



[Ver aviso legal al final del documento](#)

INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

TEMA: MEDIDAS EN FRONTERA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SUMARIO:

1) DOCTRINA

- a) Percepción Doctrinal respecto a Medidas Cautelares en Materia de Propiedad Intelectual
- b) Percepción Doctrinal respecto a Medidas en Frontera

2) NORMATIVA APLICABLE

- a) Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual
- b) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
- c) Ley General de Aduanas

3) JURISPRUDENCIA



DESARROLLO

1) DOCTRINA

a) Percepción Doctrinal respecto a Medidas Cautelares en Materia de Propiedad Intelectual

"La doctrina internacional específicamente el Acuerdo General sobre Derechos de la Propiedad Intelectual, enmarca las disposiciones cautelares que han de considerarse -atendiendo a doctrina general enunciada sobre el ejercicio de derechos de autor, su vinculación con el comercio y las disposiciones de conservación o provisionales y las medidas, recursos y sanciones contra los abusos respecto de los dispositivos técnicos.

Con lo cual se pretende impedir las infracciones y eventuales entradas de productos infractores en los canales comerciales, incluida la entrada de productos importados, a través de las medidas asegurativas, procurando con ello recompensar al titular de los derechos por los menoscabos económicos que pudieran sufrir, "multando" a quienes dolosamente generen actos de piratería del derecho de autor.

La práctica comercial moderna exige una rápida e inmediata intervención para rectificar o corregir las infracciones que se producen en el mercado. Para ello se ha establecido las medidas preventivas, precautorio y/o cautelares que pueden ser fundamentalmente de dos clases; en primer lugar medidas previas al fallo que puedan producirse y las medidas asegurativas posteriores al fallo 52 ; así se entiende que las medidas cautelares son acciones tendientes a garantizar un resultado, posibilitando que la sentencia se vaya a cumplir y que las medidas administrativas y/o judiciales que se han emprendido por el titular se vayan a hacer efectivas.

En materia de derechos de autor -o sea en cada una de las áreas específicas de la propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos conexos se otorgan medidas de protección jurídica que se otorga para los derechos derivados de las conductas sobre competencia desleal, propiedad industrial y propiedad intelectual. Donde se pretende evitar la piratería o el abuso del derecho por parte de usuarios que obtienen lucros del mismo sin contar con la debida autorización, haciendo surgir lo que en algunas doctrinas legales han denominado el "Derecho Procesal Autoral"

(...)

Denotado que 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 el caso particular de la protección cautelar o de aseguramiento de los derechos de propiedad intelectual, la ley en comentario lo 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.

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 de referencia 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.

Conforme se puede 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 tiene 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).

(...)

El titular de derechos desempeña una función central a la hora de lograr que las autoridades aduaneras actúen eficazmente en la lucha contra la piratería y la falsificación. El titular de derechos conoce mejor que nadie las características secretas de los productos originales. La mayoría de los países prevé la posibilidad de que el titular de derechos presente ante las autoridades aduaneras una solicitud de intervención, denominada igualmente solicitud de asistencia, por un costo reducido o incluso sin tener que pagar tasa alguna por el procedimiento administrativo (Unión Europea) relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual. La solicitud que presenta el titular del derecho alerta a las autoridades acerca de posibles infracciones y les facilita la



información necesaria para que lleven a cabo una intervención eficaz. Normalmente, en dicha solicitud debe figurar una descripción exacta de los productos que permita reconocer las mercancías infractoras. Se exige al solicitante que presente pruebas de su condición jurídica de titular del derecho sobre los productos, así como que preste asistencia a los funcionarios de aduanas cuando haya que distinguir los productos legítimos de los ilegítimos. Existe la tendencia en la legislación actual a facilitar y racionalizar estos procedimientos a fin de permitir una participación más activa y eficaz del titular de derechos en la aplicación de las medidas en frontera. Entre las medidas destinadas a racionalizar los procedimientos figura, por ejemplo, el establecimiento de normas para el pago de tasas y los procedimientos de notificación puntual. Puede solicitarse a las autoridades aduaneras nacionales información sobre los requisitos concretos y aspectos específicos del procedimiento para la presentación de solicitudes de intervención en cada país.”¹

b) Percepción Doctrinal respecto a Medidas en Frontera

“...mediante el Anexo IC o Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, se aprobaron en el año dos mil una serie de reformas y leyes especiales en esta materia, proceso que culminó con la aprobación de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Esta Ley propone la observancia de los derechos de propiedad intelectual en las fronteras nacionales, de manera que las autoridades administrativas impidan el despacho o la exportación de mercancías presuntamente falsas. Este elemento es de mucha trascendencia porque incorpora el tema de la observancia de los derechos de propiedad intelectual dentro de la amplia gama de temas que comprende el comercio exterior. La importancia de este fenómeno radica en que, las dos ramas son dependientes de la otra en determinados campos.

(...)

Por otro lado, con la aprobación de la Ley ha surgido el cuestionamiento de si la observancia en frontera constituye un mecanismo que contraviene la libertad de comercio por ser un obstáculo no arancelario. Al respecto se debe mencionar que si bien estas medidas constituyen un requisito no arancelario en el libre comercio transfronterizo, no constituyen un obstáculo para el desarrollo del libre comercio legítimo.

(...)



Las medidas de observancia en frontera constituyen una barrera que protege intereses legítimos de la colectividad al igual que sucede con otra clase de restricciones al comercio. Así, con los derechos antidumping se protegen las industrias nacionales y con las restricciones técnicas se salvaguarda se protegen la vida, el medio ambiente y la seguridad. De la misma forma, las medidas de observancia en frontera tutelan los intereses patrimoniales y morales de los consumidores, titulares de derechos del Estado. Considero sin embargo, que la tramitación compleja y lenta de los procedimientos tendientes a la ejecución de la Ley, específicamente de las mediadas en frontera, pueden convertirlas en un obstáculo para el libre comercio, que podría perjudicar a quienes practican un comercio honesto. Es por esta razón que considero muy necesario que se realicen reformas en le sistema institucional aduanero, a fin de se ejecuten estas mediadas por los medios adecuados y con personal capacitado en la materia. De esa manera se puede evitar o disminuir la falsificación y la piratería, la corrupción y la introducción mercancías al país por lugares no habilitados.”²

2) NORMATIVA APLICABLE

a) Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual³

Artículo 5°—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.

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.



Artículo 11. –Solicitud de medidas en frontera. El titular de un derecho de propiedad intelectual que tenga conocimiento fundado sobre la llegada o el despacho de mercancías que infringen su derecho, podrá solicitarle al Registro de la Propiedad Industrial, al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o a la autoridad judicial, que ordene a las autoridades aduaneras suspender el despacho.

A todo titular de un derecho de propiedad intelectual protegido, o su representante, que solicite la suspensión del despacho de las mercancías, se le exigirá, como mínimo, que:

- a) acredite ser el titular o el representante de un derecho de propiedad intelectual.
- b) otorgue una garantía por un monto razonable, antes de que se dicte, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.
- c) aporte la información y descripción de la mercancía lo más detallada posible, para que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.

Ejecutada la suspensión del despacho de mercancías, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o las autoridades judiciales, lo notificarán inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

Artículo 12. –Casos en que no aplican las medidas en frontera. No habrá obligación de aplicar las medidas en frontera contenidas en este capítulo a lo siguiente:

- a) Las importaciones de mercaderías puestas en el mercado nacional por el titular del derecho o con su consentimiento y las importaciones hechas por quienes están autorizados por el Estado o de acuerdo con las leyes del país, una vez que el titular del derecho o su representante las haya introducido lícitamente en el país o en el extranjero.
- b) Las cantidades de mercancías que constituyan parte del equipaje personal del pasajero.

Artículo 13°. –Duración de la suspensión. Si transcurren diez días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida, sin que este haya presentado demanda o sin que se haya recibido comunicación del Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o de una autoridad judicial, de que se han tomado las medidas precautorias que prolonguen la suspensión del despacho, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el juez competente, notificará a las



autoridades aduaneras para que la medida sea levantada y se ordene el despacho de las mercancías, si se han cumplido las demás condiciones requeridas.

Artículo 14°. –Prescripciones especiales para dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada. En los casos en que las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para la libre circulación de mercancías en aplicación de una medida cautelar, que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, y se compruebe que:

- a) Injustificadamente la medida cautelar no ha sido ejecutada en el Plazo de tres días hábiles, y
- b) Siempre que se entregue una muestra certificada por la aduana y se hayan cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de las mercancías tendrá derecho a que se proceda al despacho de aduana, previo depósito de una garantía ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial que emitió la medida cautelar, para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de la garantía se entenderá sin perjuicio de los recursos a disposición del titular del derecho y se entenderá que la garantía se le devolverá si no presenta la denuncia o la demanda en el plazo fijado en el artículo 13 de esta Ley.

Artículo 15. –Inspección. Una vez suspendido por las autoridades de aduanas el despacho aduanero de las mercancías, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, le permitirá inspeccionarlas al titular del derecho o a su representante, con el único fin de fundamentar sus reclamaciones. Al permitir la inspección y cuando sea pertinente, la autoridad aduanera podrá disponer lo necesario para proteger cualquier derecho de información no divulgada (secretos comerciales o industriales). Comprobada una infracción por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, y a solicitud del titular del derecho o su representante, las autoridades de aduana deberán informar el nombre y la dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías; además, la cantidad y descripción de las mercancías objeto de la suspensión.

Artículo 16°–Actuación de oficio. Cuando las autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para considerar que se vulnera un



derecho de propiedad intelectual, deberán actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías, sea porque aluden directamente a tales motivos, o bien, porque pueden generar confusión en el público consumidor. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los delitos contemplados en la presente Ley. De lo contrario, la mercancía deberá ser devuelta y la autoridad aduanera será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con las normas de la Ley General de la Administración Pública. En la medida de lo posible, las autoridades de aduanas informarán al titular sobre los derechos que puedan estar infringiéndose.

Artículo 17. -Destrucción y comiso de mercancías. Al emitir la autoridad judicial una resolución que autorice destruir mercancías, deberá considerar los intereses de terceros, así como la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la medida ordenada. En la resolución firme de la autoridad judicial, podrá disponerse que las autoridades de aduana destruyan o eliminen las mercancías falsificadas o ilegales.

Las autoridades de aduana no permitirán que las mercancías falsificadas o ilegales se reexporten en el mismo estado ni las someterán a ningún procedimiento aduanero distinto, hasta que la autoridad judicial competente se pronuncie sobre el destino o la destrucción de tales mercancías.

Sin embargo, si el titular del derecho de propiedad intelectual infringido con esas mercancías lo consiente, la autoridad judicial podrá ordenar en sentencia firme el comiso de dichas mercancías en favor del Estado, que deberá donarlas a programas de bienestar social. Antes de realizar el comiso deberán retirarse de las mercancías aquellos elementos que infringen los derechos de propiedad intelectual.

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



b) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio⁴

Artículo 41

1.- Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2.- Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3.- Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4.- Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5.- Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta la



capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA (12)

** (12) En caso de que un Miembro haya desmantelado lo esencial de sus medidas de control sobre los movimientos de mercancías a través de sus fronteras con otro Miembro con el que participe en una unión aduanera, no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente sección en esas fronteras.*

Artículo 51

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen; adoptarán procedimientos **(13)** para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor **(14)**, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

** (13) Queda entendido que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni las mercancías en tránsito.*



* (14) Para los fines del presente Acuerdo: a) se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven aposta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación; b) se entenderá por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por el en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

Artículo 52

Demanda

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

Artículo 53

Fianza o garantía equivalente

1.- Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades



competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2.- Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas, previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si este no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.

Artículo 54

Notificación de la suspensión

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51.

Artículo 55

Duración de la suspensión

En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduanas de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado



el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50.

Artículo 56

Indemnización al importador y al propietario de las mercancías

Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.

Artículo 57

Derecho de inspección e información

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

Artículo 58

Actuación de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:



a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;

b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;

c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Artículo 59

Recursos

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

Artículo 60

Importaciones insignificantes

Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

c) Ley General de Aduanas

ARTÍCULO 2.- Alcance territorial



El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y aéreo en los cuales el Estado de Costa Rica ejerce la soberanía completa y exclusiva.

Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política y los principios del derecho internacional.

Los vehículos, las unidades de transporte y las mercancías que ingresen o salgan del territorio aduanero nacional, estarán sujetos a medidas de control propias del Servicio Nacional de Aduanas y a las disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos. Asimismo, las personas que crucen la frontera aduanera, con mercancías o sin ellas o quienes las conduzcan a través de ella, estarán sujetas a las disposiciones del régimen jurídico aduanero.

ARTÍCULO 24.- Atribuciones aduaneras

La autoridad aduanera, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden como administración tributaria previstas en la legislación tributaria, tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

e) Verificar la documentación, la autorización, el contenido y las cantidades de mercancías sujetas al control aduanero que se transporten por cualquier medio.

j) Verificar que los auxiliares de la función pública aduanera cumplan con sus requisitos, deberes y obligaciones.

n) Las que le correspondan de conformidad con los tratados, convenios o acuerdos internacionales de los que Costa Rica forme parte.

o) Establecer registros de importadores, exportadores, auxiliares de la función pública aduanera y otros usuarios.

s) Las demás atribuciones señaladas en esta ley, sus reglamentos y en otras leyes.

ARTICULO 25.- Investigación de los delitos e infracciones aduaneras
Sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan como administración tributaria, previstas en la legislación tributaria, la autoridad aduanera tendrá las siguientes atribuciones para prevenir e investigar infracciones y delitos administrativos y tributarios aduaneros:

a) Realizar investigaciones, inspecciones y controles en las vías de comunicación y lugares habilitados o no habilitados como recintos aduaneros y practicar reconocimientos de mercancías, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias.

b) Diligenciar y procurar las pruebas que fundamenten las denuncias o acciones legales en materia de delitos aduaneros e infracciones administrativas y tributarias aduaneras.



- c) Requerir la asistencia y colaborar con autoridades nacionales e internacionales para investigar infracciones y delitos administrativos y tributarios aduaneros.
- d) Detener a los presuntos responsables en flagrante delito y decomisar, preventivamente, las mercancías objeto del delito, a fin de ponerlas a la orden de la autoridad judicial competente en el término de veinticuatro horas.

3) JURISPRUDENCIA

"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 sublineado 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.

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:

- 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 sublineado 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)."

(...)

"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.”⁵

FUENTES CITADAS

¹ FIGUEROA ACUÑA (Ronald), Las medidas de observancia en frontera como forma de tutela de la propiedad intelectual en Costa Rica, Trabajo Final de Investigación para optar por el grado de Maestría Profesional en Derecho Económico, Universidad Estatal a Distancia, 2005, p.p. 44, 45, 70, 75 y 82. (Localizada en línea en <http://www.uned.ac.cr/SEP/recursos/investigaciones/documents/Medidasdeobservanciaenfronteracomofomadetuteladel.pdf>).

² CARVAJAL CARVAJAL (Marianela), Medidas de Observancia en Frontera de los Derechos de Propiedad Intelectual, Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2001, p.p. 118, 119 y 120.

³ Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 5 de octubre del 2000. Arts. 5 y del 10 al 18.

⁴ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Ley N° 7475 - P del 20/12/1994. Arts. 41 y del 51 al 60.

⁵ PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Consulta 123-2004 del veintitrés de abril de dos mil cuatro.



AVISO LEGAL

El Centro de Información Jurídica en Línea es un centro de carácter académico con fines didácticos, dentro del marco normativo de los usos honrados realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos número 6683, reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos, acuerdos municipales, reglamentos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos número 6683. Elabora compendios de obras literarias o de artículos de revistas científicas o técnicos con fines didácticos dentro de los límites estipulados en el artículo 58 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual número 8039.