

MÓDULO VIII

OBSERVANCIA

A Introducción

La finalidad del presente módulo es presentar las principales características de las disposiciones de las secciones 1 a 5 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC titulada "Observancia de los derechos de propiedad intelectual". Esta Parte del Acuerdo explica en 21 artículos los procedimientos de observancia que los Miembros tienen que establecer para permitir la adopción de medidas rápidas y eficaces contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual (DPI) a que se refiere el Acuerdo sobre los ADPIC. Se divide en cinco secciones:

- obligaciones generales (artículo 41);
- procedimientos y recursos civiles y administrativos (artículos 42 a 49);
- medidas provisionales (artículo 50);
- prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera (artículos 51 a 60); y
- procedimientos penales (artículo 61).

A diferencia de las normas sustantivas para la protección de los DPI establecidas en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, que se basa ampliamente en el cuerpo de derecho internacional sobre propiedad intelectual existente, la Parte III incorpora solamente algunas disposiciones pertinentes de tratados anteriores; estas se mencionan brevemente a continuación.

1 Antecedentes

Ya antes de las negociaciones relativas al Acuerdo sobre los ADPIC, se habían expresado preocupaciones en el marco del sistema multilateral de comercio acerca de la falsificación y la piratería y la percepción de que el sistema internacional de DPI carecía de normas eficaces en materia de observancia. Como se ha visto en el módulo I, en 1978 se elaboró en el GATT una propuesta relativa al comercio de bienes falsificados, como parte de las negociaciones comerciales de la Ronda de Tokio, pero en esa ocasión no se llegó a ningún acuerdo. Los trabajos posteriores condujeron a la inclusión de un mandato específico sobre los DPI en las negociaciones de la Ronda Uruguay, que incluía una petición de que se elaborara un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas. Una vez adoptado, el Acuerdo sobre los ADPIC fue el primer tratado multilateral con normas detalladas sobre la observancia de los DPI, aunque tratados anteriores sobre propiedad intelectual, en particular, el Convenio de París y el Convenio de Berna, también contienen algunas disposiciones específicas sobre el particular.

2 ¿Qué es la observancia de los DPI?

Como se ha visto en el módulo I, un DPI da al titular un "derecho exclusivo" o un derecho de exclusión. Esto significa que el titular de un DPI puede impedir que otros realicen determinados actos sin su autorización. Esos derechos se pueden infringir de diversas formas, accidentalmente o de forma deliberada. Hay infracción cuando se comete un acto que está abarcado por los derechos del titular del DPI y que no está sujeto a una excepción en la legislación nacional. Sirvan de ejemplos típicos los siguientes:

- la reproducción no autorizada de material protegido por el derecho de autor con la finalidad de obtener beneficio comercial;
- la reproducción no autorizada de marcas de fábrica o de comercio con la intención de hacer pasar la mercancía por un producto auténtico del titular de la marca de fábrica o de comercio; o
- la fabricación, utilización o venta no autorizada de una invención protegida por una patente.

En el contexto del comercio internacional, las infracciones de los DPI abarcan diversos sectores industriales y grupos de productos, como textiles y prendas de vestir, productos alimenticios, piezas de repuesto para automóviles y aviones, productos farmacéuticos, música y programas de ordenador. Las posibles repercusiones van más allá de la simple protección de los elementos de los DPI, ya que las infracciones a menudo afectan a uno o más de los aspectos siguientes: seguridad y salud del consumidor, empleo, pérdidas impositivas, competencia leal, lucha contra la delincuencia organizada y condiciones para la IED.

Las dos principales tradiciones jurídicas —el *common law* y el derecho de inspiración romanista— difieren considerablemente en algunos puntos clave, por ejemplo, con respecto al valor de las resoluciones anteriores como precedente. Las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la observancia han sido concebidas para que sean compatibles con los dos sistemas. Como se indica en el preámbulo, una de las normas básicas para la negociación de esta parte del Acuerdo sobre los ADPIC fue que se tuviesen en cuenta las "diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales".

No tiene mucho sentido elaborar normas sustantivas de protección de la propiedad intelectual si el titular del derecho no puede hacerlas respetar eficazmente mediante procedimientos justos y rápidos, en particular en un entorno en el que las tecnologías modernas han facilitado de forma significativa la infracción de los DPI. Es preciso que los titulares de DPI puedan poner fin a una infracción y puedan impedir que se produzcan otras, así como obtener reparación por las pérdidas sufridas. Por ello, en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC se reconoce la necesidad de prever medios eficaces y apropiados para hacer respetar esos derechos. De conformidad con el mandato de negociación de la Ronda Uruguay, en el preámbulo también se reitera la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas.

Las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC especifican los procedimientos y recursos civiles y administrativos, incluidas las medidas provisionales, que se deben prever con respecto a las acciones que infrinjan cualquier DPI abarcado por el Acuerdo. Las prescripciones en materia de observancia son más estrictas para la falsificación de

marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor. Los Miembros tienen que prever medidas en frontera para poder entablar acciones contra la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. Además, deben aplicarse procedimientos penales para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. La utilización de expresiones como "establecer" y otras similares para muchos recursos de observancia por lo general indican que las normas del Acuerdo sobre los ADPIC dejan al titular del derecho la responsabilidad de iniciar los procedimientos de observancia, y al Miembro la de aplicar procedimientos eficaces y recursos disuasorios. Este enfoque general es compatible con el hecho de que los DPI son derechos privados, como se indica en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC. Muchas de las disposiciones del Acuerdo exigen a los Miembros que faculten a las autoridades judiciales u otras autoridades competentes para tomar determinadas medidas (véanse los artículos 43.1; 44.1; 45; 46; 47; 48.1; 50.1, 50.2, 50.3 y 50.7; 53; 56; y 59). Siendo así, las autoridades conservan la facultad discrecional en la aplicación de las normas a cada caso específico.

En la Parte III se identifican varias prescripciones opcionales, como por ejemplo la posibilidad de ampliar las medidas en frontera para abarcar las exportaciones de las mercancías que infrinjan los derechos o aplicar procedimientos penales por infracciones de los DPI distintas de la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor.

3 *Aplicación de principios básicos*

Los principios básicos del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican a las disposiciones relativas a la observancia de los DPI, así como a otros aspectos de la protección de la propiedad intelectual. Esto significa, entre otras cosas, que los Miembros pueden aplicar libremente, sin estar obligados a ello, procedimientos y recursos de observancia más estrictos, a condición de que sean compatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 1.1), por ejemplo, que se respeten las salvaguardias contra el abuso. Los Miembros pueden también determinar libremente el método adecuado para aplicar la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. Teniendo en cuenta las diferencias existentes en las leyes nacionales con respecto a las normas sobre la observancia, el Acuerdo sobre los ADPIC no trata de armonizar estas normas, pero fija algunas normas mínimas (artículo 1.1). Además, los Miembros están obligados a conceder un trato no discriminatorio a los nacionales de todos los demás Miembros, como el trato nacional y el trato NMF (artículos 3 y 4), con respecto a los procedimientos y recursos de observancia. Por último, al igual que las normas sustantivas de protección para las categorías de DPI abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC, la Parte III relativa a la observancia está sujeta al sistema de solución de diferencias de la OMC (artículo 64.1).

4 *¿Cuál es la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y otros convenios y tratados?*

Las disposiciones del Convenio de París y del Convenio de Berna, cuya vigencia es anterior, están incorporadas por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC (véanse los artículos 2.1 y 9.1), por lo que forman parte de las obligaciones que han de cumplir todos los Miembros en virtud del Acuerdo. Varias disposiciones de esos convenios se refieren a la observancia, por ejemplo:

- las disposiciones sobre el embargo a la importación de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial (artículo 9 del Convenio de París). Esas disposiciones también se aplican al embargo a la importación de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor (artículo 10 del Convenio de París);
- la obligación de comiso de ejemplares falsificados de una obra que tiene derecho a la protección por derecho de autor, incluso cuando son importados (artículo 16 del Convenio de Berna).

B Obligaciones generales

Las obligaciones generales de los Miembros respecto de la observancia figuran en el artículo 41. Se aplican a todos los procedimientos de observancia judiciales y administrativos especificados en la Parte III. El objetivo es permitir la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los DPI, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los principios básicos de debido proceso, de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y se prevean salvaguardias contra su abuso.⁷⁹

Los Miembros deben velar por que en su legislación nacional haya procedimientos de observancia para que los titulares de derechos puedan tomar medidas eficaces contra las infracciones de los DPI a que se refiere el Acuerdo sobre los ADPIC. Esta obligación normalmente implica otorgar a las autoridades competentes, judiciales o de otro tipo, la facultad de ordenar determinadas medidas jurídicas. Los procedimientos de observancia deben incluir recursos ágiles para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones (artículo 41.1).⁸⁰

El artículo 41.1 requiere la aplicación de los procedimientos de observancia de forma que:

- se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo; y
- se prevean salvaguardias contra su abuso. Esta prescripción se desarrolla más mediante disposiciones específicas en las secciones siguientes, por ejemplo, en relación con la indemnización al demandado (artículo 48) y el requisito de aportar una fianza o garantía equivalente en los casos en que se apliquen medidas en frontera (artículo 53.1), así como mediante otras salvaguardias detalladas de procedimiento en la esfera de las medidas provisionales y las medidas en frontera. Los principios generales de trato justo y equitativo también garantizan este objetivo, ya que se trata de que haya un equilibrio entre los intereses del titular del derecho y los de la presunta parte infractora.

⁷⁹ La India y el Brasil invocaron, entre otras cosas, el artículo 41 en sus respectivas solicitudes de celebración de consultas con la Unión Europea y los Países Bajos en el asunto *Unión Europea y un Estado Miembro - Confiscación de medicamentos genéricos en tránsito* (DS408, 409). En el momento de redactar el presente documento, se aguardaba la celebración de las consultas.

⁸⁰ En el asunto *Comunidades Europeas/Grecia - Observancia de los derechos de propiedad intelectual por estaciones de televisión* (DS124, 125), los Estados Unidos alegaron que un número importante de estaciones de televisión de Grecia había difundido periódicamente películas cinematográficas y programas de televisión objeto de derecho de autor sin la autorización de los titulares de dicho derecho, y que no había sanciones efectivas contra esas infracciones, ni medios de disuasión suficientes para evitar nuevas infracciones. Posteriormente, Grecia promulgó legislación que prevenía el cierre inmediato de las estaciones de televisión que infringían los DPI. El nivel de piratería estimado disminuyó considerablemente y se dictaron condenas penales. Sobre la base de estos hechos, las partes en la diferencia convinieron en finalizar las consultas y en notificar una solución mutuamente convenida a la OMC.

Los principios básicos del debido proceso incluyen las siguientes prescripciones:

- **los procedimientos deben ser justos y equitativos** para todas las partes, sin ser innecesariamente complicados o gravosos, ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios (artículo 41.2);
- **las decisiones sobre el fondo de un caso** se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos, garantizando de este modo la transparencia necesaria de los procedimientos. Se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas, y solo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas (artículo 41.3); y
- las partes en el procedimiento deben tener la **oportunidad de una revisión** por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales. Con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro, lo mismo se aplica al menos a los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, los Miembros no tienen la obligación de darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales (artículo 41.4).

Además, el artículo 41.5 enuncia algunas consideraciones generales sobre las limitaciones en materia de recursos y la relación con otras esferas de la observancia de la legislación. Los principios en que se basa la Parte III, relativa a la observancia, incluyen el entendimiento de que:

- los Miembros no están obligados a instaurar un sistema judicial para la observancia de los DPI distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general;
- las normas del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la observancia no deben afectar a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general; y
- los Miembros no están obligados a redistribuir los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los DPI y los destinados a la observancia de la legislación en general.

C Procedimientos y recursos civiles y administrativos

Las obligaciones de los Miembros con respecto a los procedimientos civiles y administrativos sobre el fondo de un asunto, así como cualquier recurso resultante, se abordan en la Sección 2 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC (artículos 42 a 49). Disponen que el titular de derechos debe poder iniciar procedimientos judiciales civiles contra un infractor de los DPI a que se refiere el Acuerdo. Los procedimientos administrativos no constituyen una obligación, pero el artículo 49 requiere que se atengan a los mismos principios, en la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso.

1 *Procedimientos justos y equitativos*

Los procedimientos civiles y administrativos deben ser justos y equitativos (artículo 42). Esto significa que:

- los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación;
- se debe autorizar a todas las partes, incluidos los demandados y el presunto infractor, a estar representadas por un abogado independiente;
- los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias;
- todas las partes están facultadas para sustentar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes, y
- el procedimiento debe prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes. Esto podría ser pertinente, por ejemplo, en los casos en que se recaba la opinión de un experto para determinar los perjuicios.

2 *Pruebas*

El artículo 43 describe cómo se deberían aplicar las normas relativas a las pruebas en los procedimientos civiles y administrativos. En los casos en que las pruebas que es probable que sean importantes para una parte se encuentren bajo el control de la parte contraria, las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar que esta aporte dicha prueba. Sin embargo, toda orden de esa índole está sujeta a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial; ello podría ser importante, por ejemplo, en los casos en que la presentación de pruebas conlleve el riesgo de revelar secretos comerciales. Esta obligación solo se aplica en los casos en que una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustentar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria y que desee que se divulgue.

En caso de que una de las partes deniegue sin motivos sólidos el acceso a las pruebas que se encuentran bajo su control o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, se podrá facultar a los tribunales para formular determinaciones sobre la base de la información que les haya sido presentada. En cualquier caso, se debe dar a las partes la oportunidad de ser oídas.

3 *Recursos*

Las autoridades judiciales deben estar facultadas para dictar tres tipos de recursos: mandamientos judiciales, resarcimiento por perjuicios y otros recursos.

a) *Mandamientos judiciales*

Un mandamiento judicial es una orden del tribunal por la que se prohíbe a una parte la realización de un determinado acto o se le ordena que repare algunos agravios o

perjuicios. La parte que no cumple el mandamiento judicial es objeto de un delito de desacato civil o penal al tribunal y puede tener que pagar una indemnización por daños y perjuicios o hacer frente a otras sanciones por no haber cumplido la orden del tribunal.

El artículo 44.1 dispone que las autoridades judiciales deben estar facultadas para dictar mandamientos judiciales, es decir, para ordenar a una parte que desista de cualquier acción que infrinja DPI. Entre otras cosas, el objetivo es evitar la distribución en el mercado nacional de mercancías importadas que infrinjan un derecho, inmediatamente después de su despacho de aduana.

Se formulan dos reservas:

- los Miembros no tienen la obligación de aplicar mandamientos judiciales a los productos adquiridos o pedidos de buena fe (infracción no intencional) (artículo 44.1);
- en lo que respecta a la utilización de un derecho por el Gobierno, o por terceros autorizados por el Gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, de forma compatible con las normas del Acuerdo sobre los ADPIC que permiten esa utilización (artículos 31 y 37.2), los Miembros podrán limitar los recursos disponibles en esos casos al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 h). En los demás casos, cuando los recursos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC sean incompatibles con la legislación nacional, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada (artículo 44.2).

b) Resarcimiento por perjuicios

Los recursos disponibles deben incluir el resarcimiento por perjuicios, y dependerán de que la infracción se haya realizado a sabiendas o por negligencia. El artículo 45.1 dispone que en los casos en que el infractor haya actuado de mala fe, por ejemplo, haya desarrollado una actividad infractora, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho:

- un resarcimiento adecuado para compensar el daño que el titular del derecho haya sufrido debido a una infracción de su DPI (artículo 45.1); y
- los gastos, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes (artículo 45.2).

Cuando así proceda, también se podrá facultar a los tribunales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente aun cuando el infractor actuara de buena fe (artículo 45.2). A menudo los tribunales tropezarán con dificultades para cuantificar los perjuicios y determinar una reparación adecuada, pero este problema también existe en otras esferas jurídicas, y no es privativo de las infracciones de los DPI.

c) Otros recursos

Además de los mandamientos judiciales y el resarcimiento por perjuicios, y para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, el artículo 46 dispone que las autoridades judiciales deben también estar facultadas para ordenar que las mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna:

- apartadas de los circuitos comerciales; o
- destruidas (siempre que ello no sea incompatible con la constitución del Miembro).

Asimismo, las autoridades deben estar facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores sean apartados de los circuitos comerciales. Los tribunales deben tener en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes para destruir o apartar las mercancías de los circuitos comerciales, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente normalmente no bastará para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

4 *Derecho de información*

Con miras a ayudar al titular del derecho a encontrar la fuente de las mercancías infractoras y tomar las medidas adecuadas contra otras personas de los circuitos de distribución, las autoridades judiciales podrán estar autorizadas 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 infractores; y
- sus circuitos de distribución (artículo 47).

Esta disposición está también sujeta al principio básico de proporcionalidad, ya que esta facultad debe aplicarse de forma que haya proporción con la gravedad de la infracción.

5 *Indemnización al demandado*

Como una de las salvaguardias incorporadas a la sección sobre la observancia, el artículo 48.1 requiere que los tribunales estén facultados para ordenar a un demandante que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente al demandado a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción. La indemnización podrá abarcar el daño sufrido por el demandado y sus gastos, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

El artículo 48.2 se aplica a las acciones de las autoridades y los funcionarios públicos en la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los DPI. Los Miembros los podrán eximir de las responsabilidades solo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

D Medidas provisionales

El artículo 50 requiere que los Miembros adopten medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a permitir acciones eficaces y rápidas contra las presuntas infracciones. Esos mandamientos judiciales temporales o provisionales constituyen una importante herramienta mientras se espera la resolución de una diferencia en un juicio. Se diferencian de los mandamientos judiciales previstos en el artículo 44.1, en la medida en que la presunta infracción de DPI aún no ha sido plenamente establecida. En cuanto a las demás medidas civiles y administrativas exigidas por el Acuerdo sobre los ADPIC, deben preverse medidas provisionales respecto de todos los DPI a que se refiere el Acuerdo.

1 Razones y tipo de medidas provisionales

Habida cuenta de que un procedimiento judicial completo sobre el fondo de un asunto puede llevar bastante tiempo, a veces es necesario que las autoridades judiciales estén facultadas para actuar con rapidez y eficacia con objeto de poner fin inmediatamente a una presunta infracción, avisando al presunto infractor o, en casos de urgencia, sin previo aviso. El artículo 50.1 obliga a los Miembros a autorizar a los tribunales a ordenar medidas provisionales en dos situaciones:

- para evitar que se produzca la infracción de cualquier DPI y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; y
- para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

En casos de infracción deliberada, como la falsificación de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor, es probable que el demandado trate de eliminar o destruir pruebas si se le avisa con antelación de una investigación. Por ello, el Acuerdo sobre los ADPIC requiere que los Miembros faculden a las autoridades judiciales para adoptar medidas provisionales sin oír antes los argumentos del presunto infractor (o sin haber oído a la otra parte), en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas (artículo 50.2).

2 Requisitos de procedimiento y salvaguardias contra el abuso

Los tribunales podrán exigir al demandante que presente las pruebas de que es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción (artículo 50.3). También se podrá exigir al demandante que presente la información necesaria para la identificación de las mercancías (artículo 50.5).

Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin previo aviso, estas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. El demandado tiene derecho, en un plazo razonable contado a partir de la notificación de las medidas, a proceder a una revisión con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas (artículo 50.4).

El artículo 50 prevé algunas salvaguardias adicionales contra el abuso de las medidas provisionales, tales como la facultad de los tribunales para:

- ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos (artículo 50.3);
- revocar o dejar de otro modo sin efecto, a petición del demandado, las medidas provisionales, si el demandante no inicia el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto en un plazo razonable establecido por determinación de la autoridad judicial, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor (artículo 50.6); y
- ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a este una indemnización adecuada por cualquier daño causado por las medidas provisionales, en los casos en que:
 - sean revocadas;
 - caduquen porque el demandante no ha actuado o no ha adoptado las medidas adecuadas; o
 - posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un DPI (artículo 50.7).

En cuanto a los procedimientos civiles y administrativos (artículo 49), el artículo 50.8 aclara que estos principios también se aplican a los procedimientos administrativos en la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultados de procedimientos administrativos.⁸¹

E Medidas en frontera

La acción de observancia más eficiente suele ser la que se lleva a cabo en el lugar de producción de las mercancías infractoras. El Acuerdo sobre los ADPIC tiene en cuenta que la observancia en ese lugar puede no ser posible cuando se trata de mercancías importadas y, por ello, incorpora procedimientos especiales respecto de la observancia de los DPI en frontera. Estas prescripciones especiales figuran en los artículos 51 a 60. Permiten a los titulares de DPI obtener la cooperación de las administraciones aduaneras para interceptar las mercancías infractoras en la frontera e impedir el despacho de esas mercancías para libre circulación. Es lo que se llama "suspensión del despacho de aduana" de las mercancías por las autoridades aduaneras; no es lo mismo que una acción infractora cabal y para ser efectiva en última instancia deber ir seguida de un procedimiento jurídico conducente a una decisión sobre el fondo del asunto. Por lo general, el titular del derecho debe solicitar a las autoridades aduaneras que tomen

⁸¹ Varios casos de solución de diferencias resueltos han abordado la disponibilidad de medidas provisionales. Los asuntos *Dinamarca - Medidas que afectan a la observancia de los derechos de propiedad intelectual* (DS83) y *Suecia - Medidas que afectan a la observancia de los derechos de propiedad intelectual* (DS86) se referían a la obligación de adoptar medidas provisionales rápidas y eficaces sin haber oído a la otra parte (véase el artículo 50.2) en procedimientos civiles sobre DPI. A raíz de las modificaciones introducidas en las leyes de Dinamarca y Suecia, las partes en los asuntos notificaron soluciones mutuamente convenidas. En su solicitud de celebración de consultas en el asunto *Argentina - Determinadas medidas relativas a la protección de patentes y de los datos de pruebas* (DS196), los Estados Unidos alegaron, entre otras cosas, que la Argentina no había adoptado medidas provisionales rápidas y eficaces, tales como mandamientos judiciales preliminares, a efectos de impedir las infracciones de los derechos de patente. El asunto fue resuelto gracias a una solución mutuamente convenida, como parte de la cual la Argentina se comprometió a presentar a su Congreso Nacional un proyecto de ley que incluyera un texto preciso con respecto a la facultad de las autoridades judiciales para ordenar medidas provisionales en relación con las patentes.

medidas; las autoridades aduaneras no están obligadas a actuar de oficio, aunque los Miembros puedan preverlo.

1 Ámbito de aplicación y cobertura

- a) Cobertura obligatoria de las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor y de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas

Las mercancías sujetas a procedimientos de observancia en la frontera deben incluir al menos las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor (artículo 51).

En la nota 14 a) de pie de página se definen las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas como "cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación". Por lo tanto, en el Acuerdo sobre los ADPIC el término "falsificadas" solo se utiliza en la esfera de las marcas de fábrica o de comercio. Las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas son las mercancías que entrañan la copia servil de marcas de fábrica o de comercio. Una mercancía falsificada da la impresión de ser el producto auténtico (por ejemplo, un bolso "Louis Vuitton", un reloj "Rolex", unas zapatillas "Puma") procedente del fabricante o comerciante original. Por ello, normalmente se considera como fraude, ya que la confusión entre el producto auténtico y la copia sustancialmente idéntica es intencional. Esto es diferente de una infracción "ordinaria" de marcas de fábrica o de comercio: en tales casos, se trata de determinar si la marca de un presunto infractor se asemeja lo suficiente a la marca registrada para que haya probabilidad de crear confusión entre las marcas.

En la nota 14 b) de pie de página se definen las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor como "cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación". El término "pirata" por lo tanto se refiere a la infracción del derecho de autor y de los derechos conexos. La piratería no es un fenómeno reciente. No obstante, ha aumentado con el perfeccionamiento de los medios que permiten comunicar las obras (medios impresos, medios de comunicación, grabaciones sonoras y audiovisuales), así como los avances tecnológicos (informáticos y digitales) que facilitan la reproducción y comunicación de las obras amparadas por el derecho de autor.

- b) Cobertura opcional

Los Miembros podrán, pero no están obligados a ello, adoptar medidas en frontera para:

- la infracción de otros DPI: la aplicación de medidas en frontera a las mercancías que supongan otras infracciones de los DPI, tales como patentes, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales o esquemas de trazado, es opcional, siempre que se cumplan las demás prescripciones de la Sección 4 (artículo 51);

- las mercancías infractoras destinadas a la exportación (artículo 51);
- las importaciones paralelas: los Miembros no están obligados a aplicar medidas en frontera a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento (nota 13 de pie de página del artículo 51). Ello se debe a que las importaciones paralelas o de mercado gris no son importaciones de productos falsificados producidos sin la autorización del titular del derecho, y no pueden considerarse mercancías infractoras en el país importador. Como se explica en el módulo I, estos productos son comercializados por el titular del derecho o con su permiso en un país y posteriormente importados a otro país sin su autorización.
- las mercancías en tránsito: la nota 13 de pie de página del artículo 51 aclara que los Miembros no están obligados a adoptar medidas en frontera para esas mercancías;
- las importaciones *de minimis*, es decir, la importación de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y que normalmente formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas. Esto refleja el hecho de que a las autoridades aduaneras a menudo les resultará difícil controlar esas importaciones y que el titular del derecho podrá estar menos dispuesto a hacerse cargo de los costos de la observancia. No obstante, algunos Miembros han optado por una política de "tolerancia cero", incluso en los casos en que las importaciones de esta índole se consideran infractoras y el importador (por ejemplo, un viajero) puede ser considerado culpable de un delito en tales casos (artículo 60); y

2 *Requisitos de procedimiento y salvaguardias contra el abuso*

Al igual que otros procedimientos de observancia, las medidas en frontera están también sujetas a algunos requisitos de procedimiento y salvaguardias contra el abuso. Algunos de ellos son similares a las prescripciones que se aplican a las medidas provisionales de conformidad con el artículo 50.

- a) Solicitud, con inclusión de las pruebas y la descripción de las mercancías

Cada Miembro debe designar una "autoridad competente" a la que los titulares de un derecho presentarán solicitudes con objeto de que las autoridades de aduanas tomen medidas (artículo 51). Puede ser una autoridad judicial, como un magistrado o un tribunal, o una autoridad administrativa, como un servicio especial de la administración de aduanas.

Todo titular de un derecho que solicite medidas en frontera debe presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del Miembro de importación, existe presunción de infracción de su DPI. Esta tarea se ve facilitada cuando los derechos son objeto de registro, pero puede resultar más difícil en el caso de los derechos que no se registran, por ejemplo, las obras protegidas por el derecho de autor, ya que, pueden requerir que la administración de aduanas adquiera conocimientos técnicos sobre los DPI. Además, el titular del derecho debe ofrecer una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que

puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas (artículo 52).

b) Notificación de la suspensión

En los casos en que se haya suspendido el despacho de aduana de determinadas mercancías, se debe notificar prontamente al importador y al demandante la retención de las mercancías (artículo 54).

c) Duración de la suspensión

Se aplica un plazo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías: en caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión mediante aviso el demandante no haya iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto no haya adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión, normalmente se procederá al despacho de las mismas. El plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles (artículo 55).

Una vez iniciado el procedimiento judicial conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se podrá proceder a una revisión de la suspensión, con objeto de decidir si la medida debe modificarse, revocarse o confirmarse.

Se aplican normas especiales cuando la suspensión del despacho para libre circulación de las mercancías presuntamente infractoras se basa en una decisión no tomada por un juez u otra autoridad independiente y esas mercancías comportan dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada. En esos casos, el importador debe tener derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción, si el plazo para el inicio del procedimiento ha vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte medidas provisionales (artículo 53.2).

d) Depósito de una fianza/pago de una indemnización

Como en el caso de las medidas provisionales, la Sección relativa a las medidas en frontera prevé algunas salvaguardias adicionales contra el abuso, según las cuales la autoridad competente podrá exigir al demandante:

- que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. No obstante, esa fianza no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos (artículo 53.1); y
- que pague a las personas cuyos intereses se hayan visto menoscabados una indemnización adecuada por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado debido a que el demandante no ha iniciado a tiempo el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto (artículo 56).

3 *Derecho de inspección e información*

En la mayoría de los casos, el titular del derecho es obviamente el más indicado para ayudar a identificar las mercancías infractoras. Por lo tanto, las autoridades competentes podrán dar al titular del derecho, y también al importador, oportunidades suficientes para inspeccionar cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. De este modo se pretende que el titular del derecho pueda fundamentar sus reclamaciones y que el importador pueda preparar su defensa. En los casos en que, a raíz de una decisión sobre el fondo del asunto, se haya constatado que las mercancías son infractoras, el Acuerdo sobre los ADPIC deja que sean los Miembros quienes decidan si se debe permitir que se comunique al titular del derecho el nombre de otras personas de los circuitos de distribución a fin de que también se puedan adoptar medidas adecuadas contra ellas. Tanto el derecho de inspección como de información están sujetos a la protección de la información confidencial (artículo 57).

4 *Recursos*

Con arreglo al artículo 59, las autoridades competentes deben estar facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho. A diferencia del artículo 46 (que trata de los recursos civiles generales), no se dispone de recursos relativos al material utilizado para producir las mercancías infractoras, porque esta Sección aborda las mercancías importadas, para las que el material de producción normalmente se encuentra en un tercer país. Por lo demás, las medidas en frontera están sujetas a los mismos principios que los establecidos en el artículo 46 para los recursos civiles:

- la necesidad de garantizar la proporcionalidad de la medida;
- no se paga ninguna indemnización al demandado;
- la medida se ordena para evitar causar daños al titular del derecho; y
- la medida no es incompatible con disposiciones constitucionales vigentes.

Los recursos se aplican sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho, tales como la obtención de una indemnización mediante un procedimiento civil, y están sujetos al derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial.

En lo que respecta a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, se precisa que las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto (por ejemplo, tránsito).

5 *Normas especiales para la actuación de oficio*

Pedir a las autoridades competentes que actúen de oficio (es decir, sin que el titular del derecho lo solicite) no es obligatorio en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, en los casos en que los Miembros prevén que las autoridades competentes actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un DPI, se aplican algunas normas adicionales (artículo 58):

- se podrá pedir en cualquier momento al titular del derecho que proporcione a las autoridades judiciales información que pueda serles útil para actuar por propia iniciativa; y
- la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella, la suspensión quedará sujeta, *mutatis mutandis*, a las condiciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55).

Al igual que con arreglo al artículo 48.2, las actuaciones de los funcionarios públicos deben ser llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para no dar lugar a medidas correctoras adecuadas.

La aplicación de las disposiciones relativas a las medidas en frontera fue examinada por el Grupo Especial en el asunto *China - Derechos de propiedad intelectual* (DS362). Este asunto se resume en el recuadro VIII.1 *infra*.

F Procedimientos penales

1 Ámbito de aplicación y cobertura

La Sección V, que es la quinta y última sección de la parte del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a la observancia, abarca los procedimientos penales. El artículo 61 dispone que los Miembros "establecerán procedimientos y sanciones penales" para los casos de:

- actos dolosos;
- de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor;
- realizados a escala comercial.

El Grupo Especial encargado del asunto *Arabia Saudita - DPI* (DS567) examinó el sentido de la frase "establecerán procedimientos y sanciones penales". A su juicio, la existencia de una ley formal escrita en que se prevea la tipificación como delito de la piratería dolosa lesiva a escala comercial no satisface automáticamente la obligación establecida en el artículo 61, sino que también se debe tener en cuenta si dicha ley se aplica en la práctica y, en caso afirmativo, cómo se aplica, tomando en consideración las pruebas a disposición de las autoridades y otras circunstancias pertinentes.

El artículo 61 reconoce expresamente que los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

2 Recursos

Las sanciones penales deben comprender la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito (recuadro VIII.1).

RECUADRO VIII.1 CHINA - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL ⁸² (DS362)			
PARTES	DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	FECHAS CLAVE	
Reclamante Estados Unidos	Artículos 9, 41, 46, 59, 61	Establecimiento del Grupo Especial	25 de septiembre de 2007
Demandado China		Adopción de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación	20 de marzo de 2009
<i>Medidas y tipo de propiedad intelectual en litigio</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Medidas en litigio: <ol style="list-style-type: none"> i) Código Penal de China e interpretaciones conexas del Tribunal Supremo del Pueblo que establecen umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales para las infracciones de los DPI; ii) Reglamento de China sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual y medidas de aplicación conexas que regulan la eliminación de las mercancías infractoras confiscadas por las autoridades aduaneras; y iii) Artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China que deniega la protección y observancia del derecho de autor y los derechos conexos respecto de las obras cuya publicación o distribución en China no ha sido autorizada. • Tipo de propiedad intelectual en litigio: derecho de autor y marcas de fábrica o de comercio. 			
<i>Resumen de las principales constataciones del Grupo Especial⁸³</i>			
a) Umbrales penales			
<ul style="list-style-type: none"> • Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC: el Grupo Especial constató que, aunque las medidas penales de China excluyen de la responsabilidad penal algunas infracciones del derecho de autor y las marcas de fábrica o de comercio cuando dichas infracciones no alcanzan los umbrales cuantitativos fijados en función del volumen de negocio, la cuantía de los beneficios o las ventas o el número de copias de las mercancías infractoras, este hecho por sí solo no es suficiente para constatar una infracción porque el artículo 61 no exige a los Miembros que sancionen penalmente toda infracción del derecho de autor y las marcas de fábrica o de comercio. El Grupo Especial constató que la expresión "escala comercial", que figura en el artículo 61, significaba "la magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado". El Grupo Especial no respaldó los umbrales de China, pero concluyó que las pruebas fácticas presentadas por los Estados Unidos no eran adecuadas para demostrar si los casos excluidos de la responsabilidad penal satisfacen el criterio de "escala comercial" establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC cuando ese criterio se aplica al mercado de China. 			
b) Medidas aduaneras			
<ul style="list-style-type: none"> • Artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC: el Grupo Especial constató que las medidas aduaneras no estaban sujetas a los artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto se aplicaban a las exportaciones. Por lo que respecta a las importaciones, aunque el artículo 59 no prohibía la subasta de mercancías, el Grupo Especial concluyó que la manera en que la Aduana de China subastaba esas mercancías era incompatible con el artículo 59, porque permitía su venta después de la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio y no sólo en casos excepcionales. 			

⁸² China - Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

⁸³ Otras cuestiones abordadas en este asunto: presunción *prima facie*; mandato del Grupo Especial; exhaustividad del artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC; información de la OMPI.

RECUADRO VIII.1 CHINA - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL⁸² (DS362)

c) Ley de Derecho de Autor

- **Artículos 9.1 (artículos 5.1) y 17 del Convenio de Berna) y 41.1 del Acuerdo sobre los ADPIC:** el Grupo Especial constató que, si bien China tiene el derecho de *prohibir* la circulación y exposición de obras, como reconoce el artículo 17 del Convenio de Berna, ello no justifica la denegación de toda protección del derecho de autor con respecto a cualquier obra. El hecho de que China no proteja el derecho de autor de las obras prohibidas (es decir, las que están vedadas debido a su contenido ilegal) es por tanto incompatible con el artículo 5.1) del Convenio de Berna, incorporado en el artículo 9.1, así como con el artículo 41.1.

G Cooperación y servicios de información

1 Cooperación entre los Miembros

Aunque el artículo 69 sobre la cooperación internacional figura en la Parte VII del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a las disposiciones institucionales, está directamente relacionado con la Parte III, relativa a la observancia de los DPI. El artículo establece que los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los DPI.

2 Servicios de información

Como medida concreta para promover este objetivo, se exige a los Miembros que establezcan servicios de información en su administración y estén dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, existe la obligación de promover el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta a dos categorías de infracción de DPI: el comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

El Consejo de los ADPIC recibe notificaciones y actualizaciones de estos servicios de información por parte de sus Miembros, las cuales actualmente se publican a través del Portal e-TRIPS, e-trips.wto.org. Para más información, véase la sección C4 del apéndice 1.