

MEMORANDO 02-FADETA-2018

DE: **Criss González Ugalde**
 Fiscal Adjunta

PARA: **Fiscales**

ASUNTO: **Asuntos de interés en materia de propiedad intelectual**

FECHA: **22 de octubre de 2018**

El día 02 del presente mes y año se convocó a una reunión con distintos abogados representantes de marcas en la Fiscalía General contando con la presencia de la señora Fiscal General Emilia Navas.

En dicha reunión se hizo hincapié a los representantes de marca en la necesidad de comprometerse para llevar adelante el proceso penal relacionado con delitos de propiedad intelectual bajo los principios de justicia pronta y cumplida, economía procesal y lealtad procesal, todo regido por la responsabilidad en las actuaciones procesales.

En ese mismo sentido, se les instó en aquellos casos en que se acudiera a alguna medida alterna para se realizara dentro del proceso penal y no fuera de él, con el propósito que se realizaran las anotaciones respectivas en los controles establecidos al efecto para dejar rastro de las actuaciones de los imputados en los procesos penales.

Con el objetivo de dar una mayor explicación a los fiscales sobre dichos alcances, se suscribe el presente memorando.

Formalidad de los poderes

Desde el 28 de enero de 2015 esta Fiscalía mediante memorando FADETA-01-2015 había dispuesto:

“7.- Formalidades “mínimas” del documento que acredita el “poder” del representante del titular del derecho afectado.

Recientemente algunos jueces penales del Primer Circuito Judicial de San José, han asumido la posición de exigir previo a otorgar las órdenes de allanamiento, que el abogado o representante legal del titular del derecho, acredite su poder de representación cumpliendo “formalidades mínimas”. En ese sentido, se exige que el documento que acredita el “poder” si fue otorgado en el extranjero, se encuentre en idioma español (o con traducción oficial, si originalmente fue dado en otro idioma) y con las autenticaciones consulares (“apostillado”). Si bien, resulta discutible si estas formalidades son indispensables para que se otorgue las órdenes de allanamiento, lo cierto es que, los jueces lo han venido exigiendo y los recursos de apelación contra estas decisiones no han sido admitidas, por lo que conviene ajustar nuestras actuaciones en ese sentido. En todo caso, el requisito del “apostillado”, tarde o temprano, debe cumplirse, mejor que lo sea antes de proceder al decomiso de las mercancías, y dejar así garantizado el debido proceso.

A pesar de esta indicación, en la práctica consta que los representantes de marca en muchos casos no presentan los poderes de conformidad con lo establecido en nuestra legislación, esto porque hasta la fecha ha existido el planteamiento erróneo por parte de algunos abogados que se desempeñan en este campo, de establecer que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Marcas y otros signos distintivos Ley 7978, y más concretamente el artículo 82 bis, en el cual se hace referencia al poder para los casos de

propiedad intelectual con requerimientos mínimos, a saber: contar con la autorización del poderdante, en un mandato autenticado y sin ser necesario la inscripción del mismo.

No obstante, esta visión se encuentra descontextualizada, ya que desde el análisis de la ubicación del artículo 82 bis, en el Título IX. Normas Comunes. Capítulo I. Procedimientos, se puede desprender que se relaciona con aquellas acciones o las gestiones administrativas que tal y como reza el artículo 82, se presentan ante el Registro de la Propiedad Industrial que pertenece al Registro Nacional, o bien específicamente para los supuestos de: inscripción, registro, renovación, traspaso, licencia y otros que como se puede observar se relaciona con el ámbito administrativo.

Como colofón de dicha disposición legal, debe revisarse lo expresado en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Séptima, Anexo A. Segundo Circuito Judicial de San José No. 161-2012-VII de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil doce, en la cual se manifiesta:

“El artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos No. 7978, señala que para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual o industrial, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción del mandato. Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse. Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual industrial

correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de sus derechos tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias. (Así adicionado por el artículo 1 aparte ñ de la Ley No. 8632 del 28 de marzo de 2008. Conforme lo dispone la disposición citada, es claro que para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, cuando el documento sea otorgado en el país, se requiere contar con la autorización del poderdante; que el mandato debe ser autenticado como formalidad mínima y no se requiere de su inscripción. Señala la citada disposición que cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse. En criterio de esta Cámara, la sola autenticación del poder especial registral y judicial otorgado en favor del representante actor, **es suficiente para actuar en sede administrativa respecto de la inscripción de marcas toda vez que conforme la disposición legal descrita, no se requiere de mayor formalidad para actuar en esa sede. Distinta es la situación en cuanto a la validez de dicho instrumento para poder actuar en sede jurisdiccional, toda vez que el poder especial judicial debe reunir los requisitos establecidos al efecto en el ordenamiento jurídico.**

En efecto, el poder especial judicial, es aquel otorgado a un abogado para que represente a una persona física o jurídica, en un proceso judicial con el fin de que participe en proceso defendiendo los intereses de su cliente, por lo que estamos en presencia de un **mandato judicial. Este tipo de mandato puede ser particular o especial, cuando se otorga en forma limitada en determinado juicio; y puede ser general cuando da facultades para intervenir en todos los negocios judiciales que tenga el mandante. Estos poderes se pueden otorgar en**

escritura pública o bien en el propio expediente, mandato este último que se conoce como “Apud Acta”, sea otorgada en la materialidad del proceso. (Véase resoluciones No. 167-80 de la Sala Primera Civil y la número 550 de 9:30 horas del 14 de octubre de 1981 del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda). (...) Conforme lo dispone el artículo 118 del Código Procesal Civil, el poder deberá ser debidamente autenticado por un abogado que no sea aquel a quien se otorga el poder. El alcance funcional o competencial del poder especial judicial lo establece el artículo 1256 del Código Civil, al referir en lo conducente, que solo se facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar. En la especie, el Licenciado Pal Hegedus, procedió a autenticar el poder especial registral, encontrándose como mandatario en imposibilidad de hacerlo, por lo que el documento no reúne los requisitos para surtir efectos en sede judicial. Dicho vicio se hubiera subsanado, si el poder hubiere sido legalizado por el Cónsul de Costa Rica en México o bien la firma del mandatario hubiera sido autenticada por otro abogado al momento de su otorgamiento. Si bien es innegable que el documento se otorgó ante abogado costarricense con facultades de otorgar fe pública a instrumentos o documentos, es lo cierto que en este caso contiene un vicio que afecta su validez en esta sede, toda vez que el poder no podía ser autenticado únicamente por el mismo mandatario. En razón de lo dicho, no es de recibo el argumento del apelante en el sentido de que el poder otorgado no debió ser consularizado al no haber sido otorgado ante autoridades mexicanas, sino él como abogado, pues requería de la consularización para legitimar la firma del profesional en derecho que autenticó la firma del mandante y en favor de quién se otorgó el mandato”. (La negrita y el subrayado no pertenece al original).

Por otra parte, tal y como expone el Lic. Ramírez Segura en la Revista Judicial No.2 en el artículo “Contrato de Mandato”: los elementos del mandato son: personales, reales y formales, siendo que dentro de estos últimos y como necesarios para su generación, se encuentra “cualquier solemnidad específica que la ley exija”, y por tanto deben ser así exigidos a la hora de tramitar la denuncia penal correspondiente.

Sin embargo, como ya se indicó, se han interpuesto denuncias en materia de propiedad intelectual en esta Fiscalía, donde se presenta una copia certificada del poder especial, la cual es utilizada para muchos procesos que se encuentran activos en esta oficina, desnaturalizando el poder especial per se; ya que dicho instrumento es para un proceso en específico, siendo que, el único razonamiento plausible en este caso es que la citada copia de poder no resulta válida.

Asimismo, debe aclararse que tratándose de documentos que provienen del extranjero – como ya se había indicado en su momento- para que los mismos surtan efecto en nuestro país, de conformidad con la Ley No. 8923 publicada en La Gaceta No. 47 del 08 de marzo de 2011, denominada: “Aprobación de la Adhesión a la Convención para la eliminación del requisito de legalización para los documentos públicos extranjeros” debe contar con el respectivo requisito de la apostilla o bien debe realizarse el trámite por notario consular, entendiéndose que cualquiera de los documentos que se presenten para ser válidos deben ser originales.

En el caso de presentarse un poder que indique en su encabezado que se trata de un “Poder Especial” pero al analizar su contenido se llega a la conclusión que es muy amplio, y por tanto se está en presencia de uno general, el mismo se encuentra defectuoso al no contar con su inscripción; debiendo prevenirse a la parte para la corrección de dicho error de

denominación y proceder a su respectiva inscripción si se desea continuar bajo dicha figura o bien para que presente original de poder especial judicial de acuerdo con lo establecido por la legislación civil costarricense¹.

Es importante anotar que, si bien, el artículo 43 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, establece la posibilidad de realizar actos aún cuando no se haya formalizado correctamente la instancia, en igual sentido que el artículo 17 del Código Procesal Penal, las gestiones que inician la investigación en su mayoría se relacionan con el allanamiento, registro y secuestro de mercancías, diligencia que resulta sumamente lesiva a los derechos fundamentales del imputado como es el derecho a la intimidad, y patrimonial porque ello llevaría incluso al cierre temporal de los establecimientos comerciales; debiendo en la medida de lo posible favorecer la realización de estos actos cuando se tenga por acreditada cabalmente dicha personería.

Por lo tanto, con el objetivo de perseguir los principios de justicia pronta y economía procesal, se solicita a los fiscales ser vigilantes en la valoración inicial que se realice de la denuncia, a efectos de girar las prevenciones respectivas para que en el plazo de 30 días naturales se cumpla con la misma.

Requiriéndose en ese sentido, la verificación inicial de:

¹ Artículo 1256. El poder especial para determinado acto jurídico judicial o extrajudicial, solo faculta al mandatario para el acto o actos especificados en el mandato sin que pueda extenderse ni aún a aquellos que pudieren considerarse como consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar. El poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el Registro.

1. Presentación del poder original en caso de ser poder especial judicial;
2. En caso de ser poder general o generalísimo que se certifique debidamente las citas de inscripción vigentes en el Registro Nacional²;
3. Cumplimiento del pago de timbres establecidos por ley según sea el caso;
4. Si el documento proviene del extranjero que el documento contenga la apostilla original.

Solamente en casos excepcionales -dictaminados por el fiscal instructor en conjunto con la fiscal coordinadora- podrá permitirse que el cumplimiento de estos requisitos se realice hasta antes de la realización del acta de apertura de evidencia y verificación de mercancía que se realiza con el perito.

Sobre el perito

Para poder determinar si se está o no en presencia de productos fraudulentos se debe contar con el criterio de un perito que indique la naturaleza de la mercancía secuestrada.

² Artículo 1251 del Código Civil: El contrato de mandato puede celebrarse entre presentes y ausentes, por escritura pública o privada y aún de palabra; pero no se admitirá en juicio la prueba de testigos, sino en conformidad con las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes exijan documento público. El instrumento en que se hace constar el mandato se llama poder. Los poderes generales o generalísimos deben otorgarse en escritura pública e inscribirse en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad y no producen efecto respecto de tercero sino desde la fecha de su inscripción.

Se ha notado en la tramitación de los procesos relacionados con propiedad intelectual, que en muchos casos, la fecha asignada para la realización del peritaje se pospone o bien se cancela, dejando incierto el momento en que se realizará el mismo, generando retrasos injustificados en la tramitación del expediente.

Con el objetivo de acelerar las causas que se tramitan, se estima indispensable:

1. Que el fiscal fije en el menor tiempo posible la fecha de realización del peritaje dentro del proceso de investigación el cual deberá comunicar formalmente a las partes;
2. En caso que el perito no se presente, procederá el fiscal inmediatamente a requerir criterio de oportunidad por insignificancia del hecho, estipulado en el artículo 22 inciso a) del Código Procesal Penal, tal y como fue dispuesto por orden de la Fiscal General, excepto que se trate de casos relacionados con medicamentos, productos de consumo humano o relacionados con la salud.

Formas de solución del conflicto diferente al juicio

Se debe recordar que tal y como lo dispone el artículo 43 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual el régimen procesal penal común regirá los procesos relativos a los delitos referidos en la presente ley cuya acción será pública a instancia privada, por esta razón, la posición de los abogados representantes de marcas intervinientes en el proceso es de suma relevancia.

En varios casos los abogados representantes de marca en etapa de investigación, en audiencia preliminar o inclusive en inicio del debate han procedido a revocar la instancia; la justificación de lo anterior se realiza tomando en consideración que se ha llegado con la parte a algún tipo de arreglo extrajudicial.

Sin embargo, acudir a esta vía penal mediante el acto de la denuncia por parte de los representantes de marca y posteriormente revocar la instancia, determina para esta Fiscalía una falta de compromiso social, de cara a los recursos limitados con los que cuenta la administración de justicia y en especial el órgano requirente, el cual en este momento histórico, no puede darse el lujo de efectuar costosos operativos tales como allanamientos, secuestros, depósitos de mercancías, audiencias de distinta naturaleza, para luego ser desechadas; máxime tomando en cuenta el costo de oportunidad que representa para el Ministerio Público el tiempo invertido versus el que no se ha utilizado para la investigación de causas relacionadas con delitos tributarios o aduaneros que requieren de la mayor atención.

Es por lo anterior que no debe olvidarse que, cuando se creó el Código Procesal Penal se previó como una innovación del mismo, las medidas alternas, las cuales se consideraron como soluciones procesales diferentes a las del derecho común procesal y que simplificaban los procedimientos y modificaban las sanciones.

Como lo apuntaba la autora Sáenz Elizondo en su artículo “El Procedimiento Abreviado” dentro del Libro Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal, con las medidas alternas se busca una simplificación del proceso, abandonando el iter ordinario que resultaría inoperante por sus características ante situaciones jurídicas cuya sencillez no exige un extenso trámite (...) el procedimiento busca un trámite acelerado en virtud

de una situación particular que lo permita, sin menoscabar garantías constitucionales siendo el objetivo la creación de una ruta procesal, mas simple que el ordinario; donde bajo el principio iuscivilista denominado principio dispositivo y cuyo fundamento reside en el deseo del legislador de trasladar a las partes algunas directrices del proceso instaurado para la cognición de sus propios intereses, inspirado en la convicción de que ello puede garantizar un mejor ejercicio de la función jurisdiccional al constituir una escogencia de los sujetos sobre la forma de tratar la causa.

Por ende, dichas medidas alternas, a pesar de ser un remedio distinto dentro del procedimiento establecido generan una serie de registros para la administración de justicia, que permite respetar de modo riguroso las condiciones del Código Procesal Penal, situación distinta cuando se aplican arreglos extrajudiciales, que podrían inclusive generar impunidad en los delitos relacionados con la propiedad intelectual.

Tomando en cuenta que las partes puedan llegar a algún tipo de arreglo que las satisfaga se insta a los representantes de marca para que utilicen la medidas dispuestas en el Código Procesal Penal.

Deber de informar

Con el objetivo de determinar el comportamiento de los representantes de marca en el sentido que se ajusten a los principios supracitados, se les requiere a los fiscales que emitan un informe en el momento que se encuentren en presencia medidas que dejen sin sentido la interposición de la denuncia penal o bien que dilaten el proceso sin ningún tipo de justificación. Dicha comunicación se realizará mediante oficio debidamente suscrito y remitido por correo electrónico a la Fiscal Adjunta.