DMJ-535-07-2006, recibido en este Despacho en fecha 3 de agosto del 2006. Previo a pronunciarnos sobre el tema consultado, sírvase aceptar nuestras excusas por la dilación sufrida en el presente análisis, motivado por el volumen de trabajo que atiende esta Procuraduría.

I. Planteamiento de la consulta

Mediante el oficio referido, se consulta sobre el tema de la adopción de medidas cautelares por parte del Registro Nacional. Concretamente se plantea lo siguiente:

∅ “El ADPIC (anexo 1 C, ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, Ley de Aprobación de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales) en su artículo 50 confía directamente las medidas cautelares o provisionales la autoridad judicial y excepcionalmente (asuntos de aduanas) a la autoridad administrativa.

∅ El embargo de bienes es una medida que en la normalidad de los casos debe invadir recintos privados, mismos que se encuentran protegidos en lo que a su incolumidad se refiere en el artículo 23 de la Constitución Política, norma que libra su intervención a la autoridad del Juez, incluso en el caso de que su allanamiento sea motivado por la protección a la propiedad privada.

∅ Si bien el artículo 5.b de la Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (8039/2000) dentro del elenco de medidas autorizadas expresamente admite el embargo, en su artículo 3 establece que

“(…) 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 el derecho y garantizar provisionalmente, la efectividad del acto final o de la competencia a la autoridad administrativa en todas las medidas cautelares ahí especificadas.

Consulta específica. En cuáles circunstancias y bajo qué condiciones es competente la autoridad administrativa (Registro Nacional) 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).”

Estima la Procuraduría General de la República, luego del estudio de fondo realizado, que es necesario atender la consulta partiendo, primero, de un marco jurídico general (que incluya, necesariamente, el análisis de los requisitos para que la Administración imponga restricciones o cargas a los administrados); deteniéndonos, en segunda instancia, en el tema de las medidas precautorias o cautelares. Por último, es pertinente determinar si los requisitos que contempla la doctrina y la jurisprudencia en relación con la potestad sancionatoria se cumplen en el ordenamiento positivo, para de allí elaborar la conclusión pertinente en punto a si los Registros de la Propiedad Intelectual y de Derechos de Autor y derechos conexos pueden, efectivamente, adoptar medidas cautelares y, lo que es más importante, tienen conferidas otras competencias para sancionar las eventuales conductas tipificadas como ilegales en sede administrativa.

II.  
administrativo.

Derecho sancionatorio

La atribución de adoptar medidas cautelares que el legislador le puede conferir a la Administración Pública es parte, ineludiblemente, de la potestad sancionatoria de ésta. A su vez, la potestad sancionatoria es una manifestación del ius puniendi del Estado, y en tal sentido, se informa y nutre de una serie de principios y requisitos que condicionan a la Administración.

Así tenemos, en primer término, que la potestad debe ser reconocida expresamente por el legislador, lo anterior atendiendo el principio de legalidad previsto en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública.

El principio mencionado supone que las autoridades públicas tienen su actuación limitada a aquello que expresamente el Ordenamiento les faculte a hacer; a contrario sensu, tienen prohibido todo aquello que no les esté expresamente autorizado. En este orden de ideas, valga destacar el criterio emitido por la Sala Constitucional:

“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 No. 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)

Corolario de lo anterior tenemos que, en tratándose de competencias que desarrollen el ius poniendi estatal, lo requerido es que se describa adecuadamente, por norma de rango legal, los requisitos para su ejercicio, esto especialmente debido a las consecuencias graves que el ejercicio de esta potestad trae para el administrado.

La Ley General de la Administración Pública confirma lo anterior a partir de las siguientes disposiciones:

“ Artículo 19.-

1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes.

2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.”

Asimismo, en materia sancionatoria administrativa dispone el citado cuerpo normativo lo siguiente:

“ 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.”

Por otra parte, vemos también que del principio de legalidad es posible derivar, al menos, los principios de regulación mínima en materia procesal y reserva de ley. En este sentido, interesa recordar lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública en los artículos 12, 59 y 129:

“ Artículo 12.-

1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado el sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente encargado podrá prestarlo de acuerdo con sus propios reglamentos sobre los demás aspectos de la actividad, bajo el imperio del Derecho.

2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que afecten derecho del particular extraños a la relación de servicio.”

“ 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.”

Partiendo de lo anterior, encontramos que la exigencia de regulación mínima en materia procesal cobra especial importancia en el análisis que nos ocupa, toda vez que éste supone que el procedimiento que se siga a efecto de imponer una sanción final debe encontrarse preestablecido en sus etapas aunque (lo que incluye por ejemplo, definir la procedencia de adoptar medidas cautelares y el momento procesal oportuno al efecto), de suerte tal que se garantice la efectiva participación del administrado (tutela del debido proceso), así como las potestades que se le confieren a la Administración. Entre las últimas encontramos el tema de las medidas cautelares.

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.

Se observa, además, que los elementos anteriores encuentran un gran paralelismo con los que se desarrollan en la materia penal; sin embargo, se ha considerado que aunque en materia administrativa no se puede exigir que la regulación positiva sea de la misma precisión que la alcanzada en la rama penal, sí resultan de plena aplicación y observancia los postulados que informan esos conceptos.

Ahora bien, en abono a lo que se viene exponiendo, encontramos que mediante dictamen C-026-2002 de 23 de enero del 2002, la Procuraduría General se manifestó sobre la potestad sancionatoria de la Administración Pública, expresando sobre el particular lo siguiente:

“Por su afectación a la esfera jurídica de los administradores, la potestad sancionadora, tanto si se trata de una potestad general como de la disciplinaria, no puede sino considerarse una potestad de imperio. Precisamente, una de las razones por las cuales se discutió en el siglo pasado si la Administración debe ser titular de una potestad sancionatoria reside en el carácter exorbitante de la potestad, una prerrogativa que puede afectar el principio de separación de poderes Por dicha circunstancia y por tratarse de una potestad que se ejerce en el ámbito externo de la

Administración Pública, la atribución de la potestad debe derivar expresamente del texto de la ley, sin que le sea permitido al operador jurídico derivarla, por integración, de sus poderes. Es decir, no puede considerarse una potestad implícita. Pero además, la competencia sancionadora se atribuye para sancionar determinadas conductas, que el legislador ha tipificado, debiendo entenderse que la autoridad administrativa resulta incompetente para sancionar las conductas no tipificadas. 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 sancionadas 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.

## 2) Una aplicación de los principios del Derecho Penal sustantivo

La "juridificación" de la potestad sancionadora de la Administración conduce a afirmar que este poder debe regirse por un estricto respeto de las garantías constitucionales en materia sancionatoria, como protección de los derechos de los ciudadanos. En el plano sustantivo, los principios de reserva de ley, tipicidad, irretroactividad de la norma sancionatoria desfavorable, responsabilidad, proporcionalidad, prohibición de penas perpetuas, y non bis in idem deben ser respetados tanto por el legislador, a quien corresponde otorgar la potestad, establecer las infracciones y las sanciones, como por la Administración que debe sancionar. Pero, además, se determina la aplicación de las garantías procesales, por ende, los principios y reglas que conforman el debido proceso: derecho de defensa, presunción de inocencia, demostración de culpabilidad, el derecho a ser informado de los hechos, derecho de audiencia, derecho a no declarar contra sí mismo, etc.". (Dictamen C-026-2002 de 23 de enero del 2002. El destacado no corresponde al original.)

En este mismo sentido, la Sala Constitucional manifestó lo siguiente:

"Dentro de este marco, encontramos un régimen de prohibiciones y sanciones (capítulo II) al que se encuentran sometidos los cafetaleros y exportadores del grano en razón de su actividad, régimen que contempla conductas que poseen la naturaleza de infracciones administrativas, y por ello cubiertas por la potestad sancionadora de la administración, con las consecuencias que de ello se derivan. Se trata entonces de una manifestación del ius puniendi del Estado, que se proyecta sobre esta materia a través de una legislación especial, en razón del interés público que el legislador ha conferido a esta actividad. En efecto, una buena cantidad de leyes especiales se ocupan de contemplar un capítulo represivo, en el cual se delimitan las medidas sancionatorias -lo que permite diferenciarlas de otras limitativas- y que consisten habitualmente en la pérdida de derechos que el propio ordenamiento administrativo reconoce y reglamenta y de los que priva precisamente por su infracción, tal como sucede en el caso del artículo 124 aquí impugnado, que prevé la suspensión o cancelación de la inscripción en el registro que esa propia ley establece y regula. Dentro de esta categoría de medidas, se encuentran las acciones puramente represivas, que inciden negativamente sobre la esfera de derechos del administrado, a consecuencia de su conducta

ilegal y a resultas de un procedimiento administrativo. Algunos estiman, respecto de la naturaleza de las acciones administrativas que implican para el administrado una pérdida de determinados derechos, o una acción determinada frente a los incumplimientos (como la pérdida de derechos derivados de relaciones más o menos pactadas o los casos de revocación de licencias o concesiones), que no se enmarcan propiamente dentro del ámbito de las sanciones administrativas, por no tener una justificación estrictamente represora, sino más bien reparadora o compensatoria del incumplimiento. Pero, en todo caso, no omiten hacer énfasis en que aún de estimarse que tales supuestos de privación de derechos no ostentan un carácter sancionador, no podrían obviarse las garantías del principio de legalidad y del procedimiento previo.

#### IV.-

Extensión de los principios de la materia penal al campo de las sanciones administrativas. Como reiteradamente ya ha señalado esta Sala, al menos a nivel de principios, no puede desconocerse una tendencia asimilativa de las sanciones administrativa a las penales, como una defensa frente a la tendencia de liberar –en sede administrativa- al poder punitivo del Estado de las garantías propias del sistema penal. Siendo innegable que las sanciones administrativas ostentan naturaleza punitiva, resulta de obligada observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el esquema de garantías procesales y de defensa que nutre el principio del debido proceso, asentado principalmente en el artículo 39 de la Constitución Política, pero que a su vez se acompaña de las garantías que ofrecen los artículos 35, 36, 37, 38, 40 y 42 también constitucionales. Así, ya esta Sala ha señalado que "todas esas normas jurídicas, derivadas de la Constitución Política como modelo ideológico, persiguen ni más ni menos que la realización del fin fundamental de justicia que es el mayor de los principios que tutela un Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas – principios generales- que tienen plena vigencia y aplicabilidad a los procedimientos administrativos de todo órgano de la Administración, se reitera, pues, los principios que de ella se extraen son de estricto acatamiento por las autoridades encargadas de realizar cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado sancionador."(resolución N° 1484-96) "...las diferencias procedimentales existentes entre las sanciones aplicables a infracciones y a delitos, no pueden conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos, en efecto, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado."(resolución N° 3929-95). Así, la tendencia inequívoca de este Tribunal ha sido

pronunciarse a favor de la aplicación, aunque ciertamente con variaciones, de los principios rectores del orden penal al derecho administrativo sancionador, de manera que resultan de aplicación a las infracciones administrativas mutatis mutandis los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad propios de los delitos.” (Resolución No. 8193-2000 de las quince horas con cinco minutos del trece de setiembre del dos mil de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El subrayado no corresponde al original)

El criterio transcrito confirma lo reseñado supra, en el sentido de que ciertos principios que se han desarrollado para la materia penal resultan aplicables a la materia sancionatoria administrativa, haciendo una adaptación de los mismos atendiendo la variedad y amplitud de asuntos que debe atender la Administración. Dicho en otras palabras, no puede pensarse en una identificación simétrica entre los requisitos que el Derecho Penal exige para la descripción de la acción típica, antijurídica y culpable, y las previsiones que en materia a penas ha desarrollado tanto la doctrina como la jurisprudencia de esa rama del Derecho.

En consecuencia, en lo que toca a esta materia, la norma de rango legal debe procurar una descripción adecuada de la conducta u omisión que se considera reprochable del administrado, así como establecer las consecuencias que tal conducta la puede acarrear. Asimismo, debe identificarse, de forma expresa, el órgano competente para imponer la sanción, es decir, el órgano al cual se le atribuye la potestad sancionatoria en una materia establecida. Estos aspectos son los que, en nuestro criterio, confirman y hacen efectivos los principios informadores hasta ahora destacados.

A mayor abundamiento, sobre los principios de legalidad, reserva de ley y tipicidad, adecuados a la materia sancionatoria administrativa, mediante el precitado dictamen C-026-2002 de 23 de enero del 2002 se indicó:

“El principio de legalidad o nullum crimen, nulla poena sine lege, determina que nadie puede ser sancionado por conductas activas u

omisivas que previamente no hayan sido definidas como antijurídicas por la ley. Lo cual implica la garantía de una predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Pero además, señala que las normas que tipifiquen conductas y establezcan sanciones deben tener rango de ley. Existe una reserva de ley en materia sancionadora. Como corolario de lo anterior, tenemos los principios de tipicidad y de reserva de ley.

Conforme el principio de reserva de ley en materia sancionatoria, únicamente en virtud de la ley se puede afectar la esfera jurídica de los administrados, creando sanciones o infracciones.

La imposición de un régimen sancionatorio incide directa y fuertemente sobre la esfera jurídica de las personas y, por ende, sobre su libertad. El principio de reserva de ley significa que la regulación de los Derechos Fundamentales de las personas no pueden quedar al arbitrio de la Administración y, por ende, deben ser normados por la ley. Se sigue de ello la imposibilidad de la Administración de sancionar en ausencia de una ley que tipifique sanciones e infracciones, así como la inconstitucionalidad de una simple habilitación a la Administración por norma de rango legal si no va acompañada del contenido material indispensable, sea la tipificación de los ilícitos y las sanciones. Ergo, la ley que crea el régimen sancionador no puede ser una simple norma de remisión o contener descripciones imprecisas de las infracciones que pretende sea sancionadas.

El principio de tipicidad, derivación directa del principio de legalidad, su "manifestación más profunda" (Sala Constitucional, resolución N. 8193-2000 de 15:05 hrs. del 13 de septiembre de 2000), requiere que las infracciones administrativas y las sanciones correspondientes se encuentren claramente definidas por la ley. Al respecto, en dicho voto, la Sala Constitucional ha manifestado que la exigencia de predeterminación normativa de las infracciones y las sanciones correspondientes se proyecta sobre "... la tipificación de las conductas como tales, y también respecto de su graduación y escala de sanciones, de modo que el conjunto de normas aplicables permita predecir, con suficiente certeza, el tipo y el grado de sanción susceptible de ser impuesta al administrado".

La norma sancionadora no puede ser indeterminada o imprecisa. La necesidad de respetar los principios de legalidad y de seguridad jurídica imponen al legislador claridad y concreción en la definición de los tipos. Por consiguiente, la norma no debe

recurrir a la imprecisión o ambigüedad en la definición de los supuestos que enmarcan la sanción administrativa. La jurisprudencia constitucional hace alusión a esta predeterminación normativa al señalar que la descripción normativa de la conducta sancionable debe ser "concreta y precisa", agregando que "aún cuando la definición del tipo utilice conceptos cuya delimitación permita un cierto margen de apreciación, son inadmisibles las cláusulas generales o indeterminadas de infracción que habilitan a la Administración para actuar con excesivo arbitrio. Esta exigencia de predeterminación normativa de las conductas y de las sanciones correspondientes, debe proyectarse sobre la tipificación de las conductas como tales, y también respecto de su graduación y escala de sanciones, de modo que el conjunto de normas aplicables permita predecir, con suficiente certeza, el tipo y el grado de sanción susceptible de ser impuesta al administrado..." (Sala Constitucional, resolución N. 8193-2000 de cita). Ergo, el administrado debe conocer de antemano cuáles son las consecuencias de su conducta y, por ende, las conductas por las cuales puede ser sancionado

Tipificar una conducta implica establecer los sujetos, la conducta que se sanciona mediante la definición de la acción u omisión, por medio del empleo de verbos, definición de la sanción que corresponde a cada conducta en forma proporcionada a la sanción. De lo contrario no podría estimarse que la norma legal describa adecuadamente la conducta reprimida, con el riesgo de que el operador jurídico tendría mayor libertad para determinar si se ha ejecutado o no la conducta que se pretende reprimir. En la sentencia N. 9219-2000 de 15:13 hrs. del 18 de octubre de 2000, la Sala Constitucional estableció:

"Para que una conducta sea constitutiva de delito no es suficiente que sea antijurídica "contraria a derecho", es necesario que la conducta ilícita se encuentre plenamente descrita en una norma, esto obedece a exigencias insuprimibles de seguridad jurídica, pues siendo la materia represiva la de mayor intervención en bienes jurídicos importantes de los ciudadanos, para garantizar a éstos frente al Estado, es necesario que puedan tener cabal conocimiento de cuáles son las conductas que deben abstenerse de cometer, so pena de incurrir en responsabilidad criminal; cuando esto no ocurre, como en el caso en comentario, al faltar el elemento que califica a los verbos, se estaría permitiendo que sea el criterio del juez el que venga a dar los verdaderos contornos a la conducta para estimarla o no constitutiva del delito, lo cual es inconstitucional pues atenta contra el principio de legalidad en su faceta de taxatividad del tipo"

Se violenta el principio de tipicidad cuando la ley deja a la libre apreciación de la Administración la determinación de los elementos para tipificar la infracción administrativa. El principio es que la aplicación del régimen no puede quedar al arbitrio de los criterios del juez o de la Administración, sino que estos deben fundarse en criterios objetivos que derivan de la ley.

Se sigue de lo expuesto que aun cuando la Administración considere que una determinada conducta es reprobable y que merece ser sancionada, le está prohibido imponer una sanción si la conducta no ha sido tipificada como infracción, ya que de lo contrario incurriría en una creación originaria de ilícitos o bien en una creación por analogía. Debe analizarse si ese el supuesto que nos ocupa respecto del pago tardío de los reajustes. 2) La ley no sanciona todo pago tardío

El acto u omisión que se imputa al administrado debe hallarse claramente definido como infracción para ser sancionado administrativamente. La Administración no puede sancionar si no se presentan los elementos del tipo, estando prohibida la interpretación extensiva o analógica. Precisión y claridad son, pues, dos exigencias de la estructura de la norma sancionadora en garantía de que es la ley y no el operador jurídico quien determina cuáles acciones son sancionables y cuál es la sanción aplicable; todo lo cual contribuye a que las personas puedan adecuar su comportamiento a las exigencias de esa norma. (Dictamen C-026-2002 de 23 de enero del 2002. Lo resaltado no está contenido en el original)

El otro aspecto importante, al cual se hacía referencia anteriormente, es la exigencia de una regulación mínima en materia procesal. Se mencionó en un inicio que, como parte del procedimiento sancionatorio, es posible que la Administración se vea atribuida de la competencia de adoptar medidas cautelares en atención a la plena efectividad de la sanción que, eventualmente, se llegue a imponer. Por ello, es conveniente, ahora, su estudio en particular.

El fundamento jurídico de las medidas cautelares se encuentra en los artículos 14 y 146 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales prescriben:

“Ar tículo 14.-

1.-

Los principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones especiales creadas entre ella y los particulares por virtud de actos o contratos administrativos de duración.

2.-

Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la Administración dentro de la relación especial, pero no la negación ni la supresión de los mismos, ni de los otros propios del particular.

3.-

El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la dministración dentro de este tipo de relaciones.”

“ Artículo 146.-

1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar.

2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio de las otras responsabilidades en que incurra el administrado por su rebeldía.

3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes.

4. La ejecución en estas circunstancia se reputará como abuso de poder.”

Sobre la naturaleza y procedencia de medidas cautelares en sede administrativa, la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente:

“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". La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban ser : 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; h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo 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)

En este mismo sentido, sigue indicando el Tribunal Constitucional:

“V.-

Sobre la naturaleza de las medidas cautelares. La tutela cautelar, flexible y expedita, es un componente esencial del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, puesto que, los órganos administrativos deben garantizar la eficacia de la resolución definitiva en aras de proteger los intereses públicos. La Sala Constitucional ha hecho referencia a la función de la tutela cautelar al señalar que:

(Voto 7190-94, transcrito parcialmente en la cita anterior)

Ahora bien, la posibilidad que tienen las administraciones públicas para adoptar las medidas cautelares está subordinada a la concurrencia de los presupuestos y requisitos propios de las mismas. 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 *rebus 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)

Queda claro que las medidas cautelares tienen como fin asegurar que el derecho de fondo, que se pretende tutelar con el procedimiento, no se haga ilusorio por la duración precisamente del trámite administrativo. De ahí que el órgano competente para adoptar medidas cautelares debe tener, asimismo, la potestad de imponer una sanción final que tutela la situación jurídica protegida de antemano, sanción que además debe tener la misma o mayor gravedad que la que tiene la medida cautelar. Esto por que carecería de todo sentido que se confiara a un órgano determinado la potestad para adoptar medidas asegurativas pero que se le inhiba (no tenga competencia) para llegar hasta la etapa final del procedimiento, sea imponer la sanción final (confirmando, por ende, la procedencia de haber adoptado la medida cautelar). También resultaría contrario a los principios de lógica y razonabilidad que, no obstante tener competencia para imponer una sanción final, ésta sanción sea de una gravedad inferior a las medidas cautelares que se han establecido en el procedimiento, en cuyo caso se trataría de una medida cautelar ilegal porque la medida se convierte en una sanción anticipada.

En nuestro criterio, a partir de lo anterior se llega a concluir que la ausencia de algún elemento esencial de los que determinamos para la potestad sancionatoria administrativa hace inocuo la

discusión sobre la aplicación de una medida cautelar, considerada aisladamente.

La anterior afirmación se hace descansar en el criterio de que, en virtud de no encontrarse definidas precisa y previamente las infracciones, se hace imposible entrar a valorar la proporcionalidad entre la medida cautelar a adoptar, la conducta ilícita -infracción- y el daño que se ha pretendido evitar, es decir, analizar la procedencia de la medida cautelar bajo los criterios destacados por la Sala Constitucional.

Es pertinente concluir, entonces, que la posibilidad de que un órgano administrativo adopte una medida cautelar -como una competencia dada expresamente o bien las que se adoptan en aplicación de los artículos 14 y 146 de la Ley General- procede en tanto se tengan los demás elementos esenciales de la potestad sancionatoria previamente determinados por norma de rango legal.

Bajo el marco de lo expuesto, pasamos a dar respuesta a la cuestión planteada.

III. Sobre la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039.

En lo que toca al caso particular de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la Sala Constitucional, con ocasión de la consulta facultativa realizada dentro del trámite legislativo, tuvo oportunidad de analizar varios aspectos de constitucionalidad. En aquel momento, el Tribunal Constitucional señaló:

“En el caso del proyecto sometido a consulta, se alega que introduce la atribución de competencias genéricas a cualquier

## Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

---

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. Sin embargo, esta deficiencia del texto normativo propuesto sí conlleva un vicio de inconstitucionalidad por otras razones. De conformidad con el principio de legalidad, a que alude el artículo 11 constitucional, los funcionarios públicos no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede, es decir, ninguna autoridad administrativa puede dictar un acto si el ordenamiento no la faculta expresamente para hacerlo. En este sentido, en el citado principio se asienta igualmente el denominado de regulación mínima de los actos administrativos, según el cual, para que un servicio público o actividad administrativa se entienda autorizada, el ordenamiento debe indicar al menos el sujeto y el fin de aquellos. Asimismo, en el caso de los actos concretos, debe existir regulación expresa mediante norma escrita, al menos en cuanto al motivo o al contenido. Tales derivaciones del principio de legalidad, por ejemplo, se encuentran consagradas en el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso del proyecto sometido a consulta, se omite uno de los elementos fundamentales mencionados requerido por el principio de regulación mínima, como es el órgano competente (sujeto) para ejercer las atribuciones que ahí se regulan, y mientras ello sea así ninguna autoridad administrativa podría arrogarse esas atribuciones, so pena de infringir, en definitiva, el principio de legalidad. Puesto que la finalidad de todo proyecto legislativo es, una vez aprobado, entrar en vigor y, por ende, desplegar sus efectos prácticos, esta Sala evacua la consulta planteada en el sentido de que, tal como dicen los diputados consultantes, los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23 y 30 del proyecto de ley consultado manifiestan un vicio de inconstitucionalidad, en la medida en que aluden a "autoridades administrativas" no identificadas, a las que se dispensa el ejercicio de competencias públicas innovativas, es decir, que no preexisten en el ordenamiento jurídico, o que aluden al resultado del ejercicio de esas competencias por esas "autoridades administrativas", o a acciones desplegadas ante ellas. Tal vicio se produce, pues, en tanto no se señala cuál sería el órgano u órganos competentes para ejercer aquellas competencias, por violación al principio de regulación mínima de los actos, que aparece como una derivación del principio de legalidad. Asimismo, esta irregularidad incidiría negativamente sobre el principio de seguridad jurídica, que se vería desvirtuado principalmente en el plano práctico, en razón de la ausencia de certeza en cuanto a la autoridad que la normativa pretende investir de competencia para el ejercicio de las funciones que ella establece. Valga aclarar que en lo que se refiere a las autoridades judiciales, no se presenta esta irregularidad, toda vez que las competencias que se atribuyen se entienden enmarcadas dentro del régimen organizativo y la legislación procesal que rige los tribunales de justicia, por lo que, por ejemplo, el juez penal por naturaleza es competente para conocer de los delitos que se introducen en este proyecto, y en lo que se refiere a las autoridades civiles, el juez de esta materia también se entiende competente para conocer de las pretensiones civiles y comerciales, juez este último que, en todo caso, ostenta una competencia residual.

(...) IV.-

VIOLACION DEL Principio del debido proceso . Se alega que se infringe esta garantía constitucional, al otorgarle la potestad de destrucción de mercancías a un organismo administrativo, por vía del párrafo segundo del artículo 18 del proyecto consultado, en el sentido de que todo acto administrativo es controlable a nivel jurisdiccional, de manera que no es procedente, desde esa óptica, darle atribuciones tan definitivas a un órgano administrativo. En general, tratándose de medidas cautelares, como más adelante se explica, puede entenderse que se justifica una intervención de la Administración, en atención al interés público que hay de por medio en la tutela de los derechos de propiedad intelectual, sobre todo tomando en cuenta que los procesos en sede judicial normalmente resultan más costosos y lentos. Sin embargo, pareciera que tratándose de una decisión como la orden de destrucción de mercancías, debe emanar de una autoridad judicial, y así parece desprenderse de la lectura del párrafo primero del citado artículo 18, en concordancia con los artículos 43 y 51 del proyecto, que hablan de que la destrucción de las mercaderías sólo puede

ordenarse en sentencia firme, en la vía civil, y en sentencia condenatoria, tratándose de la jurisdicción penal. En todo caso, atendiendo a las consideraciones expresadas arriba en lo referente a la irregularidad que entraña la no determinación de la autoridad administrativa competente, el punto cuestionado respecto de este artículo se vería claramente afectado por la inconstitucionalidad ahí apuntada, de manera que no cabe ahondar más sobre esta atribución, toda vez que ninguna autoridad administrativa podría ejercerla en estas condiciones.

(...) Este tipo de medidas, precisamente por esa naturaleza preventiva que poseen, no suponen un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto discutido, ni tienen carácter definitivo respecto del patrimonio del supuesto infractor. Simplemente pretenden tutelar prima facie el derecho invocado, con la finalidad de asegurar los resultados del proceso principal en donde se discute la pretensión del gestionante, la que habrá de ser resuelta en forma definitiva en un momento posterior. Como ya ha señalado esta Sala, "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 pueden conceptualizarse 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"..." (resolución número 3929 de las 15:24 hrs. del 18 de julio de 1995). Ante el peligro de sufrir un daño jurídico potencial como consecuencia de la larga duración de un proceso, se requiere de medidas rápidas, que por tal exigencia no pueden revestir la forma ordinaria, lo que se justifica por las especiales circunstancias en que son adoptadas. En razón de estas características que comparten las medidas cautelares, en esta y otras materias, es admisible que se puedan ordenar una vez examinada la seriedad de los motivos del interesado que las solicita, aún sin previa notificación al sujeto afectado, lo cual es reconocido en las diversas ramas del derecho. En efecto, generalmente la medida cautelar debe ser adoptada sin darle traslado previo al afectado, pues de lo contrario puede tornarse inocua: al poner sobre aviso al presunto infractor, éste puede colocar a salvo sus bienes, dejando impotente para afectarlo un posterior pronunciamiento de la autoridad que conoce del asunto. En suma, este tipo de medida persigue impedir que una determinada situación incida negativamente sobre los fines del proceso, todo lo cual lleva a concluir que la forma en que el proyecto contempla las medidas cautelares dentro de los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, no resulta violatoria del debido proceso. Párrafo segundo del artículo 18. Este punto de

la consulta está planteado en similares términos que el aparte 3) del párrafo A), referido a las competencias de la autoridad administrativa para ordenar la destrucción de mercancías, por lo que debe estarse a las consideraciones señaladas en dicho aparte. Artículo 30. Esta norma contenida en el proyecto, ciertamente hace referencia a sanciones administrativas, las cuales no se especifican ni se describe en qué consisten, de modo que, como bien se señala en la consulta, resulta violentado el principio de tipicidad de la sanción, que es un elemento fundamental enmarcado dentro de la garantía del debido proceso y que exige contemplar claramente la conducta reprochable y la respectiva sanción, de manera que, aunado al hecho de que no se indica cuál autoridad administrativa podría imponer –vicio este último que afecta todo el proyecto– hace que la referencia de la norma a sanciones administrativas resulte inconstitucional. Artículo 41 inciso 2). En este caso, no estima la Sala que se genere una infracción al debido proceso, en el tanto la norma establece una presunción iuris tantum, y en ese sentido puede ser desvirtuada por el presunto infractor. Se trata entonces de un mecanismo del ordenamiento jurídico, que existe en muchas otras hipótesis, consistente en establecer en la norma una presunción, que en este caso no parece irrazonable, tomando en cuenta que el producto tiene que ser idéntico, lo cual supone una base objetiva para que recaiga sobre su fabricante la presunción. Artículo 51. Respecto de esta norma, debe señalarse que la posibilidad de que el juez ordene interlocutoriamente el decomiso de los objetos con que se cometió el hecho delictivo, en tanto es una medida cautelar, no presenta ningún problema de constitucionalidad, habida cuenta de las consideraciones expuestas líneas atrás en lo que se refiere a este tipo de medidas. Así, en cuanto lo señalado por los consultantes respecto de que se faculta al juez para ordenar el decomiso de mercancías cuando en ese momento procesal no se ha determinado si hubo infracción o no, valga reiterar que justamente ese es el sentido de la medida: su función es lograr una decisión pronta, eficaz, aunque no necesariamente acertada desde el punto de vista del derecho de fondo, quedando esto último para más adelante, para ser resuelto justamente después de haber ponderado cuidadosamente todos los elementos del litigio. Es decir, la medida interlocutoria, por naturaleza, permite al proceso ordinario funcionar con calma, en tanto ya la eventual decisión favorable se encuentra asegurada con igual eficacia práctica que si hubiera existido posibilidad de haber decidido el fondo de manera inmediata. Por lo anterior, la norma no presenta una irregularidad por el hecho de facultar al juez para ordenar este tipo de medida, que, en todo caso, es plenamente reconocida en derecho procesal. Sin perjuicio de lo anterior, el texto de esta norma sí contiene un vicio de inconstitucionalidad, en razón de

otros motivos. En efecto, nótese que la condición de "infractor" sólo puede ser atribuida a una persona, en tanto ésta haya desplegado una conducta que se adecua a la norma que prevé un delito o falta administrativa. De manera que técnicamente es incorrecto calificar determinada mercadería de "infractora", cuando tal condición no puede ser ostentada por una cosa, sino únicamente por una persona en razón de su conducta. Por otra parte, si bien es admisible decretar una medida cautelar respecto del patrimonio del presunto infractor, la norma permite que esto se haga recaer "sobre todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito". Tal expresión se encuentra redactada en términos de una apertura improcedente desde la óptica del derecho penal, toda vez que en esta materia las normas deben ser construidas de manera que se encuentren claramente determinados la naturaleza y el alcance de las medidas represivas que pueden afectar al imputado. En efecto, la norma no contiene parámetros ni elementos descriptivos mínimos que permitan determinar con certeza sobre cuáles bienes podría recaer la medida, por lo que la eventual determinación de si uno u otro material o accesorio fue utilizado "predominantemente" para la comisión del delito, es una decisión que, al no encontrarse correctamente fijada a nivel normativo, se traslada a la libre apreciación y arbitrio de la autoridad que eventualmente ordene la medida, lo que violenta los derechos y garantías que el principio del debido proceso confiere al imputado, y por ello la norma entraña un vicio de inconstitucionalidad, como en efecto se declara. Valga agregar que la inclusión en la norma comentada de lo referido al comiso, puede originar dificultades para el intérprete; sería preferible en este extremo estarse a lo que dispone el artículo 110 del Código Penal." (Resolución No. 04530-2000 de las catorce horas con cincuenta y un minutos del treinta y uno de mayo del dos mil de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)

Del criterio anterior se desprende que, tal y como hemos venido reiteradamente indicando, existen tres elementos que se encuentran reservados a la ley a efecto de que la Administración Pública pueda ejercer la potestad sancionatoria: atribución de la competencia a un órgano determinado; conducta típica o infracción; y sanción o consecuencia jurídica negativa.

En el caso de materia de propiedad intelectual, se observa que el legislador, a partir de las observaciones hechas por el Tribunal

## Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

---

Constitucional, procedió a identificar los órganos a los cuales se le confería la atribución de adoptar medidas cautelares y el procedimiento a seguir para su imposición. Así las cosas, el artículo 3 de la Ley No. 8039, establece lo siguiente:

“Artículo 3º –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. 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 suficiente antes de que esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.” (Lo destacado no corresponde al original)

Incluso, en lo que corresponde al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, No. 6683, expresamente señala:

“ ARTICULO 95.-

Se establecerá, en la ciudad capital de la República, una oficina con el nombre de Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, adscrita al Registro Público de la Propiedad. Esta oficina estará a cargo de un director, llamado Registrador Nacional de Derechos de Autor y Conexos y por el personal que el movimiento y circunstancias determinen.

Para ocupar el cargo de Registrador, será requisito indispensable ser licenciado en Derecho.

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.”

(Así reformado por el artículo 72 de la Ley N° 8039 del 12 de octubre del 2000)”

Por su parte, el artículo 95 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero del 2000, le atribuye al director del Registro de la Propiedad Industrial la competencia expresamente, dispone este numeral en lo conducente:

“ ARTICULO 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.”

(Párrafo adicionado mediante Ley N° 8039, Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual)”

Por su parte, el artículo 5 establece las medidas cautelares típicas que pueden ser adoptadas por los Registros referidos, disponiendo las siguientes:

“ 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.”

Existe también regulación en punto a la imposición de medidas cautelares en frontera. Establece el artículo 10 lo siguiente:

“ 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.”

Del numeral recién transcrito se desprende que se faculta a la autoridad administrativa para ordenar una medida cautelar en frontera. Sin embargo, es la autoridad aduanera la que debe ejecutarla, en tanto la autoridad administrativa es, para tal efecto, incompetente por razón del territorio.

Por último, sobre la facultad de destrucción y comiso de mercancías falsas, únicamente está facultada para adoptar esa medida la autoridad judicial correspondiente, y en ningún caso la autoridad administrativa (artículos 17 y 41).

- 0 -

Queda claro, entonces, que la facultad de adoptar medidas cautelares por parte del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos y/o del Registro de Propiedad Industrial se encuentra expresamente dispuesta por norma legal, con lo cual, se incorporaron al texto de ley las observaciones hechas sobre la necesaria precisión del órgano competente, realizadas por la Sala Constitucional en la opinión facultativa.

## Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

---

Sin embargo, en criterio de este Órgano Asesor, pese a haber identificado los órganos administrativos que podían aplicar medidas cautelares, el legislador omite regular los demás elementos de la potestad sancionatoria administrativa que deben ser definidos por ley a efecto de entender por atribuida esta potestad, y de la cual, la posibilidad de adoptar medidas cautelares, es únicamente una etapa.

A modo de referencia, el artículo 1º dispone que: “La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la competencia del Tribunal Registral Administrativo en cuanto a las apelaciones de todos los registros del Registro Nacional...” (Lo subrayado no corresponde al original). La mención de una “acciones administrativas” hace suponer que se describirán las infracciones que podrían ser conocidas por el órgano de la Administración. Sin embargo, ni del artículo anterior, ni de un análisis del texto normativo –ley No. 8039-, es posible desprender las conductas típicas sobre las que puede la autoridad administrativa sancionar, así como tampoco las propias sanciones – lo que sí se hace para las autoridades judiciales penales y civiles-. Por el contrario, el legislador se limita, de forma genérica, a enunciar que la potestad sancionatoria se dará sobre la violación a un derecho de propiedad intelectual, sin especificar en qué deben consistir estas violaciones, sea, definir la infracción. Además, tampoco se encuentran previstas un listado de “sanciones” que correspondan a las infracciones y mucho menos un procedimiento que garantice el debido proceso y la ritualidad necesaria para la imposición de una sanción.

Así las cosas, tenemos que, por un lado, la omisión del legislador no puede ser salvada a través de la integración o analogía de otras sanciones administrativas; como tampoco, por otro lado, podría decirse que las sanciones finales consisten en decretar la permanencia de una medida cautelar.

- 0 -

Ahora bien, la cuestión planteada radica, en términos generales, en aclarar "... en cuáles circunstancias y bajo qué condiciones es competente la autoridad administrativa (Registro Nacional) 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)..."

En nuestro criterio, a efecto de contestar la anterior interrogante, debe definirse de previo, si la autoridad administrativa puede efectivamente imponer una medida cautelar, sin entrar a analizar la procedencia de ciertas medidas específicas.

Es claro, que el legislador expresamente le quiso conferir a la autoridad administrativa la potestad de aplicar medidas cautelares; sin embargo, tales disposiciones de rango legal se encuentran vacías de toda eficacia normativa, en tanto no se encuentran regulados los demás elementos indispensables de la potestad sancionatoria, como pasamos a demostrar:

Obsérvese que el legislador determina que, tanto el Registro de Propiedad Industrial, como el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, son los órganos administrativos que podrán imponer las medidas cautelares en procedimientos de infracción a derechos de propiedad intelectual. Asimismo, de forma confusa, el artículo 2 de la Ley No. 8039, les confiere la potestad de dimensionar la sanción final. Pero no se encuentra en dicho cuerpo normativo, ni en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, No. 6683, ni en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero del 2000 la descripción de la conducta punible, y menos la sanción que se considera adecuada y proporcionada a tal infracción [1]. Incluso, las citadas leyes únicamente regulan el procedimiento registral, es decir el que lleva a la inscripción o no de un derecho de autor o de propiedad industrial, pero sin destacar alguno específico para el conocimiento de las -también ausente- infracciones

administrativas.

En abono a lo anterior, interesa traer a colación que en materia sancionatoria en tratándose de propiedad intelectual, en la Ley No. 7475 de 20 de diciembre de 1994 (Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) es posible desprender de los artículos 41, 45, 46, 48, 49 y 50 inciso 8, que se privilegia que sean las autoridades judiciales las que resguarden los derechos de autor. No obstante, deja abierta la posibilidad a que cada país, al interno, otorgue a las autoridades administrativas las competencias para conocer de infracciones relacionadas al tema, pero se evidencia, precisamente, que requieren ser “desarrolladas” o sea, llevadas a ser concretadas en normas legales.

En lo que toca a la descripción clara y precisa de la conducta típica o infracción administrativa, se observa que el legislador es omiso en tal determinación, siendo que únicamente se refiere en términos genéricos a las “violaciones” a derechos de propiedad intelectual, pero sin entrar en un detalle mínimo sobre la conducta cuya comisión se considera una transgresión al Ordenamiento Jurídico.

Igual sucede con las sanciones: no se encuentran previstas de forma expresa más que las sanciones penales o civiles reservadas a ser impuestas por las específicas autoridades judiciales, pero no las que pueden ser aplicadas por la autoridad administrativa, sino que únicamente se hace referencia a “sanciones” en sentido genérico.

En suma, analizado lo anterior, se concluye que los Registros mencionados tienen efectivamente competencia para imponer medidas cautelares, sin embargo, no es posible derivar de los textos legales relacionados la mención expresa de las infracciones que pueden ser sancionadas por las autoridades administrativas, así como tampoco su respectiva sanción, lo cual genera un problema adicional con la aplicación de las propias medidas cautelares, toda vez que no es posible comprender que con la sola atribución de poder adoptarlas basta, ya que no se conoce ante la comisión de

cuáles conductas es que cabe valorar su procedencia.

Llegados a la conclusión del párrafo precedente in fine, cabe adelantar este otro razonamiento. Si la medida cautelar se justifica en función de una potestad sancionatoria administrativa que debe ser asegurada en cuanto a su eficacia, de forma tal que su aplicación cumpla el fin público para el cual fue diseñada y adoptada por el legislador: ¿cuál sería la justificante de adoptar esa misma medida si no podrá haber aplicación de sanción alguna? En nuestro criterio, en estos casos, deberá la Administración abstenerse de aplicar las medidas (por más que estén reconocidas por el propio Ordenamiento Jurídico), puesto que no por ser temporales pierden la característica de implicar un menoscabo o afectación de la esfera de derechos del presunto investigado. Y si no podrá llegarse a la emisión de un acto final de gravamen, cuál es la razonabilidad o proporcionalidad en adoptar una medida cautelar como las que contempla el artículo 5 de la Ley N° 8039? Ciertamente la circunstancia apuntada en este estudio es paradójica: por un lado, el legislador se preocupa por enlistar el conjunto de medidas precautorias e identificando a los órganos que las pueden imponer. Pero su tarea queda a medias, pues, desoyendo lo que la propia Sala Constitucional le advierte, para producir una labor legislativa congruente y completa, debió preocuparse por la descripción y definición de las conductas que se estimarían infracciones administrativas, y, además, el establecimiento de las sanciones que a cada una de ellas podría imponer la autoridad pública. Por ello, al omitirse tal precisión, las medidas cautelares se revelan inocuas para lo que, en doctrina y la jurisprudencia, se ha establecido como su razón de ser, y por ende, adolece de justificación un ejercicio autónomo de ellas.

Así las cosas, toda vez que no se pueden identificar los elementos indispensables de la potestad sancionatoria a que hemos venido haciendo referencia (descripción de la infracción y sanción respectiva) ni el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ni el Registro de Propiedad Industrial tienen la potestad para imponer las medidas cautelares que se enlistan en el precitado artículo 5 de la Ley N° 8039. Consecuentemente, insistimos, esa disposición carece de eficacia normativa, no obstante ser de rango legal.

Para finalizar, debe quedar claro que la conclusión a que se arriba en el anterior párrafo no implica que los citados Registros carezcan de competencia para adoptar medidas cautelares, en atención a la competencia derivada de los artículos 14 y 146 de la Ley General de la Administración Pública, pero referidas a los procedimientos administrativos que están regulados positivamente, tal el caso de la materia de inscripción de obras o documentos.

#### IV. Conclusiones.

A partir de lo expuesto, es criterio de este Órgano Asesor 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.

Sin otro particular, nos suscribimos,

Gabriela Arguedas Vargas  
Asistente Profesional Jurídico

Iván Vincenti Rojas  
Procurador Administrativo

IVR/GAV/mvc

[1] Tampoco se encuentra regulación en el sentido aquí apuntado en las Leyes N° 7975 (Información No Divulgada), 6867 (Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y modelos de Utilidad) y

7961 (Protección a Sistemas de Trazados de Circuitos Integrados)

[

---

i PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Dictamen N°123 del 23/04/2004.

ii PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Dictamen N° 034 del 09/02/2007.