

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/ATG/1  
28 de noviembre de 2001

(01-6073)

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

Original: inglés

## LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA<sup>1</sup>

### Respuestas de Antigua y Barbuda

#### Observaciones preliminares

Como antigua colonia británica, Antigua y Barbuda heredó su sistema jurídico del Reino Unido. En consecuencia, Antigua y Barbuda tiene un sistema jurídico basado en el derecho consuetudinario y jurisprudencial (*Common Law*), y no un sistema jurídico de tradición romanista.

El sistema que reglamenta el cumplimiento de todos los derechos en general se basa en una combinación de legislación y el *Common Law*. Los derechos de propiedad intelectual en Antigua y Barbuda son derechos privados y, por consiguiente, es al titular de los mismos al que le incumbe la obligación de hacer respetar esos derechos.

#### **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.**

El Tribunal Supremo de la Judicatura (que comprende el Tribunal Superior de Justicia y los Tribunales de Apelación), con posibilidad de un recurso final ante el Comité Judicial del Consejo Privado.

#### **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?**

##### ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?

El titular del derecho de propiedad intelectual o de una licencia puede hacer valer su derecho de propiedad intelectual mediante una acción civil. En el caso de marcas de fábrica o de comercio, patentes, dibujos y modelos industriales y esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, pueden ejercer ese derecho el titular registrado del derecho o el titular registrado de la licencia. En el caso del derecho de autor, derechos conexos y protección de información no divulgada, puede hacer valer ese derecho el titular del derecho de propiedad intelectual. No existe sistema alguno para registrar la última categoría de derechos de propiedad intelectual.

---

<sup>1</sup> Documento IP/C/5.

Por lo que se refiere a la observancia del derecho de autor y derechos conexos, puede entablar acciones cualquier persona que afirme ser el titular del derecho ya sea como resultado de la creación, de la ulterior aplicación de la ley o en virtud de cesión u otra transmisión del derecho o los derechos. Esas acciones ejecutorias pueden ser iniciadas también (excepto contra el titular) por el titular de una licencia exclusiva.

En lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio, patentes, dibujos y modelos industriales y circuitos integrados, así como a los derechos de genetistas vegetales, el titular del derecho de propiedad intelectual debe figurar inscrito en el Registro. En el caso de las indicaciones geográficas, cualquier persona interesada o cualquier grupo interesado de productores o consumidores pueden entablar acciones ante los tribunales para evitar la comisión de un acto ilegal.

Las marcas de fábrica o de comercio no registradas se reivindican mediante una acción civil por imitación o engaño en el marco del *Common Law*, en la que el demandante debe demostrar que el demandado se ha apropiado indebidamente de una parte del fondo de comercio del demandante.

¿Cómo pueden estar representadas esas personas?

Las personas físicas pueden comparecer personalmente ante el Tribunal Supremo, pero las personas jurídicas deben estar representadas por un abogado autorizado para ejercer la profesión en Antigua y Barbuda.

¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

No existe ninguna disposición en ese sentido.

**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?**

Los tribunales están facultados para ordenar la aportación de documentos en virtud de las normas procesales. En Antigua y Barbuda, toda parte en un litigio está obligada (ya sea automáticamente o mediante orden judicial) a desvelar los documentos que tenga bajo custodia, que estén en su posesión u obren en su poder y que estén relacionados con la materia del litigio. Esto comporta, en primer lugar, entregar una lista de los documentos, tras lo cual la parte contraria está facultada para inspeccionar y obtener copias de los documentos, salvo en el caso de que se reivindique debidamente un privilegio legal o profesional, por ejemplo en relación con comunicaciones relativas a asesoramiento letrado o la preparación de las declaraciones de testigos. Toda infracción de esa obligación de divulgación hace que la parte infractora corra el riesgo de que se desestime su demanda o su defensa.

Los tribunales también están facultados para dictar providencias al iniciarse el procedimiento para proteger las pruebas que se aporten, cuando exista legítimo temor de que se destruyan dichas pruebas. Véase *infra* la respuesta a la pregunta 10, relativa a los mandamientos Anton Piller.

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

No se dan al tribunal directrices de obligado cumplimiento respecto de la confidencialidad, por lo que queda totalmente al arbitrio del tribunal la manera en que tratará la información confidencial que se le aporte como prueba. La parte que reclame la confidencialidad de la información es la que tiene la obligación de pedir al tribunal que dé directrices respecto de la

confidencialidad. Si en el ejercicio de sus facultades el tribunal determina que la confidencialidad de la información debe ser protegida, dictará los términos y condiciones para su protección. Hay que señalar que en el párrafo 5 del artículo 34 del proyecto de Ley de patentes se indica que el tribunal debe tener en cuenta los intereses legítimos del presunto infractor de no desvelar sus secretos industriales y comerciales.

Los tribunales de Antigua y Barbuda celebran normalmente la vista de los procesos en audiencia abierta al público (incluidos los periodistas). No obstante, algunas de las actuaciones preliminares pueden celebrarse "a puerta cerrada", es decir, en audiencia no pública. El tribunal también tiene facultad para reunirse *in camera*, es decir, a puerta cerrada, cuando está convencido de que es necesario para proteger información secreta legítima.

**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.**

Mandamientos judiciales

En el marco de su jurisdicción general y de acuerdo con las disposiciones de las diversas leyes de propiedad intelectual, los tribunales pueden conceder amparo en virtud de un mandamiento cautelar o permanente y, según prefiera el demandante, daños y perjuicios o una liquidación de beneficios. En el marco de su jurisdicción general, los tribunales están facultados para ordenar que la parte perdedora pague las costas de la parte ganadora.

Los tribunales aplican la norma de que pueden dictar un mandamiento cautelar cuando el tribunal estima que la materia del litigio es grave, si el riesgo de daños para el demandante, en el caso de que no se dicte el mandamiento, no se compensará mediante una orden de pago de daños y perjuicios, a condición de que el demandante se comprometa a compensar al demandado si ulteriormente el tribunal determina que no se justificaba el mandamiento. Cuando el demandante demuestra que ha habido infracción puede dictarse un mandamiento permanente.

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

En el marco de su jurisdicción general y de acuerdo con las diversas leyes sobre propiedad intelectual, los tribunales tienen amplias facultades para conceder indemnización por daños y perjuicios en caso de infracción o si el demandante puede obtener esa indemnización en el caso de infracción inocente, pero la cuantía de los daños y perjuicios tendrá en cuenta el hecho de que la infracción fue inocente. Por lo general, en los daños y perjuicios se incluye la recuperación de las pérdidas comerciales relacionadas con la infracción y normalmente el fallo de indemnización por daños y perjuicios irá acompañado de una resolución que obliga al pago de las costas judiciales en que haya incurrido la parte ganadora del litigio.

Por lo que se refiere a los gastos y los honorarios de los abogados, la práctica en Antigua y Barbuda es ordenar que se calculen las costas, si no se acuerdan de algún otro modo. En virtud de esa

orden, la parte ganadora recuperará normalmente una cuantía correspondiente a las sumas razonables que se hayan gastado razonablemente en el litigio (incluidas las costas judiciales y los honorarios de los abogados). Si las partes no pueden llegar a un acuerdo, es el secretario del tribunal quien evalúa las costas. No obstante, como una parte normalmente gastará en un proceso más dinero de lo que el secretario considerará razonable, y como el secretario rechazará todos los gastos respecto de los cuales no haya prueba suficiente de cómo se han efectuado y de los correspondientes recibos de los gastos, la parte ganadora probablemente sólo recuperará, de hecho, dos tercios de sus gastos reales. Si el tribunal considera que el litigio (o una de las materias del litigio) se planteó sin fundamento, puede ordenar que las costas se evalúen sobre una "base de indemnización". De acuerdo con esa base, se evalúan los costos de la parte como sus costos totales, aparte de aquellos en que se haya incurrido sin justificación.

#### 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

Los tribunales están facultados para ordenar a los demandados que entreguen las mercancías y copias infractoras, así como los materiales e instrumentos para su producción. En el proyecto de Ley del derecho de autor existen disposiciones que permiten la confiscación de las mercancías o copias infractoras y del equipo utilizado para producirlas, y la entrega de las mercancías, copias o equipo al titular del derecho, al titular de una licencia exclusiva o al intérprete, o su destrucción.

De conformidad con la Ley del derecho de autor, si el tribunal dispone que las copias sean confiscadas por el Estado, dichas copias deberán ser apartadas de conformidad con lo prescrito en los reglamentos.

En el caso de infracción de una patente, el tribunal está legalmente facultado para ordenar que el infractor "entregue o destruya todo producto patentado en relación con el cual se haya infringido la patente, o cualquier artículo en el que esté inextricablemente integrado aquel producto".

En caso de infracción de una marca registrada, el tribunal puede ordenar que se borre, retire o recubra el signo infractor en las mercancías, los materiales o los artículos infractores que se hallen en posesión, custodia o control del infractor; o que dichas mercancías, materiales o artículos se entreguen al titular de la marca y el tribunal puede posteriormente ordenar su destrucción. Esto no especifica en el proyecto de Ley, pero el tribunal está facultado para ordenar cualquiera de esas medidas si lo estima necesario.

En el caso de infracción del derecho de autor o derechos conexos, el tribunal (como parte de su competencia intrínseca) puede igualmente ordenar la entrega de las obras infractoras bajo custodia del demandado. Además, como parte del procedimiento penal aplicable a las infracciones del derecho de autor (véase *infra* la respuesta a la pregunta 24), cabe también dictar órdenes para la entrega y ulterior destrucción de las mercancías infractoras.

El tribunal tiene asimismo competencia intrínseca para ordenar la entrega, o destrucción, de artículos que se hayan creado con fines de imitación o engaño o como resultado de un abuso de confianza doloso.

#### Otras medidas

Como posible alternativa a la concesión de daños y perjuicios, el titular del derecho de autor o de los derechos conexos, de una patente o de una obtención vegetal puede, una vez demostrada una infracción de sus derechos, elegir, en lugar de los daños y perjuicios, una liquidación de beneficios. Para ello, el tribunal tiene que evaluar los beneficios que el infractor haya obtenido como resultado de sus infracciones y entregárselos al titular del derecho.

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 de Antigua y Barbuda tienen competencia intrínseca para dictar ese tipo de órdenes, incluso (cuando sea del caso) antes de que se demuestre la infracción. Habitualmente los tribunales ordenarán al infractor que proporcione información que permita identificar a quienes le hayan suministrado los artículos infractores y también a aquellos que hayan proporcionado los medios determinados con los que se hayan producido, a condición, en ese último caso, de que esos medios se hayan proporcionado a sabiendas, o en la creencia razonable, de que se utilizarían en actos infractores.

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?**

Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación

Un tribunal sólo dictará un mandamiento cautelar a condición de que el demandante se comprometa ante el tribunal a que, en el caso de que posteriormente se demuestre que se había demandado sin motivo a la otra parte, el demandante pagará al demandado los pertinentes daños y perjuicios. Para reconocer ese compromiso, el tribunal puede exigir que se constituya una fianza, ya sea mediante un depósito en metálico en la cuenta del tribunal o mediante un aval bancario o de alguna otra fuente de fondos fidedigna, y así procederá normalmente cuando el demandante resida fuera de la jurisdicción.

¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?

De conformidad con el *Common Law*, los magistrados de los tribunales de Antigua y Barbuda gozan de inmunidad en el caso de que posteriormente se revoquen sus decisiones, ya sea por un tribunal de apelación, ya por una sentencia diferente de un tribunal en otro proceso.

El Secretario goza por lo general de inmunidad frente a toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus funciones legales.

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.**

Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos

No existen esas disposiciones en la legislación de Antigua y Barbuda. En las normas procesales se fijan plazos para tratar diversas materias previas al proceso, plazos que normalmente se pueden prorrogar mediante acuerdo entre las partes sin necesidad de solicitarlo al tribunal. No obstante, una parte puede en cualquier momento pedir al tribunal una orden específica por la que se desestime la acción contra la parte que no ha comparecido, o una orden por la que se requiera a la parte contraria la adopción de una determinada medida en un plazo definido, so pena de que, si no la adopta, se falle automáticamente en contra de esa parte.

Antes de que tenga lugar la vista de la causa, hay muchos y variados procedimientos previos al proceso que se pueden exigir a las partes o que éstas pueden utilizar voluntariamente. Primeramente tiene lugar la actuación alegatoria en la que se determinan las alegaciones que se formulan contra una parte y la contestación a la demanda que hace la parte opositora. Esas alegaciones no consisten en enumerar los hechos pormenorizados que han de determinarse si al término del proceso se demuestran las alegaciones. En ese momento, una parte puede admitir ciertos aspectos, con lo que se reducen las cuestiones en litigio y seguidamente se procede a la presentación de documentos relacionados con la determinación de las cuestiones, para lo cual véase *supra* la respuesta a la pregunta 3. Cuando se estima que esos procedimientos previos al proceso se han completado, se fija la fecha de la vista.

Sírvanse facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo

No se dispone de datos útiles al respecto, ya que la duración y el costo de los procedimientos en materia de derechos de propiedad intelectual dependen de la complejidad del asunto de que se trate y de que (y en qué momento) se llegue a una solución de avenencia antes de que se celebre la vista de las cuestiones de fondo.

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 resultas de esos procedimientos.**

No existen en la legislación de Antigua y Barbuda sobre derechos de propiedad intelectual disposiciones relativas a procedimientos administrativos que traten de infracciones. Las actuaciones administrativas se refieren a cuestiones de registro, más que a infracciones.

**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.**

De acuerdo con el sistema del *Common Law*, los tribunales tienen las facultades siguientes:

El Tribunal Superior está facultado para juzgar la aplicación de derechos de propiedad intelectual y puede adoptar medidas provisionales antes de que se juzgue el fondo de la cuestión, incluida la concesión de mandamientos provisionales o preliminares denominados mandamientos cautelares.

El Tribunal puede también conceder el amparo que se conoce con el nombre de mandamiento Anton Piller, por haber sido ése el primer proceso en el que se concedió. En virtud de este mandamiento el demandado está obligado a permitir el acceso al local que se determine a las personas designadas en el mandamiento, bajo la supervisión de un abogado independiente, con objeto de registrar y aprehender cualesquiera documentos y artículos del tipo que se especifique en el mandamiento con miras a conservarlos para utilizarlos como prueba en un proceso. Por lo general también se obliga al demandado a abstenerse de toda actividad que pueda constituir una infracción del derecho de propiedad intelectual de que se trate y a que haga una declaración jurada en la que se indique el origen de los artículos que ya hayan salido de los locales.

Los tribunales también pueden dictar un mandamiento denominado de Mareva, así llamado igualmente por haber sido ese el primer proceso en el que se dictó. Se trata de un mandamiento por el que se bloquean cuentas bancarias y otros activos del demandado hasta que el tribunal los haya examinado. Como con el mandamiento de Mareva, este mandamiento judicial sólo se utilizará normalmente cuando exista temor de que el demandado pueda abandonar el territorio de la jurisdicción del tribunal antes de que se hayan hecho efectivos los daños y perjuicios acordados por el tribunal.

Una medida provisional más es la de solicitar al tribunal una concesión provisional de daños y perjuicios. Para obtenerla, el demandante debe demostrar ante el tribunal que es probable que en el proceso el tribunal vaya a conceder daños y perjuicios de cuantía considerable y que, en espera de lo cual, es justo que se haga un pago provisional. El tribunal puede aceptar como condición de ese pago que el demandado adopte medidas para mantener la suma destinada a indemnización (con intereses) en el caso de que el tribunal al final del juicio no conceda daños y perjuicios al demandante, o que éstos sean de cuantía inferior al pago provisional.

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

En casos de excepcional urgencia, el Tribunal Superior, a instancia de parte, dictará un mandamiento *inaudita altera parte*. No obstante, eso solamente se hará cuando el tribunal estime que es necesario un mandamiento inmediato porque, de lo contrario, el demandante probablemente sufrirá un daño extremo e irremediable. Las peticiones de mandamientos cautelares sin previo aviso o mandamientos a instancia de parte se conceden al demandante sólo durante unos días, tras lo cual deberá comparecer ante el tribunal en un momento en que el demandado también pueda estar presente y solicitar entonces la renovación del mandamiento por las razones expuestas *supra* en la respuesta a la pregunta 10. Algunos de los otros tipos de amparo provisional, como los mandamientos Anton Piller y Mareva, se dictan por lo general a instancia de parte a fin de sorprender al demandado y de ese modo impedirle que adopte medidas para eludir el remedio que finalmente pueda conceder el tribunal.

**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.**

Por regla general el demandante deberá iniciar la acción mediante la presentación de un escrito de demanda antes de solicitar la aplicación de medidas provisionales. En casos de extrema urgencia se puede conceder un mandamiento cautelar a instancia del titular del derecho sin previo aviso. Cuando se dicte un mandamiento en estas circunstancias, el demandante debe notificar personalmente al demandado, dentro de los siete (7) días anteriores a que se fije una fecha para examinar la petición, la solicitud del mandamiento cautelar, las pruebas en una declaración jurada en apoyo de la petición, todo mandamiento cautelar dictado sin previo aviso y la fecha y hora en que el tribunal seguirá examinando la solicitud.

El juez que conceda el mandamiento cautelar sin previo aviso establecerá directrices estrictas para el acto de comparecencia, en el que el demandado tendrá oportunidad de exponer su caso. En el acto de comparecencia se aplicarán los principios generales que rigen los mandamientos cautelares, así como medidas clave para proteger al demandado contra los daños que pueda sufrir en el caso de que se demuestre que no estaba justificada la medida provisional. Esas medidas pueden consistir en el compromiso del demandante, garantizado por una fianza, de pagar los daños y perjuicios que puedan derivarse o, cosa menos corriente, en un depósito en metálico en el tribunal.

- 13. 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.**

Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos

No existen en la legislación de Antigua y Barbuda disposiciones que regulen la duración o los costos de los procedimientos de medidas provisionales. A condición de que se soliciten sin demora las medidas provisionales, el tribunal podrá entonces fijar un calendario para nuevos procedimientos y una fecha para la vista.

Como usualmente el amparo provisional se solicita debido al temor de daños inminentes a los intereses del demandante, el tribunal agilizará el calendario de manera apropiada de conformidad con la percibida necesidad de amparo inmediato. De igual manera, los tribunales de apelación actuarán con prontitud cuando estimen que es necesario para el interés público.

Se aplicarán también a las solicitudes de medidas provisionales las normas ordinarias relativas a los costos que se han expuesto *supra* en la respuesta a la pregunta 5. No obstante, el mandato de costos otorgado en el caso de solicitudes de amparo provisional establece que sólo se harán efectivos al concluir el proceso sustantivo, si bien el tribunal puede dictar una orden para que "los costos se evalúen y hagan efectivos de inmediato".

Sírvanse facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo

Véase la respuesta anterior.

b) *Medidas administrativas*

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

No existen en la legislación de Antigua y Barbuda disposiciones en virtud de las cuales un órgano administrativo pueda otorgar amparo provisional, salvo en el caso de las medidas en frontera que se examinan en las respuestas a las preguntas 15 a 19 *infra*.

#### **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?**

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).

En el sistema de *Common Law*, y en el marco de la jurisdicción propia del Tribunal Superior, existen procedimientos que permiten al titular de un derecho que tenga razones válidas para sospechar que la importación de mercancías infringe algún derecho de propiedad intelectual (es decir, derechos relativos al derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes y esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados) solicitar que el tribunal emita un mandamiento para que las autoridades aduaneras suspendan el despacho de dichas mercancías para libre circulación. Los procedimientos judiciales vigentes abarcan las pruebas que habrán de aportarse, la constitución de una fianza o garantía equivalente, la notificación a todas las personas interesadas, la duración de la suspensión, la indemnización al importador y al propietario de las mercancías (y a todas las demás personas con derecho a indemnización) y el derecho de inspección e información.

Además de los procedimientos mencionados en el precedente párrafo y en las respuestas a las preguntas 5 y 10, existen en Antigua y Barbuda los procedimientos que se exponen a continuación.

El artículo 50 del proyecto de Ley del derecho de autor de 2001 faculta a las autoridades aduaneras de Antigua y Barbuda para confiscar copias importadas de material impreso protegido por el derecho de autor si se ha notificado al Administrador de Aduanas una objeción a la importación de dichas copias. El material a que se refieren las copias deberán ser obras impresas o grabaciones de sonido. La importación de cualquier artículo por una persona para uso personal y privado no está prohibida a tenor del apartado 4 del artículo 50, que dispone que una persona no será responsable de ninguna sanción con arreglo a la Ley distinta de la confiscación de las mercancías.

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?

El proyecto de Ley del derecho de autor permite la prohibición de esas mercancías cuando su importación está prohibida por el titular del derecho de autor. Véase la respuesta a la pregunta 15 *supra*. En cuanto a la importación de mercancías colocadas en el mercado de otro país, los proyectos de Ley de patentes y de dibujos y modelos industriales disponen expresamente el agotamiento nacional. Los proyectos de Ley de marcas de fábrica o de comercio y de esquemas de trazado (topografías) no contienen disposiciones expresas sobre el nivel de agotamiento.

- 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)?**

El artículo 50 del proyecto de Ley del derecho de autor dispone que la autoridad encargada de suspender el despacho de las mercancías es el Administrador de Aduanas.

Para iniciar la confiscación de copias o de mercancías falsificadas, el titular del derecho de autor, el titular de una licencia exclusiva o el usuario autorizado debe notificar por escrito al Administrador de Aduanas su objeción a la importación, junto con los documentos necesarios. La notificación tiene efectividad durante un plazo no superior a cinco años a contar de la fecha en que se presenta y no se prorrogará más allá del período de subsistencia del derecho de autor. El Administrador de Aduanas puede no confiscar las copias o las mercancías a menos que el titular del derecho de autor, el titular de la licencia exclusiva o el propietario de la marca, o el usuario autorizado, constituya una fianza para sufragar los gastos en que pueda incurrir el Administrador de Aduanas.

De conformidad con la Ley del derecho de autor, el Administrador de Aduanas puede confiscar copias si se le ha notificado por escrito una objeción y si las copias se importan a Antigua y Barbuda con fines de comercio o con cualquier otro fin que lesione al titular del derecho de autor o de los derechos conexos.

De conformidad con el proyecto de Ley de marcas de fábrica o de comercio, si las mercancías ostentan una marca de fábrica o de comercio que sea idéntica o engañosamente semejante a una marca de fábrica o de comercio objeto de notificación y si las mercancías pertenecen a una clase para la cual está registrada la marca, el titular del derecho puede obtener una orden para la retención o confiscación de dichas mercancías, tras lo cual se lo notificará al Administrador de Aduanas quien confiscará las mercancías infractoras de acuerdo con lo dispuesto en la orden. El apartado 2) del artículo 6 del proyecto de Ley concede este derecho al titular del derecho en este caso concreto.

Una vez confiscadas las mercancías o las copias, el Administrador de Aduanas debe notificar la confiscación al objetor y al importador o propietario, y en la notificación deben identificarse las copias o mercancías.

Si no se ha iniciado una acción por infracción en el plazo fijado, el Administrador de Aduanas debe despachar las copias o mercancías confiscadas a su importador o propietario designado. Esto se explicará detalladamente en el reglamento sobre el derecho de autor. De conformidad con el reglamento, el Administrador de Aduanas podrá despachar las mercancías confiscadas a su propietario designado en cualquier momento antes de que finalice el plazo para entablar la acción, si se recibe nueva información después de la confiscación en la que se demuestre que no hay motivos razonables para creer que se haya cometido infracción contra la marca objeto de notificación o con las copias y el objetor no haya entablado acción judicial alguna por infracción. Además, el Administrador de Aduanas puede ofrecer al objetor y al propietario designado oportunidad suficiente para inspeccionar y retirar una muestra de las copias confiscadas.

Al juzgar un caso de infracción, el tribunal puede ordenar que las copias o mercancías confiscadas se despachen a su importador o propietario designado, de acuerdo con las condiciones (de haberlas) que el tribunal estime oportuno imponer, o puede ordenar que sean decomisadas por el Estado. A tenor del proyecto de Ley de marcas de fábrica o de comercio, si el tribunal decide que no ha habido infracción y el propietario designado, o el demandado en la acción por infracción, ha sufrido pérdidas o daños, puede ordenarse que el objetor pague una indemnización.

La Ley de Aduanas (Administración y Control) se modificará con el fin de incorporar las medidas necesarias para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, en particular el fortalecimiento de las facultades de los funcionarios de aduanas y otros que actúan en el marco de esta ley.

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 por las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?**

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

De conformidad con el sistema de *Common Law*, se pueden aplicar medidas judiciales en frontera y en este sentido es aplicable la respuesta a la pregunta 8 *supra*.

¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes por las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

Ni los distintos proyectos de Ley de propiedad intelectual ni la Ley de Aduanas (Administración y Control) de 1993 contienen disposiciones que fijen plazos a la suspensión del despacho de las mercancías para libre circulación. Si tiene que haber un plazo para una determinada acción a fin de que el Administrador de Aduanas autorice su despacho, en la orden del tribunal se indicará lo que corresponda.

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?**

¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias?

No existe disposición alguna que obligue a las autoridades aduaneras a actuar de oficio. Todas las acciones deben ser iniciadas por el titular del derecho de autor o el titular de una licencia exclusiva, o por el titular (o en algunos casos el usuario autorizado de una marca de fábrica o de comercio) del derecho de propiedad industrial. A tenor del proyecto de Ley del derecho de autor, sólo se podrán confiscar las copias si el titular del derecho de autor o de los derechos conexos, o el titular de una licencia exclusiva, notifica su objeción a la importación de las copias.

¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?

No, no existen esas disposiciones.

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

Las autoridades aduaneras no están facultadas para ordenar medidas en caso de infracción. Pueden confiscar copias de mercancías falsificadas y apartar esas copias o mercancías si se le retiran al importador (Ley del derecho de autor), o por decisión del tribunal. Todas las medidas son de competencia de los tribunales.

### **Procedimientos penales**

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

Los tribunales de magistrados (de primera instancia), en el caso de faltas o delitos leves, los tribunales penales en el caso de delitos y (en el caso de apelaciones) el Tribunal de Apelación tienen competencia sobre actos delictivos de infracción, en tanto que la apelación en última instancia es competencia del Comité Judicial del Consejo Privado.

**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?**

Las infracciones en materia de marcas de fábrica o de comercio están tipificadas como delito en el artículo 23 del proyecto de Ley de marcas de fábrica o de comercio. Se pueden resumir las disposiciones de esa Ley diciendo que se aplican cuando tiene lugar la utilización no autorizada de una marca registrada (o de una marca que puede confundirse con la registrada) mediante la aplicación de esa marca a las mercancías o a su envase, o mediante la venta, posesión, custodia o control de dichas mercancías, o cuando una persona tiene la posesión, la custodia o el control de las mercancías, o cuando la marca se aplica a la etiqueta o al envase de mercancías, o se utiliza en papel de correspondencia comercial o en la publicidad relativa a las mercancías, a condición de que en cada uno de esos casos la acción se haya cometido con miras a obtener lucro para sí mismo o para otro, o con intención de causar daño a otro y, en todo caso, sin consentimiento del titular.

Esa tipificación se extiende también a la posesión, la custodia o el control de material utilizado para el etiquetado, el envase o la publicidad de mercancías que ostenten la marca, y a la fabricación, posesión, custodia o control de artículos específicamente destinados o adaptados para hacer copias de la marca, a condición en cada caso de que se haya hecho "en el curso de actividades mercantiles".

Sin embargo, con arreglo a estas disposiciones resumidas no hay delito a menos que las mercancías de que se trate sean mercancías respecto de las cuales se haya registrado la marca, o que la marca goce de tal reputación en Antigua y Barbuda que su utilización no autorizada sirva para aprovecharse del carácter distintivo o de la reputación de la marca, o sea perjudicial para ésta, ni tampoco cuando el demandado pueda demostrar que tenía motivos razonables para creer que sus acciones no constituían una infracción (civil) del registro de la marca.

El delito de infracción del derecho de autor o de los derechos conexos está tipificado en las disposiciones del artículo 46 del proyecto de Ley del derecho de autor. De conformidad con esta disposición, es delito toda infracción de un derecho protegido por la Ley con fines de lucro, cometida por un demandado que "sepa o tenga razón para creer" que está cometiendo una infracción.

De conformidad con el párrafo 3) del artículo 21 del proyecto de Ley de dibujos y modelos industriales, constituye delito la comisión intencionada de una acción incluida en el artículo 9, en particular la fabricación, la venta o la importación con fines comerciales.

De conformidad con el párrafo 1) del artículo 15 del proyecto de Ley de esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, constituye delito la comisión intencionada de cualquier acto contemplado en el artículo 6 consistente en fabricar, reproducir, importar, vender o distribuir de alguna otra manera con fines comerciales el producto objeto de la infracción.

De conformidad con el artículo 34 del proyecto de Ley de patentes, constituye infracción la comisión, sin el consentimiento del titular del derecho, de cualquiera de los actos enumerados en el artículo 11.

**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?**

La policía de Antigua y Barbuda tiene a su cargo la investigación de presuntos delitos, en cumplimiento de lo dispuesto en cualquier ley que tipifique delitos. Queda incluida en esto la legislación sobre propiedad intelectual, háyanse recibido o no denuncias. La decisión de incoar proceso por un presunto delito corresponde al Fiscal Jefe de la Fiscalía. En la práctica, la mayor parte de la actuación de la policía es consecuencia de denuncias y de información recibida. Ello no impide una acción penal privada por estos delitos (véase *infra* la respuesta a la pregunta 23).

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

Sí, cualquier persona o entidad que tenga razones personales o públicas suficientes para tratar de que se aplique la legislación penal puede entablar un procedimiento penal. Ahora bien, para ello se debe obtener una providencia del Fiscal Jefe.

**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.**

Derecho de autor

De conformidad con el artículo 46 del proyecto de Ley del derecho de autor, la infracción cometida con fines de lucro por una persona que sepa o tenga razones para creer que está cometiendo una infracción y que haya sido hallada culpable, se sanciona con una multa que oscila entre 5.000 y 10.000 dólares del Caribe oriental y una pena de prisión de dos o tres años, según el tipo de infracción.

En el caso de que no se haya adoptado decisión alguna respecto de esas medidas en una acción civil, el magistrado está facultado para ordenar el embargo de copias de obras impresas o de grabaciones de sonido sospechosas, así como el empaquetado de los instrumentos que podrían utilizarse para la producción de aquellas copias, y de los documentos, cuentas y documentos mercantiles relativos a las copias; ordenar el secuestro y confiscación de todas las copias de obras impresas o de grabaciones de sonido manufacturadas, reproducidas, distribuidas, vendidas o utilizadas de alguna otra manera, destinadas a ser utilizadas o poseídas con intención de emplearlas en contravención de los derechos del titular, y de todas las planchas, moldes, matrices, cintas magnéticas, negativos cinematográficos u otros artículos mediante los cuales se puedan hacer copias de obras impresas o de grabaciones de sonido, y de todos los instrumentos electrónicos, mecánicos y de otra índole para la manufactura, reproducción o montaje de dichas copias de obras impresas o grabaciones de sonido; ordenar la destrucción o apartamiento por algún otro medio razonable de las copias infractoras y de su embalaje para retirarlas de los circuitos comerciales; y, siempre que exista el peligro de que se puedan utilizar los instrumentos para cometer o seguir cometiendo

infracciones, ordenar su destrucción o su apartamiento de los circuitos comerciales por algún otro medio razonable.

Cuando se demuestre que una empresa haya cometido un delito tipificado en el artículo 46 con el consentimiento, connivencia o negligencia de un director, gerente, secretario u otra persona que diga actuar en esa capacidad, tanto esa persona como la empresa son culpables y pueden ser castigados con las sanciones antes expuestas.

#### Marcas de fábrica o de comercio

De conformidad con el artículo 23 del proyecto de Ley de marcas de fábrica o de comercio, comete un delito la persona que aplique a unas mercancías o a su embalaje una marca idéntica a una marca registrada, o que pueda confundirse con ésta, con el propósito de vender o dar en alquiler, ofrecer o exponer para su venta o alquiler o distribuir mercancías en las que se exhiba, o se exhiba en su embalaje, dicha marca; que tenga en su posesión, custodia o control en el curso de actividades comerciales dichas mercancías con el propósito de hacer por sí misma, o por mediación de otra persona, algo que constituiría un delito del tipo antes mencionado. Si es hallada culpable será condenada a una multa de 100.000 dólares y a cinco (5) años de prisión.

#### Patentes

De conformidad con el artículo 34 del proyecto de Ley de patentes, comete delito la persona que a sabiendas e intencionadamente fabrique, importe, ofrezca para la venta, venda, utilice el producto, o almacene el producto para venderlo o utilizarlo, o utilice el procedimiento patentado sin consentimiento del propietario o del titular de la licencia. Si es hallada culpable será condenada a una multa de 100.000 dólares y a tres (3) años de prisión.

#### Dibujos y modelos industriales

En el artículo 21 se dispone que comete un delito la persona que a sabiendas fabrique, venda o importe artículos que incorporen el dibujo o modelo industrial sin el consentimiento del titular del derecho. Si es hallada culpable será condenada a una multa de 50.000 dólares y a tres (3) años de prisión.

#### Circuitos integrados y topografías

De conformidad con el artículo 15, constituye delito la comisión de cualquiera de los actos enumerados en el artículo 6 sin la autorización del titular del derecho. Entre estos actos figuran la reproducción en su totalidad o en parte del esquema de trazado (topografía) protegido, la importación, la venta o la distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado (topografía) protegido o de un circuito integrado en el que esté incorporado aquél. Si es hallada culpable, será condenada a una multa de 10.000 dólares y a cinco (5) años de prisión. El tribunal también puede ordenar la confiscación, embargo y destrucción de los esquemas de trazado (topografías), circuitos integrados o artículos conexos, así como de cualesquiera materiales o instrumentos que hayan sido utilizados predominantemente en la comisión del delito.

#### Indicaciones geográficas

En el artículo 7 se dispone que comete un delito la persona que a sabiendas y con intención dolosa ejecute alguno de los actos mencionados en el artículo 3, tales como la utilización de cualquier medio en la designación o presentación de una mercancía para indicar que ésta

procede de una zona geográfica distinta del auténtico lugar de origen. También es delito toda utilización que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París, así como la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas no originarios del lugar indicado. Si es hallada culpable, será condenada a una multa de 50.000 dólares y a tres (3) años de prisión.

**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 que rijan la duración y el costo del procedimiento. Véase la respuesta a la pregunta 8 *supra*.

---