

PROTOCOLO DE LA FISCALIA ADJUNTA DE ALAJUELA
(3 / 11 / 01)

PROTOCOLO PARA DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL DERIVADOS DE MARCAS Y SIGNOS
DISTINTIVOS

En aras de una eficiente persecución penal y tutela efectiva de los derechos exclusivos conferidos por el registro oficial de la marca o signo distintivo, reconocidos en la “Ley de Marcas y Otros signos distintivos”, número 7978, publicada en La Gaceta el 1° de febrero del 2000, y en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039, publicada en La Gaceta el 27 de octubre del 2000, y al amparo de los numerales 67, 68, 69, 285, 286 y 288 del Código Procesal Penal y 1°, 4, 8, y 9 del Reglamento para Dirección Funcional, los fiscales de la Unidad de Delitos Varios de la Fiscalía Adjunta de Alajuela, con la colaboración de la policía judicial y administrativa, observarán el siguiente elenco de directrices para la atención de todos aquellos casos, relacionados con las conductas punibles tipificadas en los artículos 44, 45, 46, 47 y 48 de la primera legislación mencionada:

Se advierte a los fiscales que el presente catálogo abierto de directrices, es un conjunto de reglas prácticas y flexibles, perfectibles y de carácter general, cuya finalidad es orientar la investigación y solución de los conflictos sociales, que se presenten por la infracción a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Por ello, las directrices específicas que el fiscal del caso, pueda girar de acuerdo con la estrategia jurídica, lógica y conveniencia, podrían modificar, reducir o ampliar las actuaciones de este protocolo base. Las siguientes diligencias a realizar, podrían variar según la naturaleza y circunstancias propias del caso.

I. Fase de investigación penal preparatoria.

I. a) Diligencias preliminares.

- Cuando no se tenga certeza sobre la identidad y/o responsabilidad de la persona o personas responsables de la adulteración o falsificación de la marca o signo distintivo protegido, que se pone en conocimiento del Ministerio Público, el fiscal procederá a recibir la denuncia contra persona ignorada, registrándose de esta forma la diligencia en el sistema electrónico del despacho. En el evento contrario de individualización del autor del delito o cuando se reciba directamente una denuncia por escrito en contra de una persona identificada, el fiscal deberá valorar la utilidad de ordenar el secreto total o parcial de las actuaciones, para salvaguardar los fines generales del proceso, de conformidad con el artículo 296 del Código Procesal Penal.

- En aras de la celeridad procesal, se instará al denunciante en el mismo acto de recepción de la denuncia formal, a que coadyuve en la investigación, mediante la presentación de los siguientes atestados y objetos:

1. Muestra original de la marca o signo protegidos, que según el contenido de la denuncia se está reproduciendo o falsificando mediante actos o procedimientos fraudulentos.

2. Certificación del Registro Nacional y/o Notarial sobre la constitución de la empresa que se encuentra involucrada en la adulteración y falsificación denunciada, así como de su personería jurídica y representación judicial y extrajudicial. En caso de empresas o sociedades de hecho, su acreditación se hará de acuerdo al principio de libertad probatoria.

3. Certificación del Registro Nacional y/o Notarial sobre la constitución de la empresa ofendida, así como de su personería jurídica y representación judicial y extrajudicial.

4. “Certificado de Registro o de Notario Público de la marca” y/o “Licencia de uso de marca”, en favor de los denunciados, para reproducir, usar y explotar la marca o signo distintivo. (Ver arts. 19 y 35 de la Ley de Marcas).

5. La certificaciones mencionadas no podrán tener una fecha de emisión superior a los tres meses.

6. Justificación técnica y gráfica de la falsedad de la marca.

- En la valoración inicial de la denuncia y de los elementos de convicción que se adjuntan a ésta, el fiscal analizará a la luz de la Teoría del Delito, la entidad de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado en los tipos penales de los artículos 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, a fin de determinar la procedencia de la desestimación de los hechos, por aplicación del principio de lesividad, o de un criterio de oportunidad fundado en el principio de insignificancia del hecho. Todo ello, de conformidad con el artículo 70 de la mencionada ley especial, en relación con el artículo 22 inciso a) del Código Procesal Penal.

I. b) Organización de la investigación penal.

- Dentro de las labores de inteligencia que deberá desarrollar la policía, el fiscal ejercerá la dirección funcional, procurando que las técnicas de

investigación del “delito experimental” se adapten en la medida de lo posible al caso concreto, para recolectar la siguiente información:

1. Ubicación precisa del lugar en que se consuma el delito; identificación del propietario o arrendatario del inmueble, así como del responsable o persona autorizada para ejercer la actividad comercial en el sitio o establecimiento cuestionado (a través de la patente municipal por. ej.). Además de lo señalado, se ubicarán otros sitios relacionados con la delincuencia investigada (depósitos, centros de comercialización, etc.). La fijación de los sitios de interés para la investigación, podría realizarse a través de fotografía y videos. El Fiscal analizará la utilidad de solicitar al juez penal la autorización de los videos, dependiendo de las circunstancias propias del caso y de la afectación de derechos fundamentales. (Incluir como anexo el formato de planificación de operativos)

2. Realización de vigilancias (estacionarias y móviles) y registro de las mismas en bitácora; a fin de identificar posibles testigos y otros sospechosos.

3. Registro de ingresos y egresos de personas y vehículos, en los sitios investigados. El seguimiento o vigilancia móvil se realizará de la manera más detallada y completa, a fin de ubicar su destino final, o bien determinar posibles conexiones con otros sospechosos y otros datos de interés para la investigación. Con tal información, la policía deberá de confeccionar el respectivo cuadro de relaciones de sujetos y lugares. El fiscal podrá valorar la utilidad de aplicar un criterio de oportunidad fundamentado en el artículo 22 inciso b) del Código Procesal Penal.

4. Realización de “pre-compras” de la mercadería fraudulenta, bajo el control y supervisión directa de la policía judicial, a fin de realizar de inmediato el posible decomiso de la evidencia. En tal labor de

investigación y dependiendo de las particularidades del caso concreto, el fiscal podrá autorizar la participación de colaboradores, a fin de facilitar la diligencia. De este medio probatorio se levantará el acta correspondiente y se observará el procedimiento para garantizar la cadena de custodia de la prueba.

5. El fiscal podrá integrar al equipo de investigación a la Policía de Control Fiscal.

- Dependiendo de las circunstancias concretas del caso, el fiscal responsable de la investigación podrá incluir dentro del plan operacional, la conformación de grupos de apoyo para una oportuna y eficiente ejecución de las diligencias que culminarán con la investigación preliminar. Por ejemplo, si la investigación preliminar debe coronarse con un allanamiento, estos grupos de auxilio podrán encargarse de las entrevistas en el sitio, del secuestro, embalaje y cadena de custodia de las evidencias, del inventario, de la confección de las actas respectivas, etc. Además el fiscal podrá seleccionar en la diligencia de allanamiento, registro y secuestro, las piezas que considere pertinentes para la posterior pericia o comparación con las mercancías genuinas.

- En los casos de allanamiento y encontrándose debidamente identificado el imputado, el fiscal solicitará la intervención del juez y del defensor público disponible, y una vez en el sitio a investigar, procurará que el imputado se encuentre presente durante la realización de la diligencia judicial, informándole personalmente de todos sus derechos.

- El fiscal deberá valorar la conveniencia de solicitar al juez penal, la autorización de la presencia de la parte ofendida durante la realización del allanamiento, registro y secuestro, a fin de facilitar la identificación y secuestro del producto adulterado que se relaciona con la denuncia, así

como el hallazgo de otras marcas o signos registrados a favor de la víctima, que podrían estarse reproduciendo de manera fraudulenta; todo ello de conformidad con el artículo 292 del Código Procesal Penal. El fiscal velará por el normal desarrollo de las actividades operacionales, impidiendo toda interferencia de los sujetos procesales presentes durante las mismas.

- Desde el mismo inicio del procedimiento hasta su conclusión, el fiscal demandará de la parte ofendida, el respeto al deber de lealtad consagrado en el artículo 127 del Código Procesal Penal, en aras de obtener toda la información esencial para la correcta solución del conflicto social. En tal sentido, el fiscal no permitirá que la parte ofendida oculte información relevante para el éxito de la investigación penal preparatoria, ni utilizará elementos de juicio obtenidos mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni prueba obtenida por otros medios que menoscaben la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas (párrafo 2° del art. 181 C.P.P.).

I. c) Ejecución del operativo.

- En los casos de allanamientos a locales o casas de habitación, se deberá secuestrar la siguiente evidencia:

1. Objetos, valores o bienes que tengan la marca o signo adulterado o falsificado;

2. Equipos y maquinaria con la que se haya fabricado la mercadería fraudulenta, incluyendo equipo de cómputo, programas, archivos digitales, etc;

3. Documentación relacionada con la contabilidad de la empresa cuestionada, compra de materia prima (por ejemplo facturas de etiquetas, telas, remaches, etc.), comercialización de los bienes decomisados (por ejemplo, atestados relacionados con distribuidores y proveedores); y

4. Cajas, empaques, bolsas, sellos, etc., originales o fraudulentas donde se deposita la mercadería.

- Realización de entrevistas a personas que se encuentran en el sitio y que gozan de la condición de testigo.

- Coordinación previa en la medida de lo posible, con el Depósito Judicial de Objetos, para la eventual remisión de la evidencia secuestrada hasta dicho despacho, o en defecto de éste almacenes fiscales, o bodegas con custodia policial. De acuerdo con los datos recabados en las labores de inteligencia, el fiscal deberá proyectar el número de vehículos necesarios para el transporte de la evidencia al depósito aludido. Sobre este punto, podrá coordinarse con la parte ofendida la provisión de los recursos citados.

- Bajo ningún pretexto, el fiscal nombrará a la parte ofendida como depositario provisional de los instrumentos con que se cometió el delito, la mercadería fraudulenta, cosas o valores provenientes del mismo, o que constituyan para el agente un provecho derivado de la misma conducta criminal. Tales bienes podrían ser objeto de comiso, de conformidad con el artículo 110 del Código Penal, o llegar a destruirse mediante sentencia condenatoria, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

- Del resultado de la investigación preliminar, incluyendo la ejecución y resultados del operativo, la policía judicial deberá rendir el Informe Policial

respectivo ante la Fiscalía correspondiente, con la suficiente antelación al término constitucional de 24 horas, cuando existan detenidos. En el evento contrario, la policía deberá rendir el informe dentro del plazo de 72 horas. El fiscal podrá solicitar a la policía un proyecto del informe policial o informe preliminar.

I. d) Peritajes.

- A los fines de demostrar la configuración del tipo penal, el fiscal deberá valorar la utilidad y pertinencia de un peritaje o testigo calificado, a efectos de determinar la adulteración o falsedad de las marcas adheridas a la mercadería o evidencia secuestrada, mediante la comparación con las muestras originales aportadas por la parte ofendida, así como la afectación o lesión de los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo.

- En aquellos asuntos en que se presente una Acción Civil, mediante la cual se pretenda cobrar los daños y perjuicios ocasionados por la conducta delictiva, el fiscal deberá considerar los criterios establecidos en el artículo 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 25 de la “Ley de Marcas y Otros signos distintivos”, número 7978, publicada en La Gaceta el 1° de febrero del 2000. Asimismo, el fiscal deberá valorar la utilidad y pertinencia de un peritaje contable para determinar los daños y perjuicios económicos, de acuerdo con los siguientes parámetros mínimos legales:

1. Beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la actividad criminal.

2. Beneficios obtenidos por el/los imputado(s).

3. Precio, remuneración o regalía que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados.

- En aras de la celeridad procesal y de acuerdo con la capacidad económica de la parte ofendida, el fiscal podrá sugerir que coadyuve con la investigación, asumiendo la cancelación de los gastos correspondientes a los peritajes que resulten necesarios para el éxito del caso.

I. e) Medidas cautelares.

- De conformidad con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Los Derechos de Propiedad Intelectual, el fiscal del caso realizará de oficio las siguientes diligencias:

1. Gestionará ante el Juez Penal, la aplicación de las medidas cautelares necesarias para evitar una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho, así como para garantizar provisionalmente la realización de los fines generales del proceso.

2. De previo a requerir las medidas cautelares de urgente necesidad, el fiscal deberá considerar los intereses de terceros y analizará juiciosamente la proporcionalidad entre las medidas dichas y los perjuicios que podrían derivarse de éstas.

II. Fase del procedimiento intermedio.

II. a) Posibilidad de Salidas Alternas al juicio y mecanismos de simplificación procesal.

- Para la aplicación de medidas alternas al juicio y mecanismos de simplificación procesal, el fiscal del caso deberá considerar las opiniones e

intereses de la parte ofendida, procurando además la reparación del daño de una manera expedita, justa y razonable.

III. Fase de juicio oral.

- Cualquiera que sea la petitoria principal del fiscal en sus conclusiones, éste siempre solicitará al Tribunal de sentencia, el comiso de las mercancías falsificadas o ilegales o la destrucción de éstas, de conformidad con el artículo 110 del Código Penal y el artículo 71 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

San Antonio de Belén, 04 de noviembre del 2001

Lic. Luis Antonio Chang Pizarro Licda. María del Rocío Cerdas Quesada
Fiscal Adjunto de Alajuela Rep. Legal Levi's Strauss Company

Lic. Elí Marcial Rodríguez Herrera Licda. Ingrid Guth Ruíz
Fiscal Delitos Varios de Alajuela Fiscal Delitos Varios de Alajuela

Licda. Ana Daisy Quirós Barrantes Licda. Annia Enríquez Chavarría
Fiscal Delitos Varios de Alajuela Fiscal de Delitos Varios de Alajuela

Lic. José Pablo Brenes Lleras Licda. Marjorie Seas Gutiérrez
Rep. Legal de Levi's Strauss Fiscal Defensa Civil de la Víctima, Alajuela

Lic. Adrián Coto Pereira Licda. Leda Méndez Vargas
Fiscal Delitos contra la Vida de Alajuela Fiscal Adjunta de Heredia

Lic. Willy Escalante Quirós Licda. Seidy González Delians
Fiscal Delitos Varios, San José Fiscal Delitos Varios, San José

Lic. Simón Angulo Arredondo Licda. Silvia Hernández Soto
Fiscal Delitos Varios, San José Fiscal Delitos Varios, San José

Licda. Yamileth Achón Ching Licda. Nieves Rueda Rincón
Fiscal Unidad de Capacitación y Supervisión Jefe OIJ de Grecia

Marielos Mejías Lobo Paúl Solís Rodríguez
Investigadora Privada Oficial OIJ de Alajuela

Licda. Gabriela Alfaro Zúñiga
Asistente Jurídica de Alajuela