



PRAIAA
PROYECTO REGIONAL DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
ECONÓMICA CENTROAMERICANA Y A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN



SIECA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA CENTROAMERICANA

Manual para la Aplicación de Medidas en Frontera, en materia de Propiedad Intelectual en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea



Centroamérica, noviembre de 2017



Centroamérica una Región
de Oportunidades

A dark silhouette map of Central America is positioned on the left side of the graphic. To its right, a dashed white circle contains five white dots, each connected to a descriptive word. The words are: 'joven' (top), 'conectada' (second from top), 'global' (middle), 'tecnológica' (second from bottom), and 'integrada' (bottom).

Transformando Centroamérica

joven

conectada

global

tecnológica

integrada

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana - SIECA- es el ente encargado de impulsar los esfuerzos para alcanzar gradualmente la integración económica entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Con ello, la SIECA cumple con su objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo de la región y establecer vínculos más cercanos con la economía internacional.

La SIECA se creó a raíz de la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, en 1960, y es responsable de velar por la correcta aplicación de los instrumentos jurídicos de la integración económica regional.

Como tal, es la secretaría técnica del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) y del Consejo de Ministros de Transporte (COMITRAN).

ÍNDICE

	Pág. 4	Presentación
1.	Pág. 6	Antecedentes
2.	Pág. 10	Procedimiento de medidas en frontera en cada país centroamericano
3.	Pág. 15	Procedimiento de medidas en frontera en Panamá
4.	Pág. 19	Procedimiento de medidas en frontera en Costa Rica
5.	Pág. 26	Procedimiento de medidas en frontera en El Salvador
6.	Pág. 31	Procedimiento de medidas en frontera de Honduras
7.	Pág. 35	Procedimiento de medidas en frontera en Guatemala
8.	Pág. 38	Procedimiento de medidas en frontera en Nicaragua

PRESENTACIÓN

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) se complace en presentar a las entidades de los sectores público y privado, la academia y personas con interés en profundizar sus conocimientos en los aspectos prácticos del comercio internacional, el ***“Manual para la Aplicación de Medidas en Frontera en materia de Propiedad Intelectual en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea”***.

Este Manual ha sido elaborado a través del Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación (PRAIAA) con la asistencia de la Unión Europea.

La finalidad de este Manual es proporcionar un instrumento de fácil manejo, con un lenguaje comprensible, que dé a conocer los procedimientos que utilizan los países de la región para la aplicación de las medidas en frontera en materia de propiedad intelectual, el cual comprende un análisis de los tratados y convenios multilaterales, así como de las legislaciones y las mejores prácticas de cada territorio.

El Manual aborda en primer lugar lo relativo a los antecedentes de las Medidas en Frontera, orígenes en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aspectos más importantes de la figura e implementación en legislaciones centroamericanas.

El estudio y análisis del Acuerdo de Asociación relacionado con las Medidas en Frontera y una comparación con el ADPIC fue un aspecto obligado para comprender la dimensión y nivel de compromisos asumidos por los países centroamericanos en el marco del ADA.

Debido a que estas medidas están reguladas en un disperso número de leyes y disposiciones, como parte de la metodología para elaborar el Manual, se realizó un análisis comparativo del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), su Reglamento (RECAUCA) y las consideraciones más importantes de las legislaciones internas en el tema de medidas en frontera.

También se incluyeron las disposiciones de otras instituciones relacionadas con el tema de Medidas en Frontera, como la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y los parámetros que el Gobierno de EEUU efectúa sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y que se relacionan en forma indirecta con la figura de análisis.

Seguidamente se analizaron los procedimientos legales que se realizan en la práctica en cada país de la región centroamericana, logrando establecer como primer punto todos aquellos elementos en común entre todas las jurisdicciones, derivado precisamente que todos los países implementaron el sistema con base en los ADPIC. Se estableció y transcribió el proceso de Medidas en Frontera de todos los países, siendo únicamente Panamá y El Salvador en donde se encuentra actualmente regulado en un documento como tal.

Con base en el análisis de las diversas legislaciones y mejores prácticas, se logra brindar recomendaciones para actualizar, mejorar o armonizar el sistema a nivel centroamericano.

Este Manual contribuirá a fortalecer las capacidades comerciales en la región en un tema de gran relevancia como es la Aplicación de Medidas en Frontera en materia de Propiedad Intelectual (PI) en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea”.

Melvin Redondo
Secretario General SIECA

Manual para la Aplicación de Medidas en Frontera, en materia de Propiedad Intelectual en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea

1. Antecedentes

Origen de la figura de Medidas en Frontera.

Empezamos indicando que la palabra Observancia viene del latín Observantia y el Diccionario de la Real Academia Española la define como: “cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla”. Y precisamente esa palabra fue la más adecuada para agregarla en el que podría considerarse el Tratado Multilateral más importante en temas de propiedad intelectual como es el Acuerdo de los ADPIC (Anexo 1C).

El 1 de enero de 1995 queda establecida la Organización Mundial del Comercio (OMC) como la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC y dentro de estos encontramos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual (PI) constituyéndose como el acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual.

Este Acuerdo era necesario ya que el grado de protección y respeto de los derechos de propiedad intelectual variaba considerablemente de país en país y por ello se establecieron normas internacionales mínimas que cada país parte de la OMC debía observar, es decir, cumplir en forma exacta y puntual.

El Acuerdo sobre los ADPIC consta de 7 partes, entre las cuales se encuentra la tercera relacionada con la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y que se refiere a los procedimientos y recursos internos encaminados al cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y en cuya sección se regula por primera vez la figura de las Medidas en Frontera (MF), objeto de la presente guía.

A junio del 2016, 164 países son miembros de la OMC entre ellos todos los países de Centroamérica que han promulgado leyes de PI tomando de base las normas comunes exigidas en ADPIC.

A pesar de estas nuevas leyes, sus Reglamentos y modificaciones (que introdujeron en algunos casos procedimientos para la aplicación de Medidas en Frontera) no existe una sola legislación centroamericana que regule en forma clara el proceso de la MF incluyendo todas las fases tanto de la solicitud iniciada



por instancia de parte como de oficio de parte de Aduanas. Es por ello, que al final de la presente guía y derivado de las mejores prácticas de cada país de la región se hace una recomendación sobre una ley o reglamento que incluya el proceso y precisamente dichas mejores prácticas.

Otros Acuerdos y Convenios

a. Acuerdo de Asociación:

En mayo del 2010, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá finalizaron negociaciones para un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. El AdA fue firmado el 29 de junio del 2012 en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), realizada en Tegucigalpa, Honduras y entró en vigencia el 1 de diciembre del 2013.

El Capítulo 3 del Acuerdo de Asociación se refiere a la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el cual las Partes reafirman los derechos y compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y en especial la parte III del ADPIC relacionada con la necesidad de establecer las medidas, procedimientos y recursos complementarios necesarios para asegurar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, entre estas, las medidas en frontera.

Si bien el AdA ratifica los compromisos adquiridos en ADPIC, también establece medidas, procedimientos y recursos complementarios para asegurar la observancia de

los derechos de propiedad intelectual. Sugiere que dichas medidas, procedimientos y recursos sean justos, proporcionados y equitativos, y no sean innecesariamente complejos o costosos, ni causen la existencia de plazos irrazonables, retrasos innecesarios evitando obstáculos al comercio legítimo.

El AdA reconoce la importancia de la coordinación en materia de aduanas y, por tanto el compromiso de promover la aplicación de la observancia en aduanas en relación con las mercancías de marca falsificadas y pirateadas, específicamente a través del intercambio de información y de la coordinación entre las administraciones de aduanas de las Partes.

b. CAUCA y RECAUCA:

El 10 de junio de 1958, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, firmaron el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana cuyo objetivo fue sentar las bases para la unión aduanera de los países contratantes y la integración progresiva de sus economías.

Los anteriores países con excepción de Costa Rica (que se adhiere en el año 1962) firmaron el 13 de diciembre de 1960 el Tratado General de Integración Económica Centroamericana en donde se reafirmó el propósito de unificar las economías de dichos países y constituir la Unión Aduanera.

El 13 de diciembre de 1963, los cinco países suscribieron el Protocolo mediante el cual adoptaron el Código Aduanero Uniforme Centroamericano denominado CAUCA.

El 29 de junio del 2002 por medio del Protocolo de Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, Panamá se incorpora al Subsistema de Integración Económica Centroamericana y adopta entre otros, el CAUCA conforme Anexo 3.3 de dicho Protocolo.

¹ Informe del Grupo Especial, Corea - Determinado papel, párr. 7.219.
² Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Operaciones comerciales normales.



El CAUCA se constituyó con el objeto de establecer una legislación aduanera básica aplicable a toda persona, mercancía o medio de transporte que circule en y entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La última modificación a este Código (llamada CAUCA IV) fue aprobada por resolución número 223-2008 del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) con fecha 25 de abril de 2008.

En este sentido, el Reglamento del CAUCA, conocido como RECAUCA establece en el artículo 316 una breve reseña de la medida en frontera en materia de propiedad intelectual.

Entidades relacionadas con el control en el combate a la falsificación de productos de protección de la propiedad intelectual

El esfuerzo por combatir la falsificación y piratería con el fin de respetar los derechos de propiedad intelectual y la omisión de los tributos respectivos ha sido un trabajo en conjunto de varias entidades internacionales que apoyan a cada país o región conforme sus propias necesidades y todo con el fin de evitar este flagelo que perjudica a varios niveles y en donde incluso el crimen organizado se encuentra como uno de los principales proveedores.

Dentro de las entidades que colaboran con este tema y que por ende se relacionan, aunque fuese en forma indirecta con las medidas en frontera que precisamente frenan la introducción de mercancías falsas al mercado, están:



a. Organización Mundial de Aduanas (OMA):

Es un organismo intergubernamental independiente creado en 1952 cuya misión es mejorar la eficiencia y eficacia de las Administraciones de Aduanas. Es la única organización internacional con competencia en materias aduaneras.

Cuenta con 182 Miembros divididos en 6 regiones. La región que nos interesa en esta guía está formada por: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela

A continuación, la fecha de ingreso de cada uno de los países centroamericanos a dicha Organización:

País	Fecha de Ingreso
Guatemala	22 febrero de 1985
El Salvador	7 julio de 2005
Honduras	8 diciembre de 2005
Nicaragua	24 septiembre de 1998
Costa Rica	29 agosto de 2001
Panamá	8 marzo de 1996

³Comité de Prácticas Antidumping de la OMC. Recomendación relativa a los periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping, G/ADP/6, 5 de mayo de 2000.

En el año 2009 se creó el grupo de Falsificación y Piratería (CAP GROUP por sus siglas en inglés) cuyo mandato es constituir un mecanismo de diálogo sobre las Medidas en Frontera en materia de falsificación de marcas y piratería de derechos de autor. En sus deliberaciones, el Grupo respetará los regímenes jurídicos nacionales de los Miembros, así como sus respectivos niveles de compromisos en los acuerdos internacionales, como el Acuerdo sobre los ADPIC.

El propósito y el alcance del Grupo se limitan a intercambiar y debatir las opiniones, experiencias, prácticas e iniciativas de las administraciones aduaneras.

Desde el año 2007, la OMA también concede el premio "Yolanda María Mercedes Benítez Ferreira" que constituye el reconocimiento más importante que la OMA otorga al país que haya logrado el mayor éxito en el combate a la falsificación y la piratería, así como al tráfico de medicamentos falsos y caducos. Este premio fue instituido en homenaje a la Administradora de Aduana del Paraguay quien fuera asesinada en septiembre de 2005.

De momento, de los países centroamericanos, solamente a Panamá, en el año 2012 se le ha otorgado dicho reconocimiento.

b. Reporte especial de la Sección 301 de la Ley de Comercio Exterior de EEUU. Special Report 301.

La Sección Especial 301 de la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos de América (EEUU) establece un sistema de verificación

de los sistemas de protección a la propiedad intelectual de todos los países a partir de criterios utilizados por EEUU.

Según la Sección 301, la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) debe emitir un informe anual sobre la protección efectiva y adecuada de la PI en el mundo y los esfuerzos que cada país hace en el combate a los productos falsificados.

La Sección Especial 301 establece que aun cuando un país cumpla con todas las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, puede no otorgar una protección adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual (DPI). Una de las características más importantes de esta norma es la discrecionalidad que concede al USTR para que unilateralmente determine qué países pueden ser incluidos en las listas, cuáles de ellos son prioritarios y qué acciones deben ser adoptadas en su contra.

Clasificación de los países conforme U.S.T.R.

La clasificación de los países se basa en la negación de protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual. Se trata de tres categorías:

1. País extranjero prioritario/Priority Foreign Country (PFC por sus siglas en inglés),
2. Lista de observación prioritaria/Priority Watch List (PWL por sus siglas en inglés).
3. Lista de observación/Watch List (WL por sus siglas en inglés).

El Reporte se ha publicado desde el año 2005 y en los últimos 5 años (2013-2017) ninguno de los países de Centroamérica ha estado en la Lista de PFC o PWL pero Guatemala y Costa Rica sí han estado en la lista de Observación o Watch List.

Y precisamente, en el Special Report 2017 se hacen los siguientes comentarios a estos dos países centroamericanos sobre el tema de Medidas en Frontera:

a. De Costa Rica: "...Con el fin de mejorar la observancia en fronteras, Costa Rica debería crear un sistema formal de registro de Marcas para permitir a los funcionarios de aduanas hacer

⁴ Informe del Grupo Especial, Argentina - Derechos antidumping sobre los pollos, párr. 7.341.



pleno uso de la acción de oficio que les corresponde para detener y examinar las mercancías...”.

b. De Guatemala: “...Estados Unidos insta a Guatemala a que continúe fortaleciendo la Observancia de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo la persecución penal, las medidas administrativas y las medidas en frontera. Los productos piratas y falsificados siguen estando ampliamente disponibles y Guatemala se ha convertido en una fuente de falsificación de productos farmacéuticos...”.

2. Procedimiento de medidas en fronteras en cada país centroamericano

Elementos comunes en toda la región centroamericana

La figura de las MF es conocida como una medida cautelar especial en temas de Propiedad Intelectual y por ello, la ley que aplican los países centroamericanos es:

1. Una ley sobre Observancia de los DPI (como es el caso de Panamá y Costa Rica).
2. Una ley específica de PI o Derecho de Autor que contiene un capítulo especial sobre la aplicación de las MF, o
3. Como en el caso de El Salvador una Disposición Administrativa de carácter general.
4. Leyes procesales respectivas relacionadas con los procedimientos de medidas cautelares.

Por tratarse de la suspensión de mercancías supuestamente falsas o piratas que ingresan por medio de una aduana, la Autoridad Aduanera es sin duda la Institución principal que trabaja en conjunto con otras dependencias, entre ellas, el Registro de la Propiedad Intelectual como ente encargado de la protección de la PI; la Fiscalía respectiva y cualquier otra entidad creada para colaborar en el combate de la falsificación o piratería.

Por ello, para efectos de la protección de los derechos de propiedad intelectual por medio de las Medidas en Frontera, en todos estos

países, las Instituciones que actúan activamente son los Registros de PI, las Autoridades de Aduanas y, además, los Tribunales de Justicia, ya que estos son los órganos encargados de administrar justicia en cada uno de los países y por ende, ante quien se solicita las MF cuando procede por actuación del titular del derecho que se infringe.

A. Procesos judiciales aplicables.

El objetivo de las MF es suspender el despacho de mercancías falsificadas o piratas que infringen precisamente derechos de propiedad intelectual. Infracción que no solamente debe ser frenada para que dichas mercancías no sean liberadas en el comercio de un determinado territorio, sino además para evitar posteriores infracciones de terceros; siendo la forma de prevenir dichas infracciones precisamente presentando las demandas judiciales impuestas por las diferentes leyes.

En este sentido, independientemente del momento en que se solicite la MF, ya sea por iniciativa propia del titular de los DPI ante un Juzgado, o por solicitud de la Autoridad Aduanal de oficio, se dan los siguientes procesos judiciales que se relacionan con las MF:

a. Principalmente procesos penales. Derivado del ADPIC se establecieron procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación dolosa de marcas o piratería lesiva del derecho.



Con el DR CAFTA en Centroamérica se incrementaron los años de prisión y los montos de la multa (con excepción de Nicaragua). En este sentido, toda infracción a los DPI debe iniciar con una denuncia penal ante la Fiscalía de la PI o Ministerio Público.

2. Proceso civil por infracción de los derechos de propiedad intelectual cuyo fin último es el resarcimiento de los daños y perjuicios.

3. Procesos mercantiles de Competencia Desleal en materia de propiedad intelectual.

Es importante indicar que dentro de las infracciones a los DPI que dan origen a los procesos antes indicados podemos encontrar, como ejemplo, las siguientes que hemos tomado de la ley de propiedad industrial de Guatemala pero que es similar al resto de jurisdicciones.

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una imitación o falsificación de dichos signos, con relación a los productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro.

b) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado, sustituido o suprimido, total o parcialmente.



c) Usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca.

d) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo, así como comercializar, almacenar o detentar tales materiales.

e) Rellenar o volver a usar con cualquier fin envases, envolturas o embalajes que lleven un signo distintivo registrado.

f) Usar en el comercio etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de embalaje o empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios.

g) Fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detectar productos amparados por una patente ajena.

h) Fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detectar productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño industrial protegido.



En este punto, es importante concluir que, si bien todos los países cuentan con legislaciones protectoras de los DPI, solamente dos de ellas cuentan con normativa específica sobre MF, quedando el resto de países con articulados esparcidos en varios cuerpos legales (CAUCA, RECAUCA, ADPIC, ADA, o leyes propias de PI) con lo cual se hace necesaria no solo la armonización del procedimiento a nivel centroamericano (con las normales diferencias de cada territorio) sino la modificación o creación de leyes que contengan las normas aplicables a las MF pero en especial los respectivos procedimientos en forma clara y completa para dar claridad a los usuarios y al público en general.

B. Sujetos que pueden solicitar o implementar la medida

- El titular de un derecho protegido de PI o su licenciario. En este caso, el titular o su licenciario debe recabar las pruebas mínimas necesarias para acreditar a la autoridad judicial respectiva que las mercancías son falsas.
- La autoridad aduanal de oficio con el auxilio de autoridad judicial competente.

C. Requisitos procesabilidad²

1. Que sea un régimen aduanero susceptible de aplicación de estas medidas (p. ej., importación, mercancías en tránsito).
2. Que la infracción afecte derechos protegidos o para los cuales fueron contempladas estas medidas especiales en frontera (p. ej., mercancía pirata que lesione los derechos de autor).
3. Que existan motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías infractoras.
4. Que se acredite con pruebas suficientes la existencia de la presunción de infracción de derecho de propiedad intelectual.

D. Motivos válidos sobre la sospecha de mercancía infractora

En cuanto a la forma de establecer cuándo una mercancía es falsificada o pirata, las aduanas centroamericanas se sirven de sistemas de análisis de riesgos, de escáneres y/o filtros informáticos para el control y determinación de mercancías falsificadas.

Generalmente la sospecha nace por la declaración aduanera (valores irreales de la mercancía), por aviso (llamado alerta) efectuado por otra autoridad aduanera o por una simple inspección de rutina o al azar de la respectiva mercancía.

También se sirven de los patrones de ciertos consignatarios y empresas conocidas como transportistas de productos falsificados y toman como guía el país de origen de las mercancías, teniéndose como prejuicio arraigado que toda mercancía proveniente de China es probable sea falsificada.

Ahora bien, en el caso de solicitud por parte de los titulares de los DPI, las sospechas previas se basan inicialmente por comportamientos que observan en el mercado tanto el titular como su licenciario/-distribuidor local que detecta importaciones que no provienen de aquel o éste y por ende la sospecha de ser falsos o piratas.

² Mencionado por el autor Giancarlo de la Gasca en su obra, LAS MEDIDAS EN FRONTERA A LA LUZ DEL ADPIC.





Un elemento importante que alerta a estos sujetos una vez son alertados de parte de Aduanas, es el valor declarado de dichos productos en la respectiva declaración de aduana que hace el consignatario.

E. Requisitos mínimos que debe cumplir el titular del DPI

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

- a) Que acredite ser el titular o el representante de un derecho de propiedad intelectual.
- b) Que otorgue una garantía razonable o caución equivalente, antes de que se dicte la suspensión, que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos.
- c) Que aporte información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular del derecho, de modo que estas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades competentes.

El requisito de proveer suficiente información no deberá disuadir, irrazonablemente, el recurso a estos procedimientos.

- d) Que aporte pruebas de las que se desprendan indicios razonables o suficientes de la supuesta infracción de su derecho de propiedad intelectual.

F. Cuando no aplican las Medidas en Frontera

No aplican a:

1. Las importaciones de mercancías 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.
2. Las cantidades de mercancías que constituyan parte del equipaje personal del pasajero.

G. Garantía

Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir que el titular de un DPI que ha iniciado un proceso de suspensión constituya garantía razonable o aseguramiento equivalente, suficiente para proteger al acusado y a las autoridades competentes, y para impedir abusos.

Si bien en ADPIC, DR CAFTA y ADA se indica que esta garantía no deberá disuadir indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha garantía podrá tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercancía importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de mercancías, en el supuesto de que las autoridades competentes determinen que el artículo no constituye una mercancía infractora.

Ahora bien, en este tema, no existe una homogeneidad en cuanto a la forma de determinar dicha garantía derivada del valor de la supuesta mercancía infractora, tal y como lo veremos más adelante.

H. Derecho de Inspección (para muestras)

La autoridad que ordene la medida en frontera podrá autorizar a quien las promovió, el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo. Igual derecho tendrán el importador o exportador. Esta medida se realizará en presencia de la autoridad judicial respectiva, con citación de la parte contraria.



I. Confidencialidad

Existe obligación de proteger la información confidencial y cualquier derecho de información no divulgada (secretos comerciales o industriales).

J. Obligación de brindar información del consignatario y de la mercancía al titular del derecho de PI

Cuando la autoridad respectiva determine que las mercancías o productos retenidos infringen un derecho de PI, dicha autoridad proporcionará al titular del derecho toda la información relativa al nombre o identificación del expedidor, destinatario o importador, incluyendo su dirección y la cantidad de artículos infractores.

K. Inaudita Altera parte

Por ser una medida cautela especial y precisamente porque su objetivo es detener la mercancía supuestamente infractora en forma inmediata, el consignatario o propietario de las mercancías no será parte dentro del proceso inicial de las MF. Una vez decretada la suspensión de las mercancías se le notificará de inmediato.

L. Indemnización al consignatario

En casos especiales indicados por ley, quien solicitó la medida en frontera será responsable ante el importador, consignatario y el propietario de las mercancías retenidas, por los daños y perjuicios causados

M. Destrucción de mercancía falsificada

Una vez determinada que la mercancía es falsa o pirateada, la autoridad judicial en sentencia ordenará la destrucción de la misma. Podrá ordenar que los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean destruidos.

La autoridad judicial no podrá ordenar la donación de las mercancías de marcas falsificadas y mercancías infractoras de los derechos de autor y derechos conexos, a programas de bienestar social o similares, sin la autorización del titular del derecho y siempre removiendo la marca de las mercancías infractoras. En ningún caso, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales.

Según algunas leyes o prácticas la mercancía incautada se puede donar cuando la mercancía lo permita y se puede remover el distintivo, marca o etiqueta. Pero hay productos que no es posible hacer dicha remoción como perfumería y por ello, la mercancía infractora debe destruirse.

Los actos posteriores a la destrucción de las mercancía no está regulado en forma expresa en las leyes centroamericanas y es uno de los temas que los titulares de los DPI tampoco quieren asumir, ya que es un costo extra para ellos que en todo caso, debe asumir el gobierno o los infractores. Estos costos pueden llegar a ser altos, tomando en cuenta que muchas veces esa mercancía debe ser incinerada en hornos de cremación que no están en todas las aduanas y cuya operación tiene un costo. Otro tema a considerar y regular es el impacto ambiental de la destrucción y por ello deben buscarse los mecanismos que cumplan con dichas normas, como los trituradores con que cuenta Panamá, pero que una vez más son costosos.

3. Procedimiento de medidas en frontera en Panamá

Comentarios previos

Se inicia el estudio de los respectivos procedimientos de Medidas en Frontera con Panamá, por ser el país que cuenta con legislación e Instituciones que han desarrollado ampliamente los mecanismos de protección de los DPI y en especial el procedimiento de las medidas en frontera.

Como se indicó antes, en el año 2012, Panamá recibió el Premio Yolanda Benítez que concede la Organización Mundial de Aduanas (OMA) por los esfuerzos realizados y los resultados obtenidos en la lucha contra la Piratería y las falsificaciones.

En Panamá, por medio de Ley 16 del 29 de agosto de 1979 se creó la Dirección General de Aduanas. Por Ley 35 del 10 de mayo de 1996 en materia de propiedad industrial (artículos 176 y 177) se otorgó potestad a dicha Dirección para inspeccionar y/o retener mercancía en trámite aduanero que pueda estar infringiendo leyes de propiedad industrial.



Para dar cumplimiento eficaz a dicha ley 35 se emitió el Decreto Ejecutivo 123 del 26 de noviembre de 1996 en donde, entre otros grandes avances, se crea el Departamento de Propiedad Intelectual mismo que se encarga, entre otros, de ejecutar y dar cumplimiento a las Medidas en Frontera en Panamá.

El Departamento de Propiedad Intelectual forma parte de la Sub Dirección General Técnica de la ANA y colabora a nivel operativo en protección de los derechos de la propiedad Intelectual:

Por Decreto Ley número 1 del 13 de febrero del 2008, la Dirección de Propiedad Intelectual está facultada para inspeccionar y/o retener, en todo el territorio nacional, mercancías en tránsito sujetas a cualquier otro país de destino, que puedan estar infringiendo disposiciones de las leyes sobre propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos.



Se crea esta dirección con la finalidad de proteger la investigación, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas de los productos y servicios, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones y señales de propaganda.

La gran mayoría de mercancía falsificada retenida por la Dirección de Propiedad Intelectual se encuentra en contenedores de tránsito y no necesariamente que ingresarán al comercio panameño.

Registro Centralizado de los titulares de los DPI

Otro de los avances del Decreto Ejecutivo N° 123 de 26 de noviembre de 1996 es la creación por medio del artículo 3 del Registro Centralizado de los titulares de los Derechos Protegidos de Propiedad Intelectual.

Este Registro está a cargo del Departamento de Propiedad Intelectual y se lleva a instancias del propietario del derecho protegido, por el mismo término que el registro original. El registro en aduanas podrá ser renovado por el mismo período en que se renueve el registro en la DIGERPI.

Quien registre su derecho en Aduana deberá, además, registrar el nombre, los datos generales y domicilio de su apoderado legal en el país, así como los nombres y direcciones de sus licenciarios y distribuidores autorizados. Lo anterior es importante para casos futuros en donde sea necesario volver a contactar al apoderado legal.

Los titulares de derechos de autor y de derechos de propiedad intelectual protegidos por ley en Panamá que no tengan registro, podrán solicitar a la Dirección General de Aduana su inclusión en el registro centralizado.

d. Comisión o Mesa Interinstitucional

Otra ventaja con la que se cuenta en Panamá y por la cual se confirma su compromiso en el combate a la falsificación, es que existe por disposición del artículo 219 de la ley 35, una Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual creada para velar por la armonización, coordinación y seguimiento de las políticas en materia de propiedad intelectual. Está integrada por un miembro de las siguientes Instituciones: a) DIGERPI, del Ministerio de Comercio e Industrias; b) Dirección de Derecho de Autor, del Ministerio de Educación; c) Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda y Tesoro; d) Oficina de Propiedad Intelectual de la Zona Libre de Colon; e) El Ministerio Público y Seguridad Informática y f) La institución del Estado a cargo de las relaciones de la República de Panamá con la Organización Mundial del Comercio.

Esta Comisión Interinstitucional, junto con la de Costa Rica, son las únicas que se han logrado constituir por ley en Centroamérica a pesar de los esfuerzos que han intentado algunos sectores o Cámaras de la región.

Un ejemplo de colaboración entre estas instituciones es la que se da entre la Fiscalía y/o el Departamento de Propiedad Intelectual de la ANA con la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI)

en donde en caso de duda de la titularidad o licencia de uso de una marca (por parte de un consignatario) se solicita al DIGERPI información sobre la titularidad o derecho de uso de determinada marca. Las comunicaciones se dan de manera formal y/o informal con total agilidad de parte del DIGERPI, tomando en cuenta los plazos tan cortos con que se debe actuar en el proceso de Medidas en Frontera.

Tribunales Especializados

Panamá también cuenta con Juzgados especializados en materia de Propiedad Intelectual lo cual sin duda, genera más seguridad jurídica a los titulares de DPI cuyos asuntos son resueltos por jueces expertos en el tema. De momento dichos juzgados son los Juzgados Octavo y Noveno de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Panamá - Procedimiento de medidas en frontera

El procedimiento de Medidas en Frontera se encuentra regulado en Decreto Ejecutivo N° 123 de 26 de noviembre de 1996, por medio del cual se reglamentan los artículos 176 y 177 de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996 y se adoptan otras disposiciones sobre la materia; y también en el Decreto Ejecutivo 466 del 20 de octubre del 2015. Este último decreto es un complemento de las nuevas regulaciones que se deben efectuar, entre otras, a la ley aduanera conforme lo acordado en el Tratado de Promoción Comercial entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América (TPC).

Uno de los objetivos del TPC es proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada Parte. En el Capítulo 15 se encuentra todo lo relacionado con los Derechos de Propiedad Intelectual y en el subcapítulo 15.11 se encuentran las normas sobre observancia a dichos derechos y las Medidas en Frontera.



Con base en los compromisos adquiridos en el TPC Panamá incorporó en el Decreto 466 las siguientes mejoras al sistema de Medidas en Frontera:

1. Reducción de tiempo de espera de los contenedores que son objeto de revisión.
2. En contenedores con mercancía falsa y legítima, se retendrá únicamente las mercancías falsas, agilizando el movimiento de los contenedores en los puertos y por consiguiente la mercancía no retenida podrá seguir su tránsito normal.
3. La facultad a las autoridades de aduanas de iniciar medidas en frontera de oficio, con respecto a la mercancía importada, exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de propiedad intelectual, sin requerir denuncia formal por parte de un privado o del titular del derecho.

Fundamento legal	Decreto Ejecutivo 466 del 20 de octubre del 2015 julio de 2005
Multa y prisión	Multa de \$10,000.00 a \$200.000.00 Prisión máxima de 6 años
Página web a consultar	www.ana.gob.pa
Líneas de denuncias	311 506-7444 denuncias@ana.gob.pa Dir. Curundú, Ave. Dulcideo González, Edificio 1009

ETAPA	
Inspección mercancía infractora	<p>Aduana: Luego del análisis de riesgo se determina si se sospecha o no de una mercancía falsificada o infractora y se ordena la inspección de oficio.</p> <p>Tercero: El titular de un derecho de propiedad intelectual confirma la sospecha de la importación de un producto falsificado y solicita la medida en frontera.</p> <p>Debe presentar solicitud que incluya descripción de la mercancía, datos del consignatario, datos del contenedor, puerto de entrada/salida y otros datos para su fácil identificación.</p> <p>Junto con la solicitud debe presentar fianza.</p>
Acta inspección	<p>En el caso que la mercancía sea falsificada, la ANA procederá en un plazo de 5 días a realizar el inventario y avalúo oficial de la mercancía y notificar a los interesados por medio de un edicto que se publicará en las oficinas del Departamento de Propiedad Intelectual de la ANA y en las oficinas de la Administración Regional de Aduanas que efectuó la retención. Copia de dicho edicto se fijará en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial y/o en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Existe también la opción de publicar la información de dicho edicto en la página web de la ANA.</p>
Retención y edicto	<p>Una vez ordenada la inspección, varios representantes de ANA, entre ellos, a) Dirección de Propiedad Intelectual, b) Oficina Interinstitucional de Análisis de Riesgo (OJAR) c) del Programa Global de Control de Contenedores (PGCC), d) Unidad Técnica de Inspección de Contenedores (UNITEC) y e) la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA); proceden a efectuar la inspección levantando para ello el acta respectiva en donde se hace constar la apertura del contenedor, revisión de la mercadería y en su caso conclusión respecto a la falsificación o no de la misma. Todos los presentes firman el acta respectiva. El acta debe contener identificación de la autoridad que práctica la diligencia, resolución u oficio que ordena la retención de la mercancía, la descripción, naturaleza, inventario y demás características que permitan la identificación de la mercancía y los datos del consignatario.</p>

Muestras	Una vez notificado el propietario o titular del derecho protegido, por medio de abogado idóneo, podrá solicitar muestras de la mercancía que así lo permita. Una vez recibidas las muestras, tendrá hasta 5 días para presentar escrito de Oposición a Tránsito de manera sumaria y sencilla. De no presentarse oposición la ANA liberará la mercancía.
Solicitud de Medida en Frontera/Fianza:	Una vez presentada la oposición la ANA fijará en un plazo de 1 día la fianza a cubrir por parte del opositor y cuyo monto no podrá ser mayor al 50% del avalúo efectuado que además se establece con valor CIF, es decir, no con valor de mercado. La fianza podrá ser mediante certificado de garantía o garantía bancaria.
Remisión expediente a Fiscalía	Una vez consignada la fianza, la Aduana que efectuó la retención remitirá en un plazo de 3 días, el expediente y mercadería al Ministerio Público para su custodia fuera del recinto portuario. De no presentarse fianza, igualmente la ANA avisará a la Fiscalía de la respectiva infracción y ésta podrá solicitar el expediente y mercancía para su custodia. Si en este último caso, la Fiscalía no ordenara la retención, la ANA liberará la mercancía.
Plazo máximo de retención:	El plazo máximo que la ANA puede retener una mercadería sospechosa de vulnerar derechos de propiedad intelectual es de 45 días.

4. Procedimiento de medidas en frontera en Costa Rica

Comentarios previos

Aduanas

La observancia de los DPI es un pilar de gran relevancia para el Servicio Nacional de Aduanas por lo cual durante los últimos años se han efectuado esfuerzos para reforzarla mediante actividades tales como:

- Participación en operativos internacionales denominados Operación Maya y Operación Pangea, generándose resultados importantes.

- Diagnóstico, de parte de la OMA, sobre la normativa y actuación del Servicio Nacional de Aduanas en la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual.
- Libre acceso a la base de datos IPM de la OMA, que contiene información sobre el registro de marcas notorias protegidas y que sirve de referencia en cuanto a las características de las marcas originales³.
- Trabajo en conjunto con el sector privado en el tema de capacitaciones, otorgándose en promedio 4 charlas por año a colaboradores del Servicio Nacional de Aduanas para el reconocimiento de características de marcas.

Es preciso indicar, en cuanto al software IPM que desde el año 2013 el Servicio Nacional de Aduanas mantiene la suscripción a la base de datos de dicho software (Miembros de Interfaz Pública) de la Organización Mundial de Aduanas, herramienta utilizada para la lucha contra la falsificación.

³ Informe del Grupo Especial, Argentina - Derechos antidumping sobre los pollos, párr. 7.341.



Es preciso indicar, en cuanto al software IPM que desde el año 2013, el Servicio Nacional de Aduanas mantiene la suscripción a la base de datos de dicho software (Miembros de Interfaz Pública) de la Organización Mundial de Aduanas, herramienta utilizada para la lucha contra la falsificación.

La OMA proporciona a sus miembros las administraciones aduaneras acceso gratuito a la herramienta IPM, una base de datos que contiene información proporcionada por los titulares de derechos de propiedad intelectual, en relación con sus productos y / o servicios, sus derechos de propiedad intelectual que permite al usuario la verificación de datos específicos como rutas de transporte de la mercancía, características, fotografías de la mercancía genuina y falsificada e información sobre las personas que los representan en los distintos países o regiones.

La herramienta contiene información de diferentes marcas a nivel mundial de diferentes sectores tales como belleza, farmacia, alimentos y bebidas, electrónicos, software entre otros, actualmente la herramienta es utilizada a nivel mundial en 95 países.

Por otro lado, en el año 2015 la Dirección General de Aduanas, emitió la directriz DIR-DN-003-2015 denominada "Lineamientos Generales al amparo de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual", con el objetivo de que las aduanas cuenten con un procedimiento uniforme para la atención de este tipo de actuaciones.

Durante los últimos 4 años a la fecha se han realizado 127 actuaciones sobre las cuales se han remitido al Ministerio Público 78 denuncias.

Registro Centralizado de los titulares de los DPI

No existe de momento Registro centralizado de las marcas de los titulares de los DPI e incluso

en el SPECIAL REPORT 301 del USTR del presente año, se insta a Costa Rica a crear tal Registro en Aduanas.

Tribunal Registral Administrativo (TRA)

Con base en los compromisos adquiridos en ADPIC, en la parte relativa a la "Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual" (artículo 41.1) al igual que Panamá, Costa Rica en el año 2000 implementó por medio de Ley número 8039, la ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Entre otros, en esta ley se crea el Tribunal Registral Administrativo, un órgano independiente especializado en juzgar los recursos de apelación de las decisiones y otras medidas tomadas por los Registros nacionales de PI del país. El Tribunal, adscrito al Ministerio de Justicia, es una pieza fundamental en la estrategia del país dirigida a mejorar el conocimiento de los derechos de propiedad intelectual y del sistema de propiedad intelectual en su conjunto y lograr un mayor respeto hacia ellos. El Tribunal Registral Administrativo es el único de este tipo que existe en América Latina, y conoce de casos relacionados con los derechos sobre los bienes materiales y los derechos sobre los bienes inmateriales⁴.

El artículo 19 de la Ley 8039 señala para tal efecto lo siguiente:

"Créase el Tribunal Registral Administrativo como órgano de desconcentración máxima, adscrito

⁴ Referencia Revista OMPI http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/05/article_0006.html

al Ministerio de Justicia y Gracia, con personalidad jurídica instrumental para ejercer las funciones y competencias que le asigna esta Ley. Tendrá la sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Sus atribuciones serán exclusivas y tendrá independencia funcional y administrativa; sus fallos agotarán la vía administrativa”.

En el año 2012, la Revista de la OMPI entrevistó a la presidenta del Tribunal Registral, Sra. Guadalupe Ortiz, quien señaló que los objetivos de dicho Tribunal son dos: primero, enviar un mensaje claro a la comunidad empresarial internacional en el sentido de que sus derechos de marca se cumplen y respetan en Costa Rica y, segundo, proteger a los consumidores y a la población en general de ser engañados y comprar productos de calidad inferior o falsificados.

Es decir, se trata de otra Institución que colabora dentro de sus propias actividades al combate de productos falsificados y por ello la mención de dicho ente en la presente guía.

Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección y Promoción de la Propiedad Intelectual (CIPPI)

Como se indicó antes, esta Comisión Interinstitucional, junto con la de Panamá, son las únicas que se han logrado constituir por ley en Centroamérica a pesar de los esfuerzos que han intentado algunas Cámaras del sector privado de la región.

Desde el 2002 se estableció la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de Propiedad Intelectual (CIPPI) creada oficialmente por Decreto Ejecutivo No. N° 35631-J-COMEX-MICIT-SP-H publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 233 del 1 de diciembre de 2009

El Tribunal Registral Administrativo y esta Comisión forman parte de una estrategia nacional⁵ coordinada en materia de PI creada con el fin de fomentar el funcionamiento de una instancia de coordinación interinstitucional que permitiera generar un mayor trabajo en conjunto, por parte de las diferentes entidades estatales en los temas de propiedad intelectual. Su objetivo principal es la promoción de canales de coordinación y cooperación entre las instituciones que la conforman y otras entidades y organizaciones públicas y privadas cuando se considere oportuno, con el fin de asesorar y coadyuvar en la efectiva aplicación de la normativa que regula la Propiedad Intelectual en Costa Rica.



La CIPPI está constituida de la siguiente manera: a) Un representante de cada uno de los siguientes: Ministerios de Gobierno: Ministerio de Justicia, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Ciencia y Tecnología. b) Un representante de cada uno de los siguientes órganos de la Administración: Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Registro de la Propiedad Industrial y Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda; c) El Poder Judicial podrá participar como miembro, con un representante de cada uno de los siguientes órganos: Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y Escuela Judicial.

⁵ La Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (ENPI) fue publicada el 13 de abril del 2012

Costa Rica - Procedimiento de medidas en frontera

La Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (ENPI) en su apartado de Falsificación y Piratería de la PI en Costa Rica, indica que la Dirección General de Aduanas también posee importantes competencias en materia de observancia de la propiedad intelectual.

En ENPI también se indica que desde el 2010, la Dirección General de Aduana ha fortalecido su rol mediante el acercamiento al sector privado para buscar alianzas que les permitan cumplir adecuadamente con los fines que indica la ley, en materia de capacitación y coadyuvancia de los titulares en los procesos de denuncia de delitos contra la propiedad intelectual. En la práctica ha desempeñado un importante papel en la persecución de los delitos de propiedad intelectual, alertando de forma oportuna a los titulares sobre mercancías sospechosas.



Finalmente, en la ENPI se indica que la colaboración de organismos internacionales como la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y de entes policiales ha permitido el desarrollo de operativos multi-territoriales que permitieron recientemente imponer medidas en frontera efectivas que abrieron la puerta para que titulares pudiesen presentar denuncias penales contra importadores de producto falsificado. Igualmente, las actuaciones de la Unidad de Control de Contenedores, constituida como un órgano multiparte de entidades gubernamentales, han permitido dar seguimiento a infractores recurrentes, llevando control de las importaciones y fortaleciendo la presencia policial en las fronteras para detener el ingreso de productos que violenten la propiedad intelectual.

Estas primeras experiencias del país han permitido que a nivel de consumidores y titulares

de derechos de propiedad intelectual, empiece poco a poco a desaparecer la sensación de impunidad que en el pasado provocaba la falta de persecución de delitos contra la propiedad intelectual.

Proceso

En la Ley número 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual se regula entre otros, las medidas cautelares, algunas etapas del procedimiento de Medidas en Frontera y los procesos civiles y penales de infracción de derechos de propiedad intelectual.

Se indica que se regula algunas etapas porque no existe regulado como tal el proceso completo que en la práctica ocurre en aduanas. Ejemplos de ellos es que si bien el funcionario de aduanas puede por sospecha detener un contenedor no puede accionar judicialmente como le es permitido por medio del Departamento de Propiedad Intelectual de Aduanas, a los funcionarios de Panamá.

En Costa Rica, tampoco es retenida ninguna mercancía que venga en tránsito, solamente aquella mercancía que se sospeche infringe derechos de propiedad intelectual y que ingresará al mercado costarricense.

Ahora bien, los funcionarios de aduanas aún cuando por Ley tienen responsabilidad, sí inician de oficio las medidas en frontera con base en el análisis de riesgo y alertas recibidas por otras aduanas y tienen 10 días para presentar la denuncia al MP y en el ínterin contactar al titular de la marca que se presume está siendo infringida. El MP también en su momento pedirá a dicho titular que presente la denuncia respectiva.

Fundamento legal	Ley de Observancia 8039
<p>Proceso a presentar previo o posterior a solicitar la media</p> <p>Página web a consultar</p>	<p>Acción civil: Resarcionamiento de daños y perjuicios al titular del derecho.</p> <p>Acción Penal: Presentación de acción con base en un delito de Propiedad Intelectual.</p> <p>La acción será pública a instancia de parte.</p> <p>Multa máxima de: 500 salarios base.</p> <p>Pena máxima de prisión: 5 años.</p> <p>www.hacienda.go.cr</p>

Solicitud de oficio de parte de Aduanas

Solicitud de detención

Al existir la sospecha por parte de los funcionarios de aduanas que un contenedor contiene mercancía falsificada o pirata, se ordena la detención del contenedor y se contacta al titular de la supuesta marca infringida o su mandatario para que se apersona en la inspección de dicho contenedor. La comunicación se remite al mandatario conocido como representante de la marca supuestamente infringida pero cuando se desconoce quién representa al titular de determinada marca, el proceso puede no iniciarse y la mercancía quedar liberada. De ahí la necesidad de constituir un Registro de Titulares de Marca que incluso el reporte de la Section 301 de la USTR de EEUU del año 2017 ha sugerido a Costa Rica.

En este país como en resto de Centroamérica la mayoría de casos de infracción son de productos de marcas notorias de

vestuario y relojería cuyas marcas infringidas son generalmente las mismas y, por ende, el representante legal de éstas ya es conocido y se le contacta en forma urgente para conforme la ley, pronunciarse en un plazo de 3 días para la respectiva inspección (audiencia de verificación). En ese corto plazo, el representante del titular de la marca deberá contactar a éste, pronunciarse ante la Aduana y presentar denuncia.

Audiencia de Verificación

En esta fase el titular de los derechos de PI comparece por medio de su mandatario junto con el perito (Persona manifiestamente Idónea) a efectuar la verificación de la mercancía supuestamente infractora. El consignatario también se encuentra presente.

Al perito se le presentan las muestras seleccionadas por parte de la Policía Judicial de la mercancía incautada y con base en su análisis:

- Presenta informe escrito con sus conclusiones.
- Informe verbal sobre la falsedad o no de la mercancía lo cual no le exime del reporte escrito que debe presentar posteriormente.

Contra pruebas

Dentro de los 13 días siguientes el infractor puede ofrecer contrapruebas incluyendo su propio perito.



En el caso que el peritaje concluya que la mercancía es falsa, dicho reporte constituye el indicio que servirá a la Fiscalía para formular la respectiva acusación ante un Juzgado en San José, Costa Rica, lo cual propicia que las acusaciones van teniendo homogeneidad en cuanto a contenido y formalidad, creándose estándares en la forma en la que se acusa lo cual podrá servir de indicativo a los usuarios y representantes de marcas en la forma que se podría resolver.

Solamente se retiene la mercancía que se considera es falsificada, el resto de mercancía lícita se libera y entrega al consignatario.

Denuncia

Dentro de las 24 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 Ley de Observancia de los derechos de PI:

Finaliza Medidas en Frontera

Si transcurren 10 días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida, sin que este haya presentado demanda (dentro de un plazo máximo de un mes) 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.

De presentarse la denuncia o demanda respectiva, se continúa conforme siguientes pasos:

- **Acusación:**
Se presenta la acusación y se concede 13 días al titular de los derechos de propiedad para constituirse como querellante como acusador privado penal y actor civil para reclamar daños y perjuicios.

- **Conciliación:**
Hasta esta fase, antes de la audiencia preliminar, las partes pueden conciliar sobre el presente asunto. En caso de llegar a un acuerdo, se procede igualmente a la destrucción de la mercancía infractora.

- **Audiencia preliminar ante Juez:**
El Juez Penal cita a una audiencia donde las partes discuten si hay mérito y pruebas suficientes para ir a Juicio. Esta fase puede durar aproximadamente 18 meses.

- **Almacenaje durante proceso:**
En Costa Rica existe la ventaja para el titular de los derechos de propiedad intelectual que no se paga bodegaje o almacenaje de la mercancía incautada, ya que dicho costo lo asumen los Almacenes Fiscales los cuales, aunque son privados, por contrato con el Gobierno tienen la obligación de reservar espacios para mercancías sospechosas ya sea por piratería o por contrabando o por cualquier irregularidad puramente aduanera.

- **Juicio:**
Se cita a las partes, testigos y todos los funcionarios aduaneros que intervinieron en el procedimiento (para demostrar que la cadena de custodia no tuvo alteración).

- **Resolución final: Condena:**
La resolución final que inició con la solicitud de MF y posterior proceso judicial, de continuarse, puede dictarse en un plazo de 2 a 3 años. Las condenas en Costa Rica aun no son del todo comunes no solamente porque este tipo de proceso es relativamente nuevo sino porque las partes

logran llegar la mayoría de los casos a un acuerdo, y ello derivado quizá de la forma en que se constituye el monto de la condena como se indica a continuación.

- Los daños y perjuicios:

De conformidad con la Ley de Observancia a los DPI (artículo 40) los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales serán fijados por el juez, y podrán basarse en un dictamen pericial. Ahora bien, la Ley no indica qué parámetros debe usar dicho perito para tal efecto.

La Ley indica que la resolución por la cual se finalice la causa deberá ordenar al infractor que pague al titular del derecho, lo siguiente:

a) Una indemnización adecuada para compensar el daño que este haya sufrido como resultado de la infracción, incluida pero no limitada a los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la infracción.

b) Las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el inciso a) anterior.

Al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales deberán considerar, entre otros elementos, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho.

Nótese que es valor del bien con lo cual la condena puede ser alta tomando en cuenta el valor comercial que pueda tener el producto infractor que por lo general se trata de productos cuyas marcas son de lujo.

Solicitud a Instancia de parte

Este procedimiento requiere más actividad de parte del titular de los derechos supuestamente infringidos. Se requiere investigación de campo para identificar a la entidad o persona infractora o que colabora con la infracción. Debe recabarse prueba que concluya que en efecto se está dando una infracción a los DPI, entre ellos, identificación completa de la persona, personas o sociedad, dirección de estas, actividades principales, facturas que emiten, características de los productos y su respectiva comparación con los originales, etc.

También es común efectuar investigaciones programadas en donde se envían policías judiciales acompañados de notarios u otros auxiliares del titular de la marca para identificar productos falsificados y en su caso investigar las fuentes de dichas importaciones y en su caso solicitar la medida en frontera respectiva.

Después de recabar las pruebas necesarias, el titular o licenciario de los derechos de propiedad intelectual que tenga conocimiento fundado sobre la llegada o el despacho de mercancías que infrinjan 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.

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, la notificarán inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

Posteriormente a ello, se continúan los mismos pasos arriba indicados en cuanto a la inspección preliminar, acusación, audiencia preliminar, etc.

5. Procedimiento de medidas en frontera en El Salvador

Comentarios previos

El Salvador cuenta con una Política Nacional de Propiedad Intelectual, cuyo 9º principio se relaciona con la Observancia de los derechos de propiedad intelectual. En este principio se indica que toda estrategia de aprovechamiento y valoración de PI descansa sobre la base de una adecuada coordinación pública y/o privada para favorecer la observancia de los derechos, que debe garantizarse a los titulares de los mismos. Indica que es necesario generar confianza en el sistema de protección de los derechos, a través de procedimientos efectivos y céleres para que pueda promoverse la generación de este tipo de activos.



Dirección General de Aduanas (DGA)

Como en el resto de países de Centroamérica, la DGA es la encargada de retener toda la mercancía falsificada o pirata que pudiera infringir un DPI. Si bien en El Salvador no existe una Ley de Observancia a los DPI o de Aplicación de las Medidas en Frontera, la DGA con fecha 23 de mayo del 2012, emitió la Disposición Administrativa de Carácter General DACG No. DGA 007-2012 en la cual se regula en forma casi completa todo lo relacionado con la aplicación de las MF.

La Disposición es de carácter general, es decir, dirigido a Coordinadores de Aduanas, Administradores de Aduanas, contadores vistas, Oficiales Aduaneros, Titulares o Representantes de marcas u otros distintivos comerciales y público en general. Contiene la mayoría de disposiciones relacionadas con una adecuada aplicación de MF.

Define algunos conceptos relacionados con MF, regula todo lo relacionado con la garantía a ser impuesta por parte de Aduanas, hace un breve resumen del proceso tanto por orden de la autoridad judicial competente como por parte del titular o representante de la marca. También regula el proceso que debe seguir la propia aduana cuando actúa de oficio. En general es una disposición bastante completa que en todo caso debería ser elevada al grado de ley, agregando lo que en su caso, se considere necesario y conforme mejores prácticas tanto nacionales como del resto de países de la región.

Comisión o Mesa Interinstitucional

En El Salvador aún no existe constituida una Mesa Interinstitucional como se encuentra en Panamá y Costa Rica aunque se tiene el interés de formarla en el corto plazo por parte del Centro Nacional de Registros (en específico del Registro de la Propiedad Intelectual) la Asociación de Abogados de Propiedad Intelectual (ASPI), el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda (Dirección General de Aduanas).

Responsabilidad de los funcionarios de Aduana

Aunque no existe un artículo legal que libere a los funcionarios de aduanas de cualquier responsabilidad, y si bien de momento no se conoce de ningún caso, para dichos funcionarios no existe responsabilidad de parte de ellos por la garantía que se presta de parte del titular de los DPI o la persona que solicita la medida o presenta la denuncia respectiva.

El Salvador- Procedimiento de medidas en frontera

Procedimiento de oficio de parte de la DGA

El presente proceso será aplicado, cuando de conformidad a los procesos selectivos y aleatorios, corresponda al Servicio Aduanero efectuar la verificación física de la mercancía y en la misma se determine la importación o exportación de mercancías que se presume puedan ser falsificadas.

Si durante el aforo se establece la importación o exportación de mercancías con marcas o signos distintivos con características diferentes de los originales, el Administrador de Aduanas procederá a informar, mediante auto, al declarante o su representante sobre la posibilidad que en el caso se presente un interesado, se aplicarán las medidas en frontera.

La Aduana informará a la DGA sobre los posibles hallazgos y esta publicará en la página web del Ministerio de Hacienda por un plazo de 2 días hábiles de manera general y pública la respectiva operación de mercancías con marcas o signos distintivos falsificados.

La publicación en la página web contendrá:

- El nombre de la marca presuntamente falsificada
- Los bienes importados sobre los cuales se ha plasmado la marca

- Fotografía de la mercancía, si esto fuere posible
- El origen de la mercancía según los documentos
- La fecha a partir de la cual se considera efectuada la publicación
- La fecha máxima para mostrarse parte ante la Aduana competente.

Copia del aviso publicado en página web:*

El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas: En base a la Disposición Administrativa de Carácter General N° DGA 007-2012 de las Operaciones de Importaciones y exportaciones de marcas o distintivos comerciales presuntamente falsificados o que se sospeche que ostentan dicha calidad, se informa lo siguiente:

Nombre de las marcas presuntamente falsificadas	Real Madrid FC, Barcelona FC, Disney y Disney JR.
Bienes importados sobre los cuales se han plasmado la marca	Mercancías varias
Origen de las mercancías	China
Fecha de publicación	28 de junio de 2017
Última fecha de publicación	30 de junio de 2017
Fecha máxima para mostrarse parte ante la Aduana competente	5 de julio de 2017
Aduana	Terrestre San Bartolo

*(Se publica también fotografía de la mercancía infractora)



El titular o representante de la marca o signo distintivo, tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir de las cero horas del día siguiente al establecido como última fecha de la publicación, para manifestar por escrito ante la DGA su intención de iniciar el proceso judicial respectivo. El titular o representante deberá presentar solicitud dirigida a la DGA en la que detalle lo siguiente:

A. Nombre, documento de identidad y del titular o del representante de la marca o signo distintivo.

B. Detalle de la marca o signo distintivo que representa y del certificado de registro.

C. Correo electrónico o FAX, a través del cual se recibirá notificaciones.

D. El compromiso de iniciar el proceso judicial respectivo, en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de la publicación en la página web

E. La autorización para que el Servicio Aduanero continúe con el despacho aduanero de mercancías, si en el plazo anterior no ha solicitado al juez competente la ratificación de la misma.

El escrito deberá contar con la firma autenticada por notario público, A la solicitud deberán anexar los siguientes documentos:

- Copia certificada por notario del certificado de registro.
- Poder o documento que acredita la calidad con que se actúa.
- Constancia del Depósito de la Garantía, cuando sea procedente.

Acreditado el interés de iniciar el proceso judicial respectivo por parte del titular ante la DGA, ésta trasladará la documentación a la aduana en que se encuentra la mercancía, informará de dicha circunstancia al importador y exigirá la garantía cuando sea procedente.

El titular o representante de la marca debe presentar en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la notificación del hallazgo, en la Aduana competente, cualquiera de los siguientes documentos:

a. Copia certificada por notario de la admisión de la demanda y la determinación de las medidas en frontera ordenadas por la Autoridad Judicial.

b. Copia certificada por notario de la presentación de la demanda y solicitud de prórroga de la medida en frontera.

Vencido cualquiera de los plazos antes señalados, sin que se presente algún interesado debidamente legitimado para darle continuidad al procedimiento, el mismo se considerará desistido y se procederá con el despacho normal de la mercancía.



Fundamento legal	Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador (D.L. 868 de fecha 6 de junio de 2002 con sus respectivas reformas). Ley de Propiedad Intelectual (D.L. 604 de fecha 15 de julio de 1993 con sus respectivas reformas).
Proceso	De oficio por las Aduanas; a petición de parte por la Aduana y por orden Judicial.
Página web a consultar y otros datos	www.mh.gob.sv Teléfono 2244-5182 Correo electrónico: usuario.dga@mh.gob.sv

Procesos por parte de Aduana, bajo requerimiento y por orden judicial a requerimiento de tercero:

ETAPA	ADUANA DE OFICIO	ADUANA A REQUERIMIENTO	JUDICIAL
Inspección mercancía infractora	<p>Generalmente la sospecha nace por la declaración aduanera (valores irreales de la mercancía), por aviso efectuado por otra autoridad aduanera, por el origen del producto o por una simple inspección de rutina o al azar de la respectiva mercancía.</p> <p>La aduana realiza la verificación de la mercancía, y si la considera sospechosa de infracción, continúa el procedimiento respectivo, reteniendo provisionalmente la respectiva mercancía.</p> <p>Se hace una publicación en el sitio web del Ministerio de Hacienda, notificando a cualquier interesado que se considere afectado por la respectiva mercancía que se apersona a reclamar su derecho.</p>	<p>El interesado presenta una petición o solicitud a la Aduana, en la cual se detalla la información que se posee sobre la mercancía infractora.</p> <p>Debe presentar solicitud que incluya: Datos generales del solicitante y datos de contacto; datos generales del derecho violentado y prueba de su existencia (certificado de registro); identificación de los presuntos responsables, cuando fuera posible; descripción de las mercancías con marca o signo distintivo que se presumen falsas; valor estimado de las mercancías; ubicación o fecha aproximada de arribo.</p> <p>Además deberá asumir la responsabilidad de proporcionar los peritos necesarios para certificar que las mercancías no son originales y los costos o gastos por destrucciones de mercancías que se deriven del proceso.</p> <p>También debe extender autorización para que el Servicio Aduanero continúe con el despacho aduanero de mercancías, si en el plazo de 3 días hábiles posteriores a la autorización de la medida no ha solicitado al juez competente la ratificación de la misma y presentado copia a la Aduana respectiva,</p>	<p>El titular de un derecho de propiedad intelectual promueve un proceso de Medida Cautelar ante el Juzgado competente en materia mercantil (actualmente los Juzgados de lo Civil y Mercantil mientras no se creen los Tribunales Especiales de Propiedad Intelectual). Debe presentar solicitud que incluya descripción de la mercancía, datos del consignatario, datos del contenedor, puerto de entrada/salida y otros datos para su fácil identificación. El solicitante además deberá consignar caución económica razonable y suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esta caución debe garantizar las resultas de la medida, si el interesado no tuviere la razón. El valor que se le asigna a esta fianza será fijada discrecionalmente por el Juzgado Competente y propuesta por el solicitante, con la única salvedad que su monto no debe disuadir indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. PROCEDIMIENTOS: La Fianza es propuesta por el solicitante y fijada discrecionalmente por el Juez, conforme las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil, debiendo acreditarse los presupuestos de peligro en la demora y apariencia de buen derecho, como requisito previo a que sea decretada.</p>

Inspección preliminar	<p>Se procede, en sede aduanal, a efectuar una inspección preliminar de la mercancía respectiva, para efectos de determinar si es o no infractora.</p> <p>Para dichos efectos, se levanta el acta respectiva en donde se hace constar la apertura del contenedor o los fardos correspondientes, revisión de la mercancía y en su caso conclusión respecto a la falsificación o no de la misma. Todos los presentes firman el acta respectiva. El acta debe contener identificación de la autoridad que practica la diligencia, resolución u oficio que ordena la retención de la mercancía, la descripción, naturaleza, inventario y demás características que permitan la identificación de la mercancía y los datos del consignatario.</p> <p>Si la mercancía no es infractora, el deber es liberarla y devolverla al interesado.</p> <p>Si en cambio es mercancía infractora, la Aduana procede a retenerla. Si es constitutiva de delito, da aviso a la Fiscalía General quien procede a solicitar al Juez de Paz (competente en materia penal) que decrete la orden de secuestro. Cuando el procedimiento se judicializa, se mantiene bajo el resguardo físico de aduana, pero bajo las órdenes del Tribunal Competente. Aquí desaparecen los plazos máximos administrativos de duración de la medida.</p> <p>En cambio, cuando la medida decretada es de naturaleza civil y mercantil, el interesado tiene un plazo perentorio de 15 días (hábiles) para interponer la respectiva demanda por infracción, salvo que la medida se haya decretado dentro de un procedimiento de infracción, en cuyo caso, ya no es necesario presentar una demanda diferente a la que se ventila.</p> <p>En el caso que la mercancía sea infractora, se procederá a retener. La misma queda almacenada en la Aduana, pero bajo las órdenes de la autoridad judicial correspondiente, salvo que se trate de una mera medida de tipo administrativo.</p>
Retención	<p>En el caso de un proceso administrativo, la mercancía queda retenida hasta tanto se demuestre que no es infractora, o hasta tanto pase a la siguiente etapa, que sería una orden judicial de secuestro.</p> <p>En el caso de un proceso judicial, la mercancía queda retenida hasta que se finaliza el proceso. Si es absolutorio, se ordena su devolución. Si en cambio, es condenatorio, se procede a la destrucción de la mercancía, salvo que el titular determine otra cosa.</p>
Notificación a la otra parte	<p>Una vez aplicada la medida, la autoridad de aduanas notificará al importador o exportador y al solicitante. Al primero para que ejerza su derecho de defensa, y al segundo, para que se pronuncie sobre la misma. Por lo general la notificación que se hace al titular del derecho es mediante la publicación en la página web del Ministerio de Hacienda, salvo que se trate de una solicitud iniciada a petición de parte, en cuyo caso, se hará al lugar señalado para oír notificaciones.</p>
Almacenaje:	<p>Por lo general se mantiene en las bodegas de la Aduana, aunque puede permanecer físicamente allí pero a la orden de algún tribunal. Es posible que la misma sea trasladada posteriormente a las Bodegas del Órgano Judicial, pero ya dentro de la fase de instrucción del proceso, para efectos de custodia y peritajes.</p>
Remisión expediente a Fiscalía	<p>La Aduana procede a avisarle a la Fiscalía General de la República sobre el caso. No se remite ningún expediente, sino que más bien, únicamente se remiten notificaciones y la Fiscalía General de la República, arma su propio expediente, el cual posteriormente ocupa para su judicialización.</p> <p>En caso no se continúe con el caso en la FGR o se llegue a un acuerdo extrajudicial, la mercancía podrá ser liberada.</p>
Plazo máximo de retención:	<p>Los plazos varían según el tipo de procedimiento:</p> <p>De oficio Aduanal: 5 - 10 días A petición de parte Aduanal: 2 días. Por Orden Judicial (Civil y Mercantil): 15 días hábiles Por Orden Judicial (Penal): Lo que dure el proceso penal correspondiente.</p>
Disposición de la mercancía falsificada	<p>Destrucción de la mercancía falsificada, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma.</p>

6. Procedimiento de medidas en frontera en Honduras

Comentarios previos

Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual

Por medio del Decreto 013-2013 se aprobó la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de Honduras dentro de la cual se establecieron varios compromisos de país en temas meramente de PI, muchos de los cuales ya han sido cumplidos o están por cumplirse como lo son la Fiscalía Especial de Protección de Propiedad Intelectual, la Comisión Interinstitucional de Combate a la Piratería, elaborar y aprobar el Reglamento de aplicación de medidas en frontera, etc.

Fiscalía Especial de Protección a la Propiedad Industrial y Seguridad Informática (FEPROSI)

Se trata de una Fiscalía activa y especializada en la defensa de la PI. De fácil acceso a su plan de acción y estadísticas en la página web del Ministerio Público de Honduras (www.ph.hn).

En la página web se puede encontrar Estadísticas sobre la labor de la Fiscalía en forma general y específica. En el caso de la específica llevan un control sobre las infracciones, incluyendo los datos siguientes: fecha del caso, número de caso, denunciante, delito, denunciado, fiscal, lugar y observaciones (relacionadas con el status actual del caso).

Esta Fiscalía actúa en forma coordinada con Aduanas, ante todo porque precisamente los funcionarios de aduanas no actúan de oficio por la responsabilidad de daños y perjuicios que además estaría establecida en valor real de la mercancía.

Anteproyecto de Reglamento de Medidas en Frontera.

Con base en la Estrategia Nacional antes indica, Honduras debe implementar un Reglamento sobre la regulación de las Medidas en Frontera. El cual actualmente se encuentra en la etapa de anteproyecto.



Este Reglamento constituye una base idónea para la aplicación de las Medidas en Frontera en Honduras ya que en un solo cuerpo legal contiene no solamente las definiciones claras de conceptos que deben manejarse en este tipo de acciones (como se indicó anteriormente) sino primordialmente porque establece de forma ordenada y casi completa el proceso de MF dividido (lo cual no hace ADPIC ni el Decreto Panameño) conforme el sujeto que inicia tales medidas, es decir, el proceso por intervención de oficio (la misma Aduana) y a instancia de parte o bajo denuncia particular.

El Reglamento pareciera que sigue los lineamientos o estructura de la Ley Peruana (que se trata más adelantante) pero en especial del Decreto Ejecutivo 466 de Panamá ante todo en el tema de la falta de formalismos en las actuaciones lo cual beneficiará al titular de los derechos de PI que precisa celeridad para impedir el despacho de mercancías que vulneren sus derechos.

Hace especial mención de los contratos de licencia y de la importancia de presentar estos de parte del propietario de la mercancía para su inmediato despacho.



Dentro de los avances que tiene este anteproyecto y que por ende se considera debe ser digno de imitar, encontramos:

- Se indica en forma clara que la autoridad aduanera podrá de oficio y por iniciativa propia retener las mercancías supuestamente infractoras y sin que haya sido presentada solicitud de intervención por parte de los titulares del derecho. En este caso, una vez determinada la mercancía infractora, la Autoridad de Aduana proseguirá el trámite hasta la remisión a la Fiscalía.
- Indica claramente que en caso de no haberse presentado el titular de los derechos, la aduana queda liberada de cualquier responsabilidad por cualquier daño o perjuicio en contra del consignatario.
- Las notificaciones al o los demandados se harán tanto en la DEI (ahora DARA) en la Aduana donde se efectuó la retención como en la página web de la DARA.
- El titular de los DPI o su apoderado deberán presentar un escrito en donde de manera sumaria y sencilla indiquen los fundamentos de la oposición presentando pruebas suficientes que demuestren que existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual.

En cuanto a los comentarios por mejorar, ante todo de los países que pudieran implementar leyes o reglamentos similares, encontramos que:

Si bien en dicho anteproyecto no se ordena la creación de un Departamento de Propiedad Intelectual en Aduanas, regula la entidad encargada de conocer y actuar en todos los casos relacionados con violación de los derechos de propiedad intelectual en las aduanas.

En dicho anteproyecto tampoco se ordena la creación del tan necesario Registro digital de Titulares de Marcas, pero indica que, para comparar la información necesaria a fin de resolver los casos de violación de los DPI en las aduanas del país, se tendrá acceso a través del sistema de Internet a la base de datos de la Dirección General de Propiedad Intelectual y de la Secretaría de Industria y Comercio, en la Dirección General de Sectores Productivos.

Si bien señala cuando debe presentarse la garantía y en qué modalidad no se indica la base para determinar dicha garantía, hecho que es fundamental para la decisión del titular del derecho infringido de presentar o no una MF.

Honduras - Procedimiento de Medidas en Frontera

Solicitud de oficio de parte de Aduanas

Solicitud de detención

En Honduras, el proceso relacionado a las Medidas en Fronteras de oficio por parte de los funcionarios de aduanas se encuentra fundamentado en el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) que establece que los servicios aduaneros tendrán competencia para la ejecución de las medidas en frontera en materia de propiedad intelectual a las mercancías que pudieran estar infringiendo derechos de propiedad intelectual.

Las autoridades aduaneras intervendrán de oficio cuando corresponda previa constitución de una garantía para indemnizar posibles daños y perjuicios al consignatario de las mercancías.

Retenidas las mercancías, los funcionarios de aduanas notifican al titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente violados para que éste inicie las acciones legales que correspondan. Si el titular no inicia la acción, la Autoridad Aduanera podrá autorizar el despacho de las mercancías, salvo que exista presunción fundada de delito, en cuyo caso se pondrá a disposición de la autoridad competente.

Previo orden de la autoridad competente, la Autoridad Aduanera puede proceder a la destrucción de las mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual protegidos, cuando corresponda.

A pesar de que el RECAUCA indica los lineamientos detallados anteriormente bajo los cuales la Autoridad Aduanera puede actuar de oficio, no establece términos específicos de tiempo bajo los cuales cada acción debe de ser practicada. Es por esto que tanto la Autoridad Aduanera como el Ministerio Público han optado por llenar esos vacíos con las disposiciones del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC); por ejemplo con el tema de la retención de la mercancía anteriormente mencionado, el artículo 55 ADPIC establece que el plazo de la retención no puede superar los 10 días hábiles y en caso que el interesado inicie un proceso de investigación, tendrá el plazo de 3 días hábiles para realizar la revisión a la mercancía fraudulenta.

En Honduras, las actuaciones de oficio por parte de la Autoridad Aduanera no son frecuentes debido a que se limitan a hallazgos que son resultado del canal de selectividad rojo, que involucra una revisión completa de una importación (revisión documental e inspección física de mercancía). Una vez retenida la mercancía, se notifica al titular cuyos derechos han sido afectados (quien una vez notificado tiene 10 días hábiles para pronunciarse para la respectiva revisión).

- **Revisión:**

En la revisión está presente el apoderado o representante legal del titular con su perito, el funcionario de aduanas y el representante del importador con su propio perito según el caso. En esta fase ambas partes muestran las pruebas pertinentes.

En el caso que el peritaje concluya que la mercancía es falsa, dicho reporte constituye el indicio que servirá a la Fiscalía para formular la respectiva acusación ante el Juzgado competente.

- **Denuncia:**

Una vez levantada el acta de la revisión del contenedor dentro de los 3-4 días siguientes la Autoridad Aduanera debe de elaborar el requerimiento fiscal y denunciar ante el Ministerio Público la infracción cometida.

- **Finalización de Medidas en Frontera:**

En caso de que en un plazo de 10 días hábiles contado a partir de la notificación de la retención de la mercancía al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que no ha sido iniciado el procedimiento correspondiente por parte del afectado, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación.



En el caso que sea presentada una Demanda, el proceso continúa de la siguiente manera:

- **Presentación de Demanda:**

El titular de los derechos infringidos presenta demanda para reclamar daños y perjuicios civiles y las penas que corresponden.

- **Conciliación:**

En esta etapa las partes pueden llegar a un arreglo conciliatorio donde se establecen las medidas a ser tomadas con respecto a la mercancía infractora. La conciliación se puede dar en diferentes etapas del proceso:

a. En el momento que se realiza la declaración del imputado, el juez puede cerrar la audiencia de declaración y apertura una audiencia ad-hoc de conciliación.



b. Se puede realizar audiencia de conciliación desde el inicio del proceso hasta antes de que sea señalada la Audiencia Preliminar.

c. Una vez se realiza la audiencia Preliminar, las partes presentan el acuerdo conciliatorio por escrito al Juez, quien lo revisa y dicta Sobreseimiento Definitivo a la causa.

- Audiencia Preliminar ante Juez:

En caso de que no se realice conciliación en la etapa preparatoria del juicio El Juez Penal cita a una audiencia donde se formaliza la acusación, se realiza la Contestación de Cargos y se emite el Auto de Apertura a Juicio.

- Almacenaje durante proceso:

En Honduras, el contenedor con la mercancía afectada posteriormente a su revisión, se desocupa, se retira la mercancía específica objeto de la infracción y se entrega el contenedor. La mercancía infractora se deposita durante el proceso en el almacén del Ministerio Público por la duración del proceso y el costo de mantenimiento corre a cargo del Ministerio Público. En el caso que la mercancía objeto de infracción sea demasiada se requiere al titular para que alquile una bodega y el costo corre a cargo del titular.

- Juicio:

Se cita a las partes, testigos, funcionarios aduaneros que intervinieron en el procedimiento (para demostrar que la cadena de custodia no tuvo alteración)

- Resolución final: Condena.

La resolución final que inició con la solicitud de MF y posterior proceso judicial penal, de continuarse, puede dictarse en un plazo de 2 o más años.

En Honduras no son tan comunes las condenas para casos de este tipo. Esto se debe en su gran mayoría a que las partes involucradas llegan a un acuerdo, lo cual, en parte, reduce los costos y de igual manera se logra obtener una resolución al conflicto.

- Los daños y perjuicios.

De conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual (artículo 164) los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales serán fijados por el juez, y podrán basarse en un dictamen pericial. Ahora bien, la Ley no indica qué parámetros debe usar dicho perito para tal efecto.

La Ley indica que para efectos del cálculo del lucro cesante que deba repararse, se calculará, a elección del perjudicado, en función de los criterios siguientes:

1) Según los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia de infractor;

2) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; y,

3) Según el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

Solicitud a Instancia de parte

En Honduras, este proceso es el que más ocurre y no requiere de mucha actividad por parte del titular de los derechos supuestamente infringidos. El proceso puede ser instado de dos maneras:

1) Ante la Fiscalía de Propiedad Intelectual: El titular o su apoderado legal debe presentar una solicitud motivada junto con el Poder de representación correspondiente y el Certificado de la marca que se sospecha está siendo violentada. Una vez presentada la documentación, se le asigna un fiscal al caso, quien se encarga de analizar dicha documentación darle admisión y libra un Oficio con los detalles del caso a un funcionario determinado de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras.

El funcionario acusa de recibido el Oficio y tiene la responsabilidad de librar una circular a todas las aduanas del país para alertar sobre el contenedor de mercancía falsa, imitaciones, etc.

2) Directamente ante la Aduana: El titular o su apoderado legal debe presentar una solicitud motivada junto con el Poder de Representación correspondiente y el Certificado de la marca que se sospecha está siendo violentada.

El funcionario de la aduana tiene la responsabilidad de librar un comunicado a las demás aduanas con el propósito de alertar sobre el contenedor de mercancía falsa, imitaciones, etc.

Posteriormente, se continúan con los siguientes pasos:

La Autoridad Aduanera retiene el contenedor sospechoso, notifica al Ministerio Público sobre la sospecha quien dentro del término de 10 días envía al fiscal asignado al caso ante la aduana correspondiente y se procede con la revisión del contenedor para verificar con ayuda de perito asignado si existe o no la falsificación, importación paralela, etc.

En caso que si exista infracción a los DPI, el fiscal asignado levanta el acta correspondiente y ordena el decomiso de la mercancía, lo cual deja abierto el paso para la denuncia/-demanda penal según lo establecido anteriormente.

7 Procedimiento de medidas en frontera en Guatemala

Comentarios previos.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la encargada de administrar el sistema aduanero de Guatemala por medio de la Intendencia de Aduanas. La Ley Nacional de Aduanas, decreto 14-2013 tiene por objeto establecer procedimientos y disposiciones complementarias aduaneras, infracciones aduaneras administrativas y sus sanciones.

El Departamento contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero de SAT es el encargado de retener los contenedores junto con DIPAFRONT (del que se trata más adelante) y quien actúa muchas veces por alertas tanto internacionales como del titular de algún derecho de PI. Estas alertas son vía correo electrónico, dirigidas al Intendente de Aduanas quien luego las remite al Departamento contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero.



Una vez recibida la alerta, dicha Dirección acuerda con DIPAFRONT la forma y tiempo para retener el contenedor y efectuar la revisión que corresponda para en su caso, impedir el ingreso de mercancía infractora de DPI.

En todo caso, uno de los mayores obstáculos con que cuenta dicho Departamento es la carencia de expertos en temas de PI, es decir, un Departamento de Propiedad Intelectual y un Registro de Titulares de Marcas, ya que de momento localizar al representante de dicho titular es quizá la labor más difícil y que por la responsabilidad que dichos funcionarios



tienen por los daños y perjuicios de una retención, deciden que al no encontrar al representante legal, lo mejor es liberar la mercancía.

División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT)

Es una División de la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil, conforme sus funciones, junto con la SAT se encarga de efectuar las inspecciones de los contenedores que se sospechan tiene mercancía infractora.

Carencia de Juzgados especializados en PI.

Guatemala no cuenta con Juzgados especializados en temas de PI e incluso son muy pocos los jueces que conocen la materia de PI, los cuales además son constantemente trasladados a otras materias, ya sea laborales o civiles no relacionadas en forma directa con la propiedad intelectual.

El problema crítico es que, de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, la medida en frontera debe solicitarse al Juez de la aduana en que se encuentra la supuesta mercancía infractora, situación que es crítica ya que los jueces de dichas jurisprudencias son jueces que conocen básicamente temas civiles o penales pero rara vez si no es que nunca, temas de PI.

Además, es preciso indicar que las solicitudes de medidas en frontera no tienen prioridad con relación a las demás solicitudes y demandas que se presentan en los Tribunales de Justicia, por lo que deben esperar su turno para ser conocidas por el determinado juez. De esa cuenta, no existe certeza del tiempo en pueda ser autorizada una MF, como está regulada en la Ley de Propiedad Industrial y en la Ley de Derecho de Autor, por esa razón en la práctica se prefiere optar por una denuncia penal.

Carencia Ley de Observancia y/o tema específico de Medidas en Frontera

A diferencia de los otros países ya estudiados Guatemala no cuenta con una ley de Observancia

de los derechos de Propiedad Intelectual en donde se regule en forma clara y completa el proceso de Medidas en Frontera y por ello la urgencia de crear en este país una Ley específica que contenga todo lo positivo antes indicado en cuanto a un cuerpo legal de aplicación de MF.

Mesa Interinstitucional

En Guatemala tampoco se ha podido conformar por ley, una Comisión o Mesa Interinstitucional. Ahora bien, por iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., por sus siglas en inglés (ICE), de quien se trata a continuación, varias instituciones colaboran con el objetivo primordial de combatir, entre otros, la falsificación de mercancías.

En esta Mesa de Trabajo, colaboran además de ICE, la SAT, la Policía Nacional Civil (por parte de DIPAPRONF), el Registro de la Propiedad Intelectual (laboralmente informativa de los datos de registro marcarios) y un grupo pequeño de representantes de marcas.

Unidad de Investigación Criminal Transnacional (conocida como ICE Guatemala)

Esta Unidad, está asignada al ICE, que colabora tanto en Guatemala como en El Salvador y Honduras.

En Guatemala ha jugado un papel importante entre otros, apoyando a Aduanas y DIPAFRONT, en el asesoramiento, apoyo administrativo e incluso diligencia de acciones de medidas en frontera, todo ello por medio de una Fiscalía Especial.

Guatemala - Procedimiento de medidas en frontera

El proceso en este país se encuentra regulado en la Ley de Propiedad Industrial decreto 57-2000 de los artículos 190 al 195 quater y en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, decreto 33-98 de los artículos 129 al 132, que contienen disposiciones muy similares a las incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero no incorporan particularidad del proceso propias de Guatemala y sus instituciones que son necesarias para que las medidas en frontera funcionen en la práctica.

La única Medida en Frontera que en efecto ocurre es la iniciada por el titular de los DPI supuestamente infringidos, ahora bien, este proceso como tal no es del todo utilizado en Guatemala ya que representa un atraso considerable.

Inicio de la medida:

En el caso que el Departamento de Aduanas o DIPAFRONT, luego del análisis de riesgo (por valores irreales de la mercancía o bien por el dudoso origen del producto) considere que un contenedor contiene mercancía falsificada o infractora, ordena la inspección de oficio avisando al interesado (titular del derecho de PI o su mandatario) dentro de un plazo de 24 horas para que se presente en la aduana y/o presente la denuncia penal que considere oportuna.

Este plazo es el que se ha usado en la práctica y que se encuentra en el artículo 336 del RECAUCA para la suspensión del despacho de mercancías en general.

Es un plazo muy corto que no permite en la generalidad de los casos que el representante del titular esté presente en la inspección preliminar abajo indicada.

El titular del derecho debe de presentarse o presenta una denuncia para que el despacho de la mercancía sea suspendido si hay indicios de infracción. De encontrarse éstos, se puede retener la mercancía hasta la inspección oficial por el Ministerio Público.

En el caso que el titular de un derecho de propiedad intelectual tenga conocimiento de la sospecha de la importación de mercancía infractora, deberá dar aviso a DIPAFRONT (y en caso de mercancías infractoras de titulares de EEUU a ICE Guatemala), para que ésta requiera a DIPAFRONT la suspensión de dicha mercancía. En la práctica antes de dar aviso a DIPAFRONT, se interpone la denuncia penal ante el Ministerio Público para que la Aduana o DIPAFRONT pueda retener la mercancía.



Inspección

En la inspección preliminar solo tiene acceso a la mercancía el agente aduanal y el declarante de la mercancía o su representante. Esta inspección generalmente no permite la manipulación de la mercancía sino simplemente su revisión para establecer indicios de la mencionada posible infracción. Esta inspección se hace en la sede aduanal y sin acceso a la totalidad de la mercancía. Como se indicó antes, debido al poco tiempo (2 horas) con que cuenta el representante del titular de los DPI, este no logra estar presente en esta primera inspección.



Una vez efectuada esta inspección preliminar, si se tiene una orden del Juez contralor de la investigación, el Ministerio Público procede a señalar fecha de la inspección “formal” y a ella acuden el representante del titular de los DPI, los fiscales del MP y los agentes de aduana encargados junto con DIPAFRONT. Entre la inspección preliminar y la inspección formal pueden mediar de 3 a 6 meses o más, dependiendo de la disponibilidad de espacio en el depósito de la Fiscalía. En esta etapa ya debe comparecer un perito señalado por el titular interesado, y nombrado formalmente por el Juez Contralor de la investigación, acreditado ante el expediente abierto por esta causa en el MP, quien estará presente en la inspección.

Se procede a efectuar la inspección levantando para ello el acta respectiva en donde se hace constar la apertura del contenedor o los fardos respectivos, revisión de la mercancía y en su caso conclusión respecto a la falsificación o no de la misma. Todos los presentes firman el acta respectiva. El acta debe contener identificación de la autoridad que practica la diligencia, resolución u oficio que ordena la retención de la mercancía, la descripción, naturaleza, inventario y demás características que permitan la identificación de la mercancía y los datos del consignatario.

En el caso que la mercancía sea falsificada, se procederá a retener y mandar al almacén del Ministerio Público para que sea almacenada hasta que sea la etapa del proceso de investigación dentro de la denuncia o caso correspondiente; para que se destruya o libere la misma, o se hagan pruebas adicionales, en caso aplique.

Actualmente el problema de falta de espacio de almacenaje ha tenido como consecuencia que muchos casos no continúan su curso en el MP en virtud que ya no existe espacio en las bodegas para almacenar tanta mercancía, por lo que el MP no avanza en investigaciones hasta que no se libere espacio necesario para casos futuros.

El proceso en este país se encuentra regulado en la Ley de Propiedad Industrial decreto 57-2000 de los artículos 190 al 195 quater y en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, decreto 33-98 de los artículos 129 al 132, que contienen disposiciones muy similares a las incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero no incorporan particularidad del proceso propias de Guatemala y sus instituciones que son necesarias para que las medidas.

Por lo anteriormente indicado, en este país es necesario reformar la legislación vigente relacionada con medidas en frontera, principalmente para definir con claridad las funciones de la DIPAFRONT y establecer los procedimientos administrativos y judiciales (del Ministerio Público y Tribunales), para que las medidas en frontera cumplan con su función, sin obstaculizar la actividad aduanera.

8. Procedimiento de medidas en frontera en Nicaragua

Comentarios previos

Para efectos de la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual en Nicaragua, debemos de situarnos primeramente en la dependencia especializada como lo es el Registro de la Propiedad Intelectual; en la Dirección General de Aduanas (por disposición de Ley ésta es la que se encarga de ejecutar las medidas en frontera) y en los Tribunales de Justicia, ya que estos son los órganos encargados de administrar justicia en el territorio Nacional.

Si bien casi todas las aduanas de Centroamérica carecen de cierta infraestructura y herramientas tecnológicas que les ayude a desarrollar mejor sus labores quizá la Aduana de Nicaragua es la que tiene mayores necesidades para controlar los casos de posibles infracciones a los DPI. Es decir, se puede observar que además de la ausencia de un Departamento específico para la Propiedad Intelectual, carecen de agentes o funcionarios expertos en el tema.

Incluso el acceso a la información de todo lo relacionado con este tema es limitado iniciando con una página web totalmente limitada para los usuarios.

En estos primeros comentarios, se debe dejar en claro que, si bien en Nicaragua existen mecanismos de protección de los DPI, como se dijo antes, es el país centroamericano con menos avances en la eficacia de las MF. No cuentan con Mesa Interinstitucional, con tribunales de justicia especializados en el tema ni existe un Registro de Titulares de Marcas en la Dirección de Aduanas; cuestiones que además de lo arriba indicado, representan una desventaja en la tutela de los DPI. Igualmente, la Autoridad Aduanera ha manifestado verbalmente que, pese a las facultades establecidas en ley, de actuar de oficio en las medidas en frontera, no es una práctica común y no cuentan con estadísticas de incautación de productos falsificados ya sea por denuncia iniciada de oficio o a instancia de parte. La Dirección General de Servicio Aduanero no cuenta con una página amigable que pueda servir de guía a los usuarios sobre este tema y que indique en forma clara el proceso a seguir, el Registro de la Propiedad Intelectual tampoco cuenta con esa información en su sitio de Internet.

Nicaragua - Procedimiento de medidas en frontera

Las medidas en frontera se encuentran reguladas tanto en el Capítulo XXVI de la Ley de Marcas y en el artículo 316 del RECAUCA. El artículo 316 del RECAUCA establece expresamente que las autoridades aduaneras intervendrán para la aplicación de las medidas en frontera con base en:

- a) resoluciones de la autoridad competente
- b) de oficio cuando corresponda y
- c) por denuncia del titular del derecho debidamente acreditado.

Procedimiento de oficio por parte de la Autoridad Aduanera

En base al citado artículo 316 del RECAUCA la autoridad aduanera está facultada para que de oficio retenga de forma precautoria mercancías e impida el despacho de las mismas, siempre que estas infrinjan un derecho de propiedad industrial. Una vez realizada la retención de las mercancías, notifica al titular de los derechos infringidos para que este inicie las acciones legales pertinentes. Este plazo para la interposición de la acción legal se establece en la Ley 380 artículo 149, indicando que si transcurren 10 días hábiles desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida y sin que esta haya iniciado acción judicial sobre el fondo del asunto, o que el juez haya dictado medida cautelar para la prolongación de la suspensión, esta será levantada y se despacharán las mercancías retenidas.



Procedimiento por denuncia del Titular de los Derechos infringidos.

Este supuesto procede a través de denuncia por escrito presentada por el titular de los derechos infringidos, quien deberá acreditar su derecho y constituir una garantía para indemnizar posibles daños y perjuicios al consignatario de las mercancías. De igual forma deberá presentar las pruebas suficientes para que la Autoridad Aduanera identifique las mercancías. En ese sentido, una vez retenidas las mercancías el titular igualmente cuenta con el plazo de 10 días hábiles establecido en la Ley 380 para interponer la acción judicial pertinente.



Procedimiento por medio de medida cautelar decretada por el Juez competente.

En el tercer supuesto y el cual se configura como solicitud de medida cautelar por parte del titular de los derechos y no de oficio ni por denuncia, inicia mediante una solicitud realizada al Juez por parte del titular de los derechos para que de esta manera le ordene a la Autoridad de Aduana suspender la importación o exportación al momento de su despacho. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si se hiciera antes de iniciada la acción, el juez competente para conocer la adopción de las medidas cautelares es aquel que posteriormente deba de conocer el proceso, en este caso, será competente el juzgado de Distrito Civil.

Para que el juez acuerde la adopción de cualquier medida cautelar, el solicitante deberá de acreditar la existencia de los presupuestos de apariencia de buen derecho (que la petición tiene fundamento) y peligro de mora (posible lesión por la demora del proceso). Así mismo deberá de proponer caución suficiente por responder por los posibles daños y perjuicios que pueda causar la adopción de la medida en contra de quien se practica, la cual garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad en dinero a favor del afectado.



En este sentido, el Código Procesal Civil, regula dos trámites distintos para la adopción de medidas cautelares:

a. El trámite ordinario de adopción de una solicitud de medida cautelar. Tras la admisión a la solicitud, el judicial convocará a las partes a una audiencia con carácter de preferente, la cual se celebrará a más tardar en el quinto día hábil de notificadas las partes. En dicha audiencia, el afectado de la medida podrá oponerse a la adopción y práctica de la medida. Finalizada la audiencia el juez resolverá por escrito sobre la adopción de la medida para proceder posteriormente a la práctica, si la declarara con lugar.

b. El trámite de solicitudes de medidas cautelares con carácter de urgente y sin audiencia previa. El solicitante deberá de acreditar además de los presupuestos y requisitos del trámite antes referido, la necesidad de que la medida se adopte con carácter de urgencia sin audiencia de la otra parte o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida. De considerarlo urgente, el juez practicará la medida solicitada y tras la práctica, el afectado podrá oponerse por escrito en el plazo de 3 días. Posteriormente el juez citará a una audiencia para que las partes realicen sus alegatos y practiquen la prueba propuesta, dictando de forma oral una resolución por la cual se levante, modifique o mantenga la medida practicada.

En relación a la práctica de la medida y una vez verificada la presentación de la caución por parte del solicitante, se procederá a la práctica de la misma en la cual se deberá levantar acta firmada por el Juez, los intervinientes y la secretaria o secretario (artículo 385 de la Ley No. 902). Esta práctica será efectiva en Aduana, procediéndose a ejecutar la suspensión de los productos y consecuentemente se notificará al importador o exportador de las mercancías.

Quien pida una medida cautelar respecto de mercancías determinadas deberá dar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancías para que puedan ser identificadas y reconocidas con facilidad.

Si transcurrieran 10 días hábiles contados desde que la medida de suspensión se notificó al solicitante de la medida sin que éste hubiese comunicado a la autoridad de

aduanas que se ha iniciado la acción judicial sobre el fondo del asunto, o que el juez ha dictado medidas cautelares para prolongar la suspensión, ésta será levantada y se despacharán las mercancías retenidas.

En casos debidamente justificados ese plazo podrá ser prorrogado por 10 días hábiles adicionales.

Iniciada la acción judicial sobre el fondo, la parte afectada por la suspensión podrá recurrir al juez para que reconsidere la suspensión ordenada y se le dará audiencia a estos efectos. El juez podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

El solicitante de medidas en frontera responderá por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si las medidas se levantan o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción a un derecho de propiedad industrial.

Tratándose de productos que ostenten marcas falsas, que se hubieran incautado por las autoridades de aduanas, no se permitirá, salvo en circunstancias excepcionales, que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Finalmente, las medidas pueden ordenarse igualmente en caso de iniciarse una acción por la vía penal; es decir ante la presunta comisión de un delito contra la Propiedad Industrial regulada en el Código Penal de la República de Nicaragua, en el capítulo X, artículo 255 que señala como delito la utilización comercial ilícita de marcas y otros signos distintivos sancionando con 300 a 500 días multa o prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva.

Las actividades comprendidas en esta utilización, entre otras, son importación, exportación de productos o servicios que lleven una marca o signo distintivo registrado o una copia servil o imitación de ella, así como la modificación de la misma, si la marca o signo distintivo se emplea en relación con los productos o servicios que distinguen el signo protegido.

Conclusiones

Al haber concluido el estudio del procedimiento de las MF en la región pero en especial la experiencia de todos los sujetos involucrados conforme la práctica, se concluye que si bien todos los países han aprobado Convenios, Tratados y leyes que protegen los DPI y/o aprobado leyes específicas de Observancia de los DPI, existe la necesidad que toda la región armonice sus respectivas leyes (elaborando para los que aún no lo tienen, un solo cuerpo legal que norme el procedimiento completo de las MF) usando, de preferencia la Ley panameña, el modelo del Reglamento que Honduras ha elaborado y la Disposición Administrativa No. DGA 007-2 de El Salvador, incluyendo mejores prácticas de otros países que se indican en las Recomendaciones de este manual.



Existe una gran diferencia entre la protección que cada país ofrece a los titulares de los DPI y por ende el valor que como país le dan a este bien intangible que es la Propiedad Intelectual.

Panamá es sin duda el país que brinda la mayor protección a temas de PI relacionados con las MF, todo ello derivado mayormente por el punto estratégico de su territorio que le ha dado mayor experiencia en la forma de resolver todos los temas en aduanas y su relación con la PI. Además cuenta con todas las normas, instituciones y presupuesto necesario para frenar las infracciones de PI.



Cuentan con un Departamento de PI en la misma Aduana que además tiene todas las facultades para actuar de oficio como efectivamente se previó en ADPIC. Los procesos son sencillos y quizá es la aduana con mayor éxito en temas de retención de mercancía infractoras, aunque al no tener todas las aduanas estadísticas disponibles, es un poco arriesgado indicar tal punto.

Es importante mencionar que Costa Rica es sin duda el país que le sigue a Panamá en cuanto al compromiso de proteger los DPI. La Autoridad Aduanera es quizá la más especializada en temas comerciales y de PI tal y como se indicó en el apartado respectivo.

En el caso de El Salvador aún cuando no se ha elaborado ley específica para la aplicación de MF, la DGA ha emitido una Disposición Administrativa de carácter general que regula el proceso de MF detallando en forma clara el procedimiento de oficio de parte de la Aduana y en donde incluso ya se regula la publicación en la página web del Ministerio de Hacienda, de las mercancías falsificadas incautadas. Además de ello, aunque en El Salvador tampoco se cuenta con Mesas Interinstitucionales debidamente constituidas, todos los sujetos que intervienen en la protección de los DPI cooperan en forma coordinada para impedir infracciones a dichos derechos.

Honduras, también es un país que al igual que Costa Rica y El Salvador le ha dado prioridad a los temas de PI a tal punto que cuenta con una Estrategia Nacional de PI que ha cumplido en varios aspectos, entre ellos, la creación de Comisiones o Mesas Interinstitucionales para la protección de la PI y Fiscalías efectivamente especializadas en PI y con toda la voluntad política de actuar para frenar infracciones. Honduras cuenta con un modelo de Reglamento sobre Medidas en Frontera y que como se indicó antes, es conveniente sea usado por parte del resto de países para mejorar o implementar nuevas leyes.

Guatemala y Nicaragua, si bien han efectuado esfuerzos por mejorar la protección de los DPI aún no han concretado temas fundamentales como la creación de leyes específicas de aplicación de las MF, un Departamento de PI en Aduanas, los Registros de Titulares de Marcas (en este caso,

tampoco Costa Rica, El Salvador y Honduras) y la especialización necesaria en instituciones como la fiscalía de PI. Ahora bien, para la implementación de lo anterior, se requerirá presupuesto suficiente que incluya costos no solo para la infraestructura (incluyendo la tecnología necesaria) sino para la contratación, capacitación y permanencia del personal necesario para tal efecto.

Por tratarse de la suspensión de mercancía supuestamente falsas o piratas que ingresan por medio de una aduana, la Autoridad Aduanera es sin duda la Institución principal a tomar en cuenta en este proceso y por ende a ésta debe brindársele todo el apoyo necesario para cumplir con la labor de frenar dichas mercancías, siendo necesario para tal efecto lo siguiente:

- Contar con el presupuesto e infraestructura necesaria para inspeccionar, revisar, retener y almacenar la mercancía infractora.
- Disponer con presupuesto necesario para contar con el personal idóneo y suficiente para cumplir con sus metas,
- Proveer sistemas de software de punta.
- Contar con toda la información y apoyo necesario de parte de OMA, incluyendo el acceso del software IPR con que Costa Rica ya cuenta.
- Conformar Mesas Interinstitucionales con todos los actores involucrados en la protección de los DPI.
- Eximir de responsabilidad a la Administración Aduanera por su intervención en las actuaciones realizadas conforme a las diversas leyes.

La creación de una ley específica para las Medidas en Frontera, usando de preferencia el modelo del Reglamento que Honduras ha elaborado y la Disposición Administrativa No. DGA 007-2 de El Salvador y otra normativa que pueda mejorar los procedimientos con base en la realidad de cada país centroamericano, pero incluyendo como mínimo:

1. Actuación efectiva de oficio de parte de Aduanas como procedimiento principal tal y como ocurre en Panamá y cuyo procedimiento sea ágil y anti formalista. Un proceso que además pueda ser del conocimiento de todos por medio del uso de la actual tecnología, tal y como sucede en El Salvador, cuya aduana publica en su página web, el aviso respectivo.

2. Se eximirá de toda responsabilidad a la Administración Aduanera interviniente por las actuaciones realizadas conforme a la respectiva ley.

3. Obligación de crear en todas las Aduanas que faltan, un Departamento de Propiedad Intelectual dirigido por un director experto en materia de Propiedad Intelectual.

4. Indicación clara y completa del procedimiento iniciado por parte del titular de los derechos de Propiedad Intelectual en el cual tenga plazos razonables para personarse al proceso.

5. Establecer que la denuncia a instancia de parte sea presentada ante un Juzgado de la ciudad capital y no de la aduana que corresponda, ante todo por la falta de conocimiento que dichos juzgados regularmente carecen en temas de PI y para en su caso, ser conocidas por juzgados

especializados en temas de PI como ocurre en Costa Rica, en donde lo que se busca con contar con dichos Juzgados especializados es lograr una homogeneidad en cuanto al contenido, formalidad y forma de resolver.

6. Proceso claro y completo de la forma en que se destruirá las mercancías infractoras, tomando en cuenta la naturaleza de la misma y el respecto al medio ambiente.

7. Con el fin que los titulares de marcas sean sujetos activos dentro del proceso deben crearse mecanismos para incentivar la participación de estos, entre ellos:

a. Obligación de crear un Registro de Titulares de Marca dentro del Departamento de Propiedad Intelectual de Aduanas en donde además de la información completa de la marca o marcas, se agregue también los datos generales y domicilio del apoderado legal de la marca y en su caso, los nombres y direcciones de los licenciatarios y distribuidores autorizados.

b. Obligación de los titulares de dichos derechos a estar inscritos para proceder con la retención de la mercancía.

c. Fijar los parámetros de la garantía conforme bases reales del valor de la mercancía incautada (supuestamente falsa) estableciendo porcentajes y pudiendo hacerse excepciones a dicho porcentaje cuando se trate de mercancías perecederas.

d. La indicación clara del momento en que un experto o perito es requerido.



	LEY DE OBSERVANCIA DE LA PI	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE MF	DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ADUANAS Y REGISTRO DE TITULARES DE MARCA
Panamá	X		X
Guatemala			
El Salvador		X	
Honduras		X	
Nicaragua			
Costa Rica	X		

	MESA INTERINSTITUCIONAL POR LEY	JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN PI	RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES DE ADUANAS
Panamá	X	X	Exentos de responsabilidad
Guatemala			X
El Salvador		Sí (aunque no tienen el nombre como tal)	Exentos aunque no claramente indicado por ley
Honduras			X
Nicaragua	X		X
Costa Rica			X

En caso de infracción o violación de derechos de PI:

	PRISIÓN MÁXIMA	MULTA
Panamá	6 años	US\$200,000.00
Guatemala	6 años	Q750,000.00
El Salvador	5 años	Variable debido a que no hay una multa fija establecida por ley
Honduras	6 años	L100,000.00
Nicaragua	3 años	300 a 500 días e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva.
Costa Rica	5 años	500 salarios base



CONTRIBUCIÓN DEL PRAIAA A LA REGIÓN

El Proyecto apoya el avance de la integración económica centroamericana, las iniciativas del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), la facilitación del comercio y el cumplimiento de los compromisos asumidos por Centroamérica en el marco del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Los beneficiarios del proyecto son los países de la región: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El PRAIAA incluye en su marco de actuación, a las instituciones competentes en materia de integración económica, Ministerios de Economía y/o Comercio, administraciones aduaneras, así como el sector privado y académico regional.

El Proyecto brinda a los países asistencia técnica, capacitación y equipamiento, para apoyar la adopción y consolidación de mecanismos y herramientas comunes, facilitar el comercio, promover la sensibilización y participación en el proceso de integración económica y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.



«La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de SIECA/PRAIAA y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea».



¿QUÉ ES EL PRAIAA?

Es un Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica Centroamericana y a la implementación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, ejecutado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), con el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea.



UNIÓN EUROPEA

PRAIAA
PROYECTO REGIONAL DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
ECONÓMICA CENTROAMERICANA Y A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN



SIECA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA CENTROAMERICANA

◆ www.sieca.int ◆

4a Avenida 10-25 Zona 14, Guatemala 01014 Centroamérica
Teléfono (502) 2368-2151