

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Argentina

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

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

Para los derechos de propiedad industrial los tribunales competentes son los federales.

En el caso de infracción de derechos de autor y derechos conexos, tienen competencia los Tribunales Ordinarios Civiles o Comerciales, según la infracción de que se trate.

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?

Los legitimados para hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el caso de las acciones de naturaleza civil son los titulares de esos derechos o los licenciatarios o terceros autorizados al efecto. Estos sujetos pueden actuar por sí, con un representante, o a través de un apoderado. El Artículo 404 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece la comparecencia personal de las partes a efectos de absolver posiciones.

Para los supuestos en que se infrinja un derecho de autor o derecho conexo, los legitimados son los autores, titulares originarios de la obra (personas físicas) y los titulares derivados (personas jurídicas). Todos ellos podrán estar también representados por una sociedad de gestión colectiva.

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?

En el proceso civil, el juez interviniente tiene facultades para intimar a la parte a presentar documentos que obren en su poder en el plazo que éste determine. Del mismo modo, cualquiera de las partes puede requerir al juez que intime a la contraria a dicha presentación.

Cuando por otros medios de prueba resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo constituirá una presunción en contra del intimado (Artículos 387 a 389 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

¹ Documento IP/C/5.

En materia de patentes y marcas, la persona en cuyo poder se encuentren los objetos en infracción está obligada a informar al juez acerca del circuito comercial y presentar facturas o boletas de compra de dicha mercadería (Artículo 85 de la Ley de Patentes; Artículo 39 de la Ley de Marcas).

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

En las causas civiles el juez puede, *de oficio* o a pedido *de parte*, decretar la reserva de las actuaciones en la caja de seguridad del tribunal a efectos de evitar la divulgación de la información confidencial que dicha prueba pueda contener.

Cuando se trate de una causa penal, regirá el secreto del sumario hasta luego de la declaración indagatoria del acusado (Artículos 64 y 65 del Reglamento para la Justicia Nacional, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Acordada el 17 de diciembre de 1952).

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 cesación de los actos jurídicos que constituyen la infracción de los derechos de propiedad intelectual puede ser decretada judicialmente en el fuero civil, a pedido del demandante.

La autoridad judicial, al resolver una acción de infracción de propiedad intelectual, puede disponer la destrucción de los productos en infracción, así como adoptar todas las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, como también la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Los criterios que puede aplicar la autoridad judicial para determinar el monto de la indemnización por daños y perjuicios en una acción de infracción de propiedad intelectual, están destinados a reparar tanto el daño emergente como el lucro cesante que se hubiera ocasionado a la víctima y que resulte de la prueba producida en el juicio.

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?

Los tribunales tienen facultades insitas y conferidas por la ley para ordenar al demandado que facilite información en respuesta a las preguntas del demandante (Artículos 387 a 389 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El Artículo 85 de la Ley de Patentes prevé que en caso de que los productos en infracción no hayan sido fabricados por la persona sobre la que recae la medida cautelar, ésta deberá dar información completa sobre el nombre, cantidad, valor y época en que comenzó el expendio de los mismos, bajo pena de ser considerado cómplice del infractor.

El Artículo 39 de la Ley de Marcas establece que la persona en cuyo poder se encuentren los objetos en infracción, debe acreditar e informar el nombre y dirección de quien se los vendió o procuró y la fecha exhibiendo factura o boleta, como así también la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y la identidad de las personas a quienes se les vendió o entregó objetos en infracción.

El Artículo 24 del Decreto Ley 6673/63 prevé que el tenedor de las mercaderías dará explicaciones sobre su origen, cuando sea pertinente, a fin de permitir al titular del modelo o diseño perseguir al fabricante.

El Artículo 72 de la Ley 11723 autoriza, con relación a los fonogramas, a que el juez intime al que los almacene o exhiba, a presentar la pertinente factura que lo vincula comercialmente con el productor.

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?

Todas las personas están obligadas a reparar los daños que se ocasionen a otro por su culpa o negligencia (Artículo 1109 del Código Civil). Esta misma obligación rige respecto de los hechos y omisiones de los funcionarios públicos que importen el incumplimiento de sus obligaciones (Artículo 1112 del Código Civil).

La Ley Marco de Regulación del Empleo Público 25.164 dispone la aplicación de suspensión, cesantía o exoneración para el incumplimiento de los deberes del funcionario (Artículos 23, 31, 32 y 33). Asimismo, la Ley de Administración Financiera 24.156 impone la responsabilidad del funcionario por los daños económicos que ocasione por su culpa o negligencia (Artículos 130 y 131).

8. 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 y el costo de las causas judiciales varían en función de la complejidad de la cuestión y de las pruebas invocadas.

b) Procedimientos y remedios administrativos

9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas 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.

En el caso de las indicaciones geográficas existen recursos de oposición al registro de las mismas, en la Ley 25.163. Toda persona física o jurídica que declare un interés legítimo podrá presentar una oposición.

La Autoridad de Aplicación en ese caso da vista al solicitante quien podrá presentar la información correspondiente para que la Autoridad juzgue si es procedente o no otorgar protección a la Indicación Geográfica solicitada.

También pueden presentar recursos todas las personas físicas o jurídicas que formen parte del sistema de indicaciones geográficas.

La Autoridad de Aplicación está facultada para imponer sanciones a personas físicas o jurídicas adscriptas al sistema cuando se constaten faltas, infracciones o contravenciones, pudiendo ser:

- multa de hasta cincuenta (50) veces el valor de mercado que tuviera el producto en infracción;
- decomiso de los productos en infracción;
- suspensión temporal del uso de la Indicación de Procedencia o de la Denominación de Origen de que se trate;
- cancelación definitiva del uso de la Indicación de Procedencia o de la Denominación de Origen, la que deberá ser publicada en un diario de circulación masiva a nivel nacional y en el Boletín Oficial por un (1) día.

En el caso de reincidencia, o cuando los productos fueren destinados a exportación, las multas podrán aumentarse, hasta la duplicación del módulo del primer inciso.

Durante el trámite del procedimiento administrativo podrá procederse a la incautación preventiva de los productos en infracción, a cuyo fin se requerirá la autorización judicial pertinente.

La Autoridad de Aplicación también podrá imponer sanciones a personas físicas o jurídicas que no estuvieran adscriptas al sistema de protección creado por ley cuando constatare,

- el uso indebido de una Indicación de Procedencia o de una Denominación de Origen;
- la utilización de nombres comerciales, expresiones, signos, siglas o emblemas que por su identidad o similitud gráfica o fonética con las denominaciones protegidas, o con los signos o emblemas registrados, puedan inducir a error sobre la naturaleza o el origen de los productos agrícolas y alimentarios;
- el empleo indebido de nombres geográficos protegidos en etiquetas o marbetes, documentación comercial o publicidad de productos, aunque vayan precedidos por los términos “género”, “tipo”, “estilo”, “método”, “imitación” o una expresión similar que pudieran producir confusión en el consumidor respecto de una Indicación de Procedencia o de una Denominación de Origen.

En todos los casos de presuntas infracciones a esta ley, sus normas reglamentarias y reglamentos internos de una Denominación de Origen, o a las resoluciones de los Consejos, se deberá instruir un sumario, en el cual se garantizará el derecho a defensa de los presuntos infractores.

Si del sumario surgiera la presunta comisión de infracciones cuyo juzgamiento no competiera al ente sumariante, éste deberá dar oportuna intervención al organismo que corresponda y/o a la Justicia.

Las resoluciones de la Autoridad de Aplicación que impusieren sanciones, serán recurribles por ante el Juzgado Federal respectivo. El recurso no suspenderá la ejecución del acto. No es indispensable agotar la vía administrativa para iniciar acciones judiciales.

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.**

Marco General

En materia de patentes, véase WT/DS171/3, WT/DS196/4, IP/D/18/Add.1 e IP/D/22/Add.1, de fecha 19 de junio de 2002, punto 6.

En el caso de infracción a la Ley de Marcas, el propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la existencia de objetos con marca en infracción puede solicitar al juez competente: el embargo, el inventario y descripción y/o el secuestro de alguno de los objetos en infracción. El juez está facultado a exigir una caución previa al peticionante (Artículo 38 de la Ley de Marcas), cuando estime que este carece de responsabilidad patrimonial para el supuesto de que se haya pedido el embargo sin derecho alguno.

En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca, el demandante puede exigir al demandado caución real en caso que éste no interrumpa el uso cuestionado. Si no presta la caución, el demandante puede exigir la suspensión de la explotación y el embargo (Artículo 35 de la Ley de Marcas).

En el campo de los derechos de autor, las medidas precautorias están previstas en el Artículo 79 de la Ley 11723, que dispone que los jueces, previa fianza de los interesados, podrán decretar preventivamente la suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico u otro análogo; el embargo de las obras denunciadas, así como el embargo del producto que se haya percibido por ello, y toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos amparados por la ley.

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

Véase WT/DS171/3, WT/DS196/4, IP/D/18/Add.1, IP/D/22/Add.1, de fecha 19 de junio de 2002, punto 6.

- 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.**

En materia de patentes véase WT/DS171/3, WT/DS196/4, IP/D/18/Add.1 e IP/D/22/Add.1, de fecha 19 de junio de 2002, punto 6.

El Artículo 39 de la Ley de Marcas prevé el levantamiento de un acta en ocasión de trabarse las medidas precautorias. Al igual que en materia de patentes, si el solicitante no deduce la acción judicial correspondiente dentro de los quince días de practicadas las medidas cautelares, éstas quedan sin efecto (Artículo 40).

En materia de modelos y diseños industriales, el Artículo 24 del Decreto 6673/63 dispone que el juez designará un oficial de justicia para que se constituya en el lugar y se incaute un ejemplar de los productos en infracción levantándose un inventario.

En materia de derechos de autor y conexos, el Artículo 79 de la Ley 11723 exige previa fianza de los interesados para la procedencia de las medidas. El Artículo 72 *bis* exime de la caución a las sociedades autorales o de productores cuya representatividad haya sido reconocida legalmente y amplía el plazo de caducidad a quince días contados a partir del secuestro de las copias cuestionadas.

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento? Sírvanse facilitar los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

El costo y duración del procedimiento varía dependiendo de la complejidad de la litis.

b) *Medidas administrativas*

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

En materia de propiedad intelectual no existen medidas provisionales de tipo administrativo.

En materia de obtenciones vegetales, la Ley 20.247 autoriza a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a intervenir la venta y movilización de la mercadería en presunta infracción por un plazo no mayor de 30 días (Artículo 45).

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?

La Ley de Marcas establece en su Artículo 38 la posibilidad de solicitar medidas cautelares que consistan en el embargo de los objetos, su inventario y descripción y el secuestro de uno de los objetos en infracción. El Artículo 34 de la Ley de Marcas permite que el damnificado solicite también el comiso y la destrucción de las mercaderías.

En materia de modelos y diseños industriales, el Artículo 24 del Decreto 6673/63 prevé la posibilidad de que se incaute un ejemplar de los productos en infracción.

En materia de derechos de autor y conexos, el Artículo 79 de la Ley 11.723 faculta a los jueces para, previa fianza de los interesados, embargar las obras denunciadas.

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)?**

La suspensión del despacho a plaza opera en el sistema legal argentino como una medida cautelar de previo y especial pronunciamiento y, consecuentemente, debe cumplir los mismos requisitos de las medidas cautelares.

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?**

No se disponen de datos. La duración y costo dependen de la clase de acción que se intente, y de la complejidad de cada caso en particular.

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?**

No existe disposición alguna que establezca la actuación *de oficio*. Las acciones deben ser entabladas por el titular del derecho o su licenciataria.

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

Véanse las respuestas a las preguntas 12 y 15 arriba.

Procedimientos penales

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

Las autoridades competentes para atender los casos de infracción penal de los derechos de propiedad industrial son los tribunales federales (en lo criminal y correccional).

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

El Artículo 75 de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad reprime la defraudación de los derechos del inventor que será reputada delito de falsificación. El Artículo 76 extiende esta figura a quien:

- produzca o haga producir uno o más objetos en violación a los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad; y

- al que importe, venda, ponga en venta o comercialice o exponga o introduzca en el territorio de la República Argentina, uno o más objetos en violación de los derechos del titular de la patente o modelo de utilidad.

El Artículo 77 tipifica el delito de divulgación y usurpación del invento aún no protegido, comprendiendo:

- al que fuera socio, mandatario, asesor o empleado u obrero del inventor o sus causahabientes y usurpe o divulgue el invento aún no protegido;
- al que corrompiendo al socio, mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o de sus causahabientes obtuviera la revelación del secreto;
- al que viole la obligación del secreto impuesta en la ley.

El Artículo 78 castiga al que sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los mismos, se sirva en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al público en error en cuanto a la existencia de ellos.

El Artículo 31 de la Ley de Marcas castiga a:

- quien falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
- use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero, sin su autorización;
- ponga a la venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero, sin su autorización;
- ponga en venta, venda, o comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

El Artículo 38 impone a la persona que se encuentre en poder de objetos falsificados el deber de informar sobre el nombre y dirección de quien se los vendió, la fecha en que los adquirió, la factura, la cantidad de unidades falsificadas vendidas y a quien se vendieron bajo pena de que se presuma que el tenedor es partícipe de la falsificación o imitación fraudulenta.

El Artículo 21 del Decreto 6673/63 reprime a:

- quien fabrique o haga fabricar productos industriales que presenten las características protegidas por el registro de un modelo o diseño o sus copias;
- quienes con conocimiento de su carácter ilícito, vendan, pongan en venta exhiban, importen, exporten, o de otro modo comercien con los productos referidos anteriormente;
- quienes maliciosamente detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes;
- quienes, sin tener registrados un modelo o diseño, lo invocaren maliciosamente;
- quienes vendan como propios, planos de diseños protegidos por un registro ajeno.

El Artículo 71 y siguientes de la Ley 11.723 tipifican las siguientes infracciones:

- editar, vender o reproducir una obra inédita o publicada sin autorización del autor o derechohabiente;
- falsificación de obras intelectuales;
- plagio;
- incumplimiento de la cláusula de tirada en un contrato de edición.

Además, respecto de los fonogramas:

- el almacenamiento o exhibición de copias ilícitas y la importación de copias ilegales con miras a su distribución al público.

Le Ley 20.247 tipifica como infracción la identificación y venta de semillas de cultivos cuya multiplicación y comercialización no hubiera sido autorizada por el propietario del cultivar.

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?

En materia de patentes y marcas, la acción penal es de carácter público, encontrándose legitimado para ejercerla el Ministerio Público Fiscal.

En materia de modelos y diseños industriales, la acción penal depende de instancia privada (Artículo 23 del Decreto 6673/63).

Las causas judiciales por ilícitos de derechos de autor pueden ser iniciadas *de oficio*, por denuncia o querrela de la parte afectada.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Área Semillas) tiene la facultad y la obligación de realizar las investigaciones *de oficio* y por denuncias, y es la autoridad encargada de aplicar sanciones a los infractores.

Adicionalmente, también la Dirección Nacional de Lealtad Comercial tiene competencia para actuar *de oficio* en casos de infracción.

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

El titular de los derechos.

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.**

En materia de patentes, la defraudación es penada con prisión de seis meses a tres años y multa (Artículo 75 de la Ley de Patentes). La fabricación y comercialización ilícita sufrirá la misma pena (Artículo 76). La divulgación y usurpación de inventos aún no protegidos corresponde la misma pena aumentada en un tercio (Artículo 77).

Los actos de usurpación previstos en el Artículo 78 son reprimidos con multa.

Respecto de la Ley de Marcas, los delitos previstos en el Artículo 31 son reprimidos con prisión de tres meses a dos años, además de multa.

Asimismo, el Artículo 34 de la Ley de Marcas establece que el damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:

- el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción;
- la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos.

Con relación a los modelos y diseños industriales, los delitos previstos en el Artículo 21 del Decreto 6673/63 son reprimidos con multa.

Para las infracciones indicadas en el punto 21, se prevén las siguientes sanciones:

- prisión de un mes a seis años;
- sanciones pecuniarias, multas (Artículos 73 y 74 de la Ley 11.723);
- respecto de fonogramas, confiscación, decomiso (Artículo 72 *bis* de la Ley 11.723).

Se pueden disponer sanciones pecuniarias, decomiso de la mercadería, suspensión de la inscripción en el Registro Nacional de Comercio, y Fiscalización de Semillas.

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.

No existen disposiciones ni datos en ese sentido. La duración y el costo de la causa dependen de la complejidad de las pruebas y del monto reclamado.
