

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA

Decisión del Consejo de los ADPIC de 21 de noviembre de 1995

Al facilitar, lo antes posible a partir del momento en que esté obligado a comenzar a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la observancia, información sobre la legislación y prácticas nacionales en relación con la observancia, en respuesta a la lista de cuestiones que se adjunta, cada Miembro deberá indicar las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos nacionales. Cuando la respuesta sea diferente según el derecho de propiedad intelectual de que se trate, deberá facilitarse esa información respecto de cada uno de los derechos de propiedad intelectual. La lista de cuestiones sigue la estructura de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC; al examinar cuál sería la información pertinente en respuesta a las cuestiones que figuran en ella, los Miembros pueden consultar la disposición correspondiente de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

El Consejo, a la luz de la experiencia adquirida, examinará a finales de 1997, la lista de cuestiones, con objeto, entre otras cosas, de identificar los elementos que hayan resultado injustificadamente onerosos en función de la utilidad de la información facilitada.

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

1. Sirvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.

Los Juzgados y Tribunales con competencia en materia civil.

2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

Está legitimado el titular del Derecho. En cuanto a la comparecencia, la normativa procesal establece como regla la comparecencia personal del titular del derecho, sin perjuicio de admitir la comparecencia por representante o las entidades colectivas, cuando se justifica la razón. La representación para litigar se debe conferir por medio de poder otorgado en escritura pública a un abogado o procurador. En el caso de derechos de autor y conexos, la representación de las entidades de gestión colectiva estará regulada por los términos que resulten de sus propios estatutos pero deben acreditar por escrito que los titulares de los derechos que pretenden ejercer les confiaron su administración.

Textos legales: Art. 88 de la Ley N° 17.011, Art. 99 de la Ley N° 17.164, Ley N° 9.739 en la redacción dada por la Ley N°17.616 y arts. 11 y 38, 44 y 340.1 del Código General del Proceso (CGP).

3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?

Art. 168 CGP - La parte podrá pedir al Tribunal que intime la presentación de las pruebas que estén en poder de su adversario en el plazo que el Tribunal determine. Si la prueba no es aportada, esta conducta procesal se tendrá como presunción en contra.

4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?

En el ámbito civil, no hay regla específica.-

5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:

-mandamientos judiciales;

-órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;

-destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;

-otras medidas.

La Justicia ordinaria está facultada a condenar a los infractores de derechos de propiedad industrial en daños y perjuicios cuando exista culpa o dolo. La condena en costas y costos se

puede producir sólo en casos de mala fe o ligereza culpable. Estas medidas están previstas en los Arts. 84 y 87 de la Ley N° 17.011 y arts. 99, 100 y 102 de la Ley N° 17.164 y en el Código Civil en los arts. 1.319, 1.323 y 1.324, donde se prevé en general la responsabilidad y el resarcimiento de los daños y perjuicios en caso de culpa o dolo.

En el caso de Derechos de Autor, los arts. 16, 17 y 18 de la Ley N° 17.616 prevén la inspección judicial a instancia de parte; la potestad del Juez de decretar el allanamiento de la finca que se denuncia, sin contracautela y sin noticia de la otra parte, y las medidas cautelares.

6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?

No está previsto en el derecho uruguayo.

7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?

Las disposiciones relativas a la responsabilidad civil en la que se puede incurrir son las generales de la responsabilidad de los funcionarios públicos, que incluyen a los Jueces y están previstas en los arts. 23 a 25 de la Constitución y, según jurisprudencia mayoritaria, en el art. 1.319 del Código Civil, de lo que se deriva que se requiere actuación culposa, cuando menos, para ser responsabilizado. También es posible que la conducta del funcionario determine su responsabilidad administrativa y/o penal, según las circunstancias del caso.-

8. a) Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

La duración de los procedimientos está regulada en los arts.62 y siguientes del Código General del Proceso, los costos de los mismos dependerá del monto del asunto.

b) Procedimientos y remedios administrativos

9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedan ordenarse a resultados de esos procedimientos.

MEDIDAS PROVISIONALES

A) medidas judiciales

10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.

En general, las medidas provisionales tienden a evitar la frustración de la tutela del derecho y, en sede de propiedad intelectual, las más frecuentes son aquéllas que persiguen el cese de la actividad ilícita que, a veces, puede incluir el secuestro de la mercadería en infracción. El fundamento de esa facultad es precisamente evitar que, al culminar el proceso que se debe promover bajo apercibimiento de caducidad de la medida, la tutela del derecho se torne ilusoria o evitar que se siga produciendo la violación del derecho durante el proceso. La normativa legal se encuentra en el Código General del Proceso, Título II "Proceso Cautelar" arts. 311 a 317, art. 103 de la Ley N° 17.164.

11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera parte?

La regla es que se decreten sin conocimiento ni intervención de la contraparte, sin perjuicio del derecho del afectado de recurrirlas o de ofrecer garantías sustitutivas o de pedir su modificación, sustitución o cese por vía incidental (arts. 313 y 315 CGP).-

12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.

Para solicitar la adopción de una medida provisional el promotor deberá acreditar sumariamente la existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración de ese derecho y ofrecer contra cautela suficiente para garantizar los eventuales perjuicios que se le podrían causar al demandado. Una vez que el Juez estima cumplidos dichos requisitos (solo puede exonerar excepcionalmente de la prestación de contra cautela), dispone la medida y, una vez cumplida, la debe notificar al afectado. Por otro lado, si la medida fue solicitada como previa a un proceso, caduca de pleno derecho si no se presenta la demanda dentro de los 30 días de cumplida (CGP, arts. 311 a 315).-

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?

b) Medidas administrativas

14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las medidas provisionales administrativas.

PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA

15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis). ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?

Solo existe para los derechos de autor y conexos que prevé que la Dirección Nacional de Aduanas o el titular del derecho pueden solicitar medidas especiales de contralor, secuestro preventivo o suspensión precautoria del despacho aduanero al Juez Letrado competente que dispone de 24 horas para resolver sin necesidad de requerir contra cautela. Para el caso de que la medida hubiera sido pedida por la Dirección Nacional de Aduanas, se debe notificar a los interesados y si no promueven acciones civil o penal, se deja sin efecto (art. 63 de la Ley N° 9.739 en redacción dada por art. 25 de la Ley N° 17.616).-

16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?

17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

18. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?

Solo en el ámbito penal.-

19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades competentes y los criterios que regulen su aplicación.

PROCEDIMIENTOS PENALES

20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual.

Los Juzgados y Tribunales con competencia en materia penal.-

21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?

Los previstos en el Capítulo XIV, artículos 81 a 89 de la Ley N° 17.011, en los artículos 106 y 107 de la Ley N° 17.164 y en los artículos 46 a 52, de la Ley N° 9.739, en la redacción dada por la Ley N° 17.616.-

22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?

El Ministerio Público puede promover el procedimiento penal. La Policía y la Aduana pueden realizar la denuncia ante la autoridad judicial competente

23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?

Los delitos previstos en las leyes antes mencionadas son perseguibles a instancia de parte. La parte deberá efectuar la denuncia ante la autoridad judicial competente.

24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:

-prisión;

-sanciones pecuniarias;

-confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;

-otras medidas.

Todas las medidas indicadas están previstas en los artículos 81 a 88 de la Ley N° 17.011; artículos 99 a 107 de la Ley N° 17.164 y artículos 46 a 52, de la Ley N° 9.739, en la redacción dada por la Ley N° 17.616.-

25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su costo.