

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/AUS/1

16 de septiembre de 1997

(97-3661)

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

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Australia

I. RESPUESTAS A LAS CUESTIONES DE LA LISTA

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.

Con arreglo a la Ley de patentes, la Ley de marcas de fábrica o de comercio y la Ley de dibujos y modelos industriales, el Tribunal Federal de Australia y los Tribunales Supremos de los Estados y Territorios de Australia tienen jurisdicción sobre las cuestiones que surjan en virtud de las citadas leyes. Con arreglo a la Ley del derecho de autor, tienen jurisdicción sobre las cuestiones que surjan de la misma el Tribunal Federal o cualquier otro tribunal competente.

Conoce de las apelaciones que se interpongan contra las decisiones de los Tribunales Supremos el Tribunal Federal en pleno o, si se concede permiso especial para ello, el Tribunal Supremo de Australia.

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?

El procedimiento por infracción puede ser entablado por el titular del derecho de autor, el titular de una licencia exclusiva o el artista intérprete o ejecutante, con arreglo a la Ley del derecho de autor; por el titular de una patente o el titular de una licencia exclusiva, con arreglo a la Ley de patentes; por el titular o usuario autorizado de una marca de fábrica o de comercio, con arreglo a la Ley de marcas de fábrica o de comercio; o por el titular del dibujo o modelo, con arreglo a la Ley de dibujos y modelos industriales.

Las empresas y las personas individuales tienen derecho a hacerse representar por abogados en los procedimientos judiciales de ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual, y por regla general hacen uso de ese derecho de representación. Las personas individuales pueden comparecer por sí mismas. No se prescribe la comparecencia del titular del derecho ante el tribunal, a menos que sea citado para prestar declaración.

¹Documento IP/C/5.

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 que les sean presentados documentos, en virtud de sus poderes ínsitos u otorgados por la ley. Existen, además, en varias de las leyes sobre propiedad intelectual, disposiciones que reiteran esa facultad. Así por ejemplo, en el párrafo 2) del artículo 122 de la Ley de patentes de 1990 se estipula que, a petición de cualquiera de las partes, el tribunal puede ordenar, según estime oportuno, la inspección de cualquier objeto en cualquier vehículo, buque, aeronave o local, y puede, con respecto a dicha inspección, imponer las condiciones o dar las instrucciones que estime adecuadas. Los mandamientos de aportación de pruebas se utilizan con frecuencia en los procesos civiles, con inclusión de los relativos a cuestiones de propiedad intelectual.

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

En virtud de las facultades del tribunal, la parte tiene derecho a obtener respuestas a pliegos de preguntas (por escrito) y a examinar (a raíz de la aportación ordenada) todos los documentos que no tengan carácter reservado. El carácter confidencial se protege como sigue:

- la parte que deba presentar documentos o responder a pliegos de preguntas sólo podrá facilitar documentos o responder a preguntas que sean pertinentes al litigio;
- el tribunal puede, a su discreción, limitar las preguntas, decidir que una persona no está obligada a responder a preguntas o negarse a ordenar que sean presentados documentos que contengan información confidencial o secreta;
- el tribunal puede disponer que el derecho a examinar los documentos quede limitado a determinadas personas, como por ejemplo representantes legales o peritos.

El tribunal puede exigir que le sean presentados documentos que se alegue son de carácter reservado o confidencial, con el fin de comprobar dicho carácter.

Para mayor detalle pueden verse las respuestas de Australia a las preguntas de los Estados Unidos acerca de la protección de la información confidencial (pregunta 6), en el marco del examen de la legislación sobre patentes, esquemas de trazado de los circuitos integrados, información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales, que tuvo lugar en el Consejo de los ADPIC en mayo de 1997.²

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;**

²La respuesta a la pregunta 6 de los Estados Unidos en esa ocasión puede verse en el documento IP/C/W/66/Add.1. Una transcripción completa de las preguntas formuladas a Australia y las respuestas facilitadas en el examen en cuestión se distribuirá en su momento en la serie de documentos IP/Q3/-.

- **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.**

El tribunal, al amparo de lo dispuesto en la Ley del derecho de autor, en la Ley de patentes, en la Ley de marcas de fábrica o de comercio y en la Ley de dibujos y modelos industriales, así como también en virtud de su jurisdicción general, puede otorgar reparación de la infracción bajo la forma de un mandamiento cautelar o definitivo y, a opción del demandante, una indemnización por daños y perjuicios o una participación en los beneficios. En virtud de su jurisdicción general, el tribunal está facultado para condenar a una parte al pago de las costas de la otra.

Los tribunales siguen la norma de que pueden dictar un mandamiento cautelar si juzgan que existe un grave problema pendiente de decisión, si el riesgo de perjuicios que recaería sobre el demandante si no se dictase el mandamiento sería mayor que el que recaería sobre el demandado si se dictase, y también si el demandante se compromete a compensar al demandado en el caso de que el tribunal decida posteriormente que no estaba justificado el mandamiento. Puede dictarse un mandamiento permanente cuando el demandante pruebe la infracción.

La concesión de indemnización por daños y perjuicios en casos de infracción viene prevista en las Leyes del derecho de autor, de patentes, de marcas de fábrica o de comercio y de dibujos y modelos industriales. Los tribunales tienen amplias facultades para conceder indemnizaciones por daños y perjuicios o, si el demandado lo prefiere, una participación en los beneficios. Con arreglo a la Ley del derecho de autor, el demandante no puede recibir compensación por daños y perjuicios si la infracción no fue dolosa, pero tiene derecho aun así a participar en los beneficios. La indemnización por daños y perjuicios abarca por lo general la recuperación de las pérdidas comerciales conexas con la infracción, y la decisión de otorgar la indemnización irá acompañada generalmente de una orden de pago de la totalidad o parte de las costas legales y judiciales ocasionadas por el litigio.

Las disposiciones de la Ley del derecho de autor y las de la Ley de marcas de fábrica o de comercio permiten la confiscación de los productos o ejemplares infractores y (en el caso de la Ley del derecho de autor) la de los instrumentos utilizados para producirlos, así como la entrega de los productos, ejemplares o instrumentos al titular del derecho, al titular de la licencia exclusiva o al artista intérprete o ejecutante, o la destrucción de aquéllos. Existe también una disposición acerca del destino que debe dar el servicio de aduanas australiano a los productos o ejemplares confiscados. No constan, ni en la Ley de dibujos y modelos industriales ni en la de patentes, disposiciones concretas que prescriban la entrega. Sin embargo, los tribunales tienen la facultad discrecional ínsita (o establecida por la ley) de ordenar a los demandados que entreguen los productos fabricados en contravención de los derechos del demandante. La Ley de marcas de fábrica o de comercio tipifica como delito la fabricación o posesión de troqueles, etc., con el fin de utilizarlos para cometer delitos en materia de marcas.

En la Ley del derecho de autor y en la de dibujos y modelos industriales se estipula la conversión y retención de los productos infractores. Ello significa que el titular del derecho de autor puede considerar como propios los productos constitutivos de la infracción y los artículos utilizados para fabricarlos. Esa disposición será modificada por la Ley del derecho de autor en el sentido de hacer facultativa tal reparación. Se ha recomendado que desaparezca tal disposición de la Ley de dibujos y modelos industriales. La reparación en cuestión puede aplicarse únicamente cuando la infracción tuvo lugar con claro conocimiento de la misma por parte del infractor. Por otra parte, la Ley del derecho de autor permite que se pida una indemnización por daños y perjuicios adicionales, cuya cuantía habrá de ser determinada por el tribunal al evaluar la flagrancia de la infracción del derecho de autor.

En la Ley de marcas de fábrica o de comercio se dispone que el tribunal podrá dar instrucciones acerca del destino que deba darse a los productos falsificados que hayan sido confiscados por el servicio de aduanas australiano. Con arreglo a la Ley del derecho de autor, si el tribunal decide que los ejemplares sean confiscados por el Estado, el destino que se dé a éstos será el prescrito en la reglamentación pertinente o el que indique el Contralor de Aduanas.

6. ¿En qué circunstancias están facultadas, en su caso, las autoridades judiciales 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, ínsitas y conferidas por la ley, para ordenar al demandado que facilite información en respuesta a preguntas del demandante. Con arreglo al párrafo 1) del artículo 143 de la Ley de marcas de fábrica o de comercio, el Contralor del servicio de aduanas de Australia puede pedir al importador o al agente de éste que presente documentos relativos a los productos o que facilite información acerca del nombre y dirección de la persona que efectuó la consignación de los bienes o fue destinatario de la misma.

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 correctoras" les son aplicables?

En la Ley del derecho de autor y en las de patentes, de marcas de fábrica o de comercio y de dibujos y modelos industriales, se dispone que podrá pedirse indemnización de daños y perjuicios y un mandamiento judicial en caso de amenazas infundadas de procedimiento judicial.

Por regla general los mandamientos cautelares sólo se dictan si el demandante se compromete en cuanto a daños y perjuicios. Si se decidiera en el proceso que el mandamiento se dictó indebidamente, el tribunal puede condenar al demandante a indemnizar daños y perjuicios al demandado con arreglo a dicho compromiso. Si la decisión en el sentido de que el mandamiento se dictó indebidamente fuere adoptada en apelación, el tribunal de apelación tendrá la facultad general de dictar condena en costas a favor de la parte a la que se impuso el mandamiento.

Si se interpone una acción evidentemente infundada contra una persona y ésta sufre perjuicios por ello, la persona en cuestión puede entablar procedimiento y, si tiene éxito, recibir indemnización de daños y perjuicios por utilización abusiva de un procedimiento judicial. La Ley del derecho de autor y las de marcas de fábrica o de comercio, de patentes y de dibujos y modelos industriales disponen también que si un tribunal decide, en un litigio resultante de una confiscación en frontera, que la importación no era constitutiva de infracción y que el demandado sufrió daños y perjuicios por obra de dicha confiscación, el tribunal puede condenar a quien formuló objeciones a la importación (que será el demandante en el proceso) a que pague una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados desde la iniciación del proceso.

Con arreglo a la Ley del derecho de autor y a la Ley de marcas de fábrica o de comercio, el Estado no es responsable de las pérdidas o daños que sufra una persona por obra de la confiscación o falta de confiscación o por el despacho de ejemplares o productos. Los profesionales jurídicos y los abogados especializados en patentes no estarán sujetos a reclamaciones judiciales por lo que respecta a las actividades por ellos llevadas a cabo en su capacidad profesional por cuenta de un cliente. Existen medidas disciplinarias que son aplicables cuando dichas actividades contravienen las normas de conducta profesional. Además, puede entablarse juicio contra los funcionarios, en su capacidad personal, si sus medidas no fueron adoptadas de buena fe y en el ejercicio de sus funciones legítimas o se adoptaron

sin autorización legal. En la práctica, el Estado indemniza a los funcionarios si actuaron de buena fe y en cumplimiento de sus deberes.

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.

El costo y la duración de los procedimientos judiciales dependen de la naturaleza del litigio y de la jurisdicción en que se tramite. Varían mucho, por consiguiente, el costo y la duración, y son difíciles de cuantificar.

b) *Procedimientos y remedios administrativos*

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

Ni en la legislación australiana sobre el derecho de autor ni en la referente a patentes, marcas de fábrica o de comercio y dibujos y modelos industriales, figuran disposiciones sobre procedimientos administrativos acerca de los aspectos sustantivos o de los remedios en caso de infracción. Con arreglo a la Ley de patentes, así como a la Ley de marcas de fábrica o de comercio y a la Ley de dibujos y modelos industriales, las apelaciones en virtud de dichas leyes y sobre cuestiones de derecho contra decisiones del Comisionado o del Secretario deben interponerse ante los tribunales. Las decisiones administrativas se refieren al registro y no a las 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.

Los tribunales pueden dictar providencias o autos preventivos, entre los que figuran los mandamientos cautelares, los interdictos *Mareva* y los mandamientos *Anton Piller*. El fundamento jurídico de esa facultad se indica en la respuesta a la pregunta 5. Los interdictos se tramitan a instancia del demandante ante el tribunal competente.

El interdicto *Mareva* y el mandamiento *Anton Piller* se establecieron en virtud del precedente en la jurisprudencia inglesa. El interdicto *Mareva* tiene por objeto impedir, antes de que el tribunal dicte sentencia, todo movimiento de los activos del demandado que pueda servir para eludir la indemnización por daños que pueda imponer el tribunal. El interdicto *Mareva* puede concederse si el tribunal estima que, de no hacerlo, sufriría perjuicio la acción del demandante y que es justa y conveniente su concesión, habida cuenta de los intereses del demandante y del demandado. El mandamiento *Anton Piller* autoriza al demandante a registrar los locales del demandado en busca de documentación o pruebas que demuestren la infracción. Se dicta ese mandamiento cuando existen vehementes indicios *prima facie*, son graves los daños a que podría verse expuesto el demandado y existe una decidida posibilidad de que, de no dictarse, los productos o ejemplares sean destruidos por el demandado. Existen varias condiciones para la ejecución del mandamiento y el consiguiente trato del material incautado, con el fin de evitar posibles injusticias al que pueda venir a ser demandado.

Los interdictos surten efecto hasta el proceso o hasta nueva orden, excepto cuando sean provisionales y obliguen al demandado hasta una fecha determinada.

Todas estas medidas se basan o bien en la jurisdicción del tribunal en equidad o bien en una autorización legislativa expresa.

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

El mandamiento *Anton Piller* puede, por su propia naturaleza, ser dictado *ex parte*. En caso de urgencia, puede decretarse un interdicto *ex parte*. Todas las medidas de esa naturaleza exigen, casi sin excepción, que el asunto regrese al tribunal para su ulterior consideración en una fecha determinada.

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.

Véase la respuesta a la pregunta 10. Por regla general, los tribunales se muestran reacios a utilizar este tipo de medidas, sobre todo si se trata de interdictos *Mareva* o mandamientos *Anton Piller*. Se exige habitualmente para tomar esas medidas la presencia del abogado del demandante, cierto preaviso, aunque sea limitado, de la presencia en los locales de terceros, y los requisitos de que se identifiquen los documentos en cuestión (cuando se alega, por ejemplo, que los documentos están excluidos de la obligación de presentarlos, como ocurre con los que están en poder de abogados para fines de un litigio) y que se guarden por separado para que el tribunal decida más adelante cuál es su carácter.

13. Sírvanse indicar cuáles son las disposiciones que rigen la duración y el costo de los procedimientos, y facilitar datos acerca de la duración real y el costo de éstos.

Véase la pregunta 8. La norma general en Australia es que sea condenado en costas quien pierde el pleito. Es decir, que la parte que gana se beneficia del pago de sus costas por la que pierde. Esa norma general admite variaciones, según las circunstancias, ya sea para incluir los honorarios del abogado o para no admitir en todo o en parte la cuantía reclamada. Con arreglo al reglamento del Tribunal Federal, cuando el juez estima que un proceso entablado ante dicho Tribunal debiera haberse entablado en un tribunal inferior, puede limitar las costas pagaderas por la parte condenada que ocasionó la otra parte. Esa norma no alcanza a la modificación de la indemnización concedida por daños y perjuicios, sino tan sólo a las costas judiciales.

b) Medidas administrativas

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

Todas las medidas provisionales de carácter administrativo que guardan relación con las medidas en frontera son de la competencia del servicio de aduanas de Australia y se indican seguidamente.

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 de 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 párrafo 7) del artículo 135 de la Ley del derecho de autor hace posible que el servicio de aduanas de Australia confisque los ejemplares importados de material objeto del derecho de autor si fue notificada al Contralor General de Aduanas una objeción a la importación de dichos ejemplares. Los ejemplares en cuestión han de ser obras, grabaciones sonoras, películas cinematográficas, ediciones publicadas y grabaciones de material objeto de radiodifusión. No están sujetos a confiscación los ejemplares importados para uso personal exclusivamente.

El artículo 131 de la Ley de marcas de fábrica o de comercio permite que el servicio de aduanas de Australia confisque y se haga cargo de los productos importados en Australia si éstos infringen o parecen infringir una marca de fábrica o de comercio registrada. Quedan exentas de esa disposición las importaciones *de minimis*.

La confiscación por la aduana de los productos que entrañen infracción no está prevista ni en la Ley de dibujos y modelos industriales ni en la Ley de patentes.

La Ley del derecho de autor permite prohibir las importaciones paralelas de material sujeto al derecho de autor. Existen ciertas disposiciones especiales acerca de los libros. No están sujetos al derecho de importación los libros publicados a partir de 1991 y que no hayan sido publicados por primera vez (es decir dentro de los treinta días siguientes a la primera publicación) en Australia. No existen medidas en frontera por lo que respecta a las exportaciones.

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)?

En virtud del párrafo 1) del artículo 132 de la Ley de marcas de fábrica o de comercio y del párrafo 2) del artículo 135 de la Ley del derecho de autor, la autoridad competente es el Contralor (o Principal Funcionario Ejecutivo) del servicio de Aduanas, que es quien administra la Ley de aduanas de 1901.

Para iniciar el procedimiento de confiscación de ejemplares o productos falsificados, el titular del derecho de autor, de la licencia exclusiva o de la marca de fábrica o de comercio, o el usuario autorizado (el objetor) debe presentar al Contralor de Aduanas una notificación por escrito de su objeción a la importación y adjuntar a la misma los documentos exigidos. La notificación conserva su validez por dos años a partir de la fecha en que se formula. El Contralor no puede confiscar los ejemplares o productos si el titular del derecho de autor, de la licencia exclusiva o de la marca de fábrica o de comercio, o el usuario autorizado, no ha constituido una fianza por lo que respecta a los gastos que puedan ocasionarse al Estado.

Con arreglo a la Ley de marcas de fábrica o de comercio, el Contralor puede confiscar los productos que entrañen infracción fabricados fuera de Australia e importados en Australia y que estén sujetos a control de las aduanas en virtud de la Ley de aduanas de 1901. De modo análogo, y con arreglo a la Ley del derecho de autor, el Contralor General puede confiscar ejemplares si le fue

presentada al Contralor una notificación de objeción y si los ejemplares se van a importar en Australia para fines de comercio o con otra finalidad que resulte perjudicial para el titular del derecho de autor.

Si los productos llevan una marca de fábrica o de comercio que, a juicio del Contralor, sea idéntica o engañosamente similar a otra que haya sido notificada, y se trata de productos de la clase de aquellos para los que se registró la marca, el Contralor podrá confiscar los productos en cuestión, a menos que se haya cerciorado de que no hay motivos racionales para creer que se ha cometido una infracción.

Una vez confiscados los productos o ejemplares, el Contralor debe hacer una notificación por escrito al objetor y al importador o propietario de los ejemplares o productos confiscados, en la que identifique los ejemplares o productos y declare que fueron confiscados.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de marcas de fábrica o de comercio y en la Ley del derecho de autor, debe hacerse constar en la notificación que los productos o ejemplares serán entregados al propietario o importador designado, a no ser que el objetor ejercite una acción por infracción, y lo notifique así al Contralor, dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación o, si el Contralor ampliare ese plazo, dentro del plazo así ampliado.

Con arreglo al párrafo 1) del artículo 143 de la Ley de marcas de fábrica o de comercio, si los bienes han sido confiscados y el Contralor llega a la conclusión de que ha habido utilización fraudulenta de la marca de fábrica o de comercio, podrá éste pedir al importador de los productos o a un agente de dicho importador que presente documentos relativos a los productos y que facilite información acerca del nombre y dirección de la persona que consignó los productos con destino a Australia y acerca del nombre y dirección de la persona a quien iban consignados los productos en Australia. El hecho de no responder a esa petición constituye delito punible, una vez dictada sentencia condenatoria, con pena de privación de libertad por seis meses como máximo.

Si no se ejercita acción por infracción dentro del plazo señalado, el Contralor debe entregar los ejemplares o productos confiscados a su importador o al propietario designado. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de marcas de fábrica o de comercio, el Contralor puede entregar los productos confiscados al propietario designado de éstos en cualquier momento anterior a la expiración del plazo de ejercicio de la acción, si ha aparecido, después de la confiscación de los productos, nueva información que demuestre que no hay motivos racionales para creer que fue objeto de infracción la marca notificada, y el titular de la marca no ha ejercitado acción por infracción. Con arreglo a la Ley del derecho de autor, el Contralor puede permitir que el objetor o el importador inspeccionen y obtengan una muestra de los ejemplares confiscados.

Al decidir sobre la infracción, el tribunal puede ordenar que sean entregados al importador o al propietario designado los ejemplares o productos confiscados, con sujeción a las condiciones, en su caso, que el tribunal estime oportuno imponer, u ordenar que pasen a la propiedad del Estado los productos confiscados. Conforme a lo dispuesto en la Ley del derecho de autor y en la Ley de marcas de fábrica o de comercio, si el tribunal decide que no hubo infracción y el propietario designado o el demandado en la acción han sufrido pérdidas o daños y perjuicios, puede condenarse al objetor al pago de una indemnización.

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?

Las prescripciones en cuanto a plazos en materia de confiscación y de acciones por infracción se dejan indicadas *supra*. El titular del derecho de autor o de la licencia exclusiva o de la marca de fábrica o de comercio debe ejercitar la acción por infracción con respecto a los ejemplares o productos confiscados, y hacer la correspondiente notificación al Contralor, dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación del Contralor, a menos que se haya obtenido prórroga de dicho plazo. La prórroga no puede ser por más de 10 días hábiles.

En virtud de lo dispuesto en la Ley del derecho de autor y en la Ley de marcas de fábrica o de comercio, si, una vez transcurridas tres semanas desde que se ejercitó la acción, el tribunal no ha dictado orden que impida la entrega de los ejemplares o productos confiscados, el Contralor podrá entregarlos. Si se ejercita la acción por infracción, el tribunal puede ordenar la entrega de los ejemplares o productos confiscados en cualquier momento que estime oportuno.

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. Todas las acciones deben ser entabladas por el titular del derecho de autor o de la licencia exclusiva o por el titular del derecho de propiedad industrial (o, en determinadas circunstancias, el usuario autorizado de una marca de fábrica o de comercio). Con arreglo a la Ley del derecho de autor, no pueden ser confiscados ejemplares a no ser que el titular del derecho o de la licencia exclusiva haya notificado su objeción a la importación de aquéllos. Con arreglo a la Ley de marcas de fábrica o de comercio, el Contralor no puede confiscar los productos a no ser que éstos lleven una marca idéntica o similar a una marca con respecto a la cual se haya notificado una objeción.

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

El servicio de aduanas de Australia no está facultado para otorgar remedios en casos de infracción. El servicio de aduanas puede confiscar los ejemplares constitutivos de la infracción o los productos falsificados y darles el correspondiente destino, si el importador perdió el derecho a dichos ejemplares o productos (Ley del derecho de autor) o por decisión de un tribunal. Todos los remedios son objeto de decisión por los tribunales.

Procedimientos penales

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

Tienen jurisdicción en los procesos penales por infracción de los derechos de propiedad intelectual los Tribunales Supremos de los Estados y Territorios de Australia, el Tribunal Federal y el Tribunal Supremo de Australia, y (además, cuando se trata de la Ley del derecho de autor) cualquier otro tribunal competente. Según disponen la Ley de patentes, la Ley de marcas de fábrica o de comercio y la Ley de dibujos y modelos industriales, los procesos deben entablarse en uno de los Tribunales de los Estados. Según lo dispuesto en la Ley del derecho de autor, los procesos pueden entablarse en el Tribunal Federal o en cualquier otro tribunal competente.

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?

En virtud de la Ley del derecho de autor constituye delito lo siguiente:

- la fabricación para venta o alquiler, la importación o distribución comercial de ejemplares para fines de comercio o con cualquier otro alcance que afecte de modo perjudicial al titular del derecho de autor, a sabiendas de que se trata de infracciones;
- encontrarse en posesión de tales ejemplares para fines comerciales;
- encontrarse en posesión de equipo que se sabe que se utiliza para hacer ejemplares constitutivos de infracción;
- hacer que tengan lugar interpretaciones o ejecuciones de una obra, película o grabación sonora en un lugar público, a sabiendas de que la interpretación o ejecución constituye una infracción;
- anunciar el suministro de copias de programas informáticos que se sabe constituyen una infracción.

La Ley de marcas de fábrica o de comercio prevé procedimientos penales en casos de falsificación de una marca registrada, aplicación falsa de una marca registrada, fabricación y posesión de troqueles u otros instrumentos para su utilización en la perpetración de un delito, y venta de productos con marcas falsas.

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

La Policía Federal y las policías de los Estados y del Territorio del Norte australianos tienen a su cargo la indagación de los presuntos delitos con respecto a la Ley del derecho de autor o a la Ley de marcas de fábrica o de comercio, tanto si han recibido denuncias como si no. La decisión acerca de si se formula o no acusación por el presunto delito compete al Fiscal General o a quien desempeñe funciones análogas en los Estados o Territorios. En la práctica, la mayor parte de las investigaciones policiales resultan de denuncias y de información recibida.

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

Véase la pregunta 22. Los particulares pueden iniciar procedimientos penales, si bien la Fiscalía puede hacerse cargo de la acusación y proseguirla o abandonarla.

24. Sírvanse indicar, por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción si es necesario, 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.**

Con arreglo a la Ley del derecho de autor, las sanciones oscilan entre una multa de 500 dólares australianos como máximo, para ciertos delitos cometidos por primera vez por una persona individual, y una multa de 250.000 dólares australianos como máximo para un delito cometido por segunda o ulterior

vez por una persona jurídica. A las personas individuales puede imponérseles una multa de 50.000 dólares australianos como máximo. Las sanciones en virtud de la Ley del derecho de autor abarcan también la prisión por períodos de entre seis meses y cinco años.

Con arreglo a la Ley de marcas de fábrica o de comercio, se imponen sanciones penales por la falsificación de marcas registradas, la falsa aplicación de marcas registradas, la fabricación y posesión de troqueles u otros instrumentos para su utilización en la perpetración de un delito, y la venta de productos con marcas falsas. Las penas con que se sancionan esos delitos consisten en multas, que llegan como máximo a 50.000 dólares australianos, o prisión por dos años como máximo, o ambos tipos de pena.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de marcas de fábrica o de comercio, si se decomisan bienes, pasando su propiedad al Estado, el destino que se dé a los mismos será el que indique el Contralor, y conforme a la Ley del derecho de autor el que dispongan los reglamentos o el que indique el Contralor de Aduanas.

Con arreglo a la Ley del derecho de autor, puede ordenarse la destrucción de los ejemplares constitutivos de infracción o de los materiales utilizados para fabricarlos, o su entrega al titular del derecho de autor, o que se les dé otro destino.

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.

Como siempre, la duración y el costo de los procedimientos depende del proceso judicial, de la naturaleza de cada caso y del volumen de tareas que pese sobre el tribunal en que se tramita el litigio.

II. INFORMACIÓN ADICIONAL

Demás legislación y acciones a que puede acudirse para hacer observar los derechos de propiedad intelectual

En muchos de los casos en que se ejercita una acción civil con respecto a infracciones de los derechos de propiedad intelectual, los demandantes alegan también que ha habido infracción de otros derechos, ya sean de *common law* o, con mayor frecuencia, otorgados por la Ley de prácticas comerciales de 1974 (LPC).

La LPC constituye la legislación antitrust de Australia. Contiene además una serie de disposiciones protectoras del consumidor, encaminadas a sancionar con penas la creación, en el ámbito comercial, de representaciones engañosas o que puedan inducir a error, así como a prohibir, en su artículo 52, las conductas engañosas o que puedan inducir a error.

La aplicación de ese artículo se ha hecho extensiva a casi todos los ámbitos de la conducta de mercado en Australia, y existe ya un amplio cuerpo de jurisprudencia, que va en aumento. La conducta que se prohíbe es la que es o será probablemente engañosa o conducente a error. Ello hace posible que el tribunal decida acerca de si la conducta que se ha seguido o que se intenta seguir está o estaría prohibida en virtud de la LPC. El éxito de una acción ejercitada al amparo de la LPC no depende de que se pruebe que tuvo lugar un engaño en la realidad, o que alguien fue efectivamente inducido a error, o que se ha causado o es posible que se cause un daño. No es necesaria intención dolosa; se trata de una prueba objetiva.

Atribución engañosa (*passing off*)

La referida acción puede ser semejante, a veces, a la basada en la atribución engañosa, a la que es posible acudir con arreglo al *common law* de Australia. Los orígenes de la acción por atribución engañosa son oscuros, pero en ciertos aspectos surgió como una especie dentro del género de la acción por engaño, si bien con la diferencia de que el que la puede ejercitar no es el cliente engañado sino el comerciante cuyos bienes se utilizaron para el engaño. (Véase *Blanchard v Hill* (1742) 2 Atk 484; 26 ER 692, y *Crawshay v Thomson* (1842) 2 Man and G 357; 134 ER 146. 124.) A partir de 1838 (*Millington v Fox*), la intención de engañar del demandado ha dejado de ser elemento integrante de la atribución engañosa. La base moderna de este ilícito civil reside ahora claramente en el daño causado por la conducta del demandante a la reputación, empresa o activos intangibles del demandado, haya habido o no ánimo de engañar.

La verdadera cuestión es la de si el propietario del producto demostró ante el tribunal una reputación suficiente con respecto a éste para probar que existe un nivel de conocimiento del producto por parte del consumidor y un atractivo del producto que sean suficientes para crear una clientela cuya pérdida le ocasionaría daños y perjuicios. Si no se demuestra tal reputación, o que hubo o existe una verdadera posibilidad de que haya daños y perjuicios, la acción no tendrá éxito.

Leyes de comercio leal

Pueden ejercitarse acciones de *common law* con respecto a la conducta de cualquier comerciante. No ocurre así con las ejercitadas en virtud de la LPC. Dado que no existe habilitación constitucional para promulgar legislación nacional que regule la conducta de mercado en sí, la LPC acude a otras habilitaciones constitucionales que están dentro de la jurisdicción de la legislatura nacional. La base primordial, aunque no la única ni mucho menos, para la intervención de la jurisdicción federal es la utilización de la facultad de la legislatura nacional de dictar leyes reguladoras de las sociedades comerciales y financieras. Cuando un comerciante actúe de manera engañosa o que pueda inducir a confusión y dicho comerciante no sea una sociedad comercial o financiera, puede no existir base constitucional para la aplicación de la LPC. Por esa razón, entre otras, el Gobierno Federal y los Gobiernos de los diferentes Estados y Territorios de Australia convinieron en la promulgación de legislación uniforme en lo sustancial por cada Estado y Territorio. Esa legislación complementaria se conoce, en cada caso, como Ley de comercio leal.

Remedios

Los remedios a tenor de la LPC coinciden en gran medida con los que otorga la legislación sobre derechos de propiedad intelectual. Se añaden también ciertas facultades discrecionales de los tribunales en cuanto al tipo de mandamientos que pueden dictar en procedimientos de la LPC. No obstante, las reparaciones en forma de indemnización de daños y perjuicios adicionales y de conversión que pueden concederse en virtud de la Ley del derecho de autor, por ejemplo, no son admisibles con arreglo a la LPC. En cuanto a daños y perjuicios, la norma es, por regla general, que éstos son una estimación de lo que costaría restablecer al demandado en la situación en que estaría si no hubiese tenido lugar la infracción. Es decir, que la indemnización por daños y perjuicios es compensatoria. Ésa es la base para el pago de la indemnización de daños y perjuicios con arreglo a la LPC, o en virtud de una acción por atribución engañosa, o de una indemnización ordinaria en virtud de las leyes de propiedad intelectual. De todos modos, no se trata de una ciencia exacta y, dadas las dificultades de evaluar los daños y perjuicios causados por la conducta infractora, el tribunal puede verse obligado a considerar los daños y perjuicios a grandes rasgos, como si dijéramos, y a determinar su cuantía como si fuese un jurado.

Conclusión

Resulta de todo lo anterior que, si bien la LPC actúa con una perspectiva diferente de la de las leyes sobre propiedad intelectual y la de las acciones de *common law*, es un arma muy potente en manos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y, por esa razón, se utiliza mucho en los litigios sobre tales derechos.

Prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales

La LPC prohíbe también ciertas conductas anticompetitivas. Figuran entre ellas el abuso de poder en el mercado, la conducta poco escrupulosa, la imposición de una tercera línea y el mantenimiento del precio de reventa. Aun cuando esas disposiciones no se refieren, por lo general, a acuerdos contractuales, son aplicables a éstos al igual que a otras formas de conducta en el mercado.³

La LPC es el principal instrumento legislativo que puede utilizarse para el control de las estipulaciones anticompetitivas en las licencias contractuales. Cabe hacer notar, sin embargo, que en la LPC se prevén exclusiones específicas con respecto a las estipulaciones contractuales relativas a la explotación de patentes, dibujos y modelos registrados, derechos de autor y esquemas de trazado de los circuitos integrados, que en otro caso podrían dar lugar a infracciones de ciertas disposiciones de la LPC, a saber, los casos en que esos acuerdos ocasionen una reducción sustancial de la competencia (lo cual abarca la reducción de la competencia que resulte de acuerdos relativos a competencia y a precios), la discriminación de precios y los acuerdos de agencia en exclusiva. Se proyecta revisar las referidas exclusiones en el término de los dos años próximos.

³Ha habido cierto debate acerca de si se debería prohibir el mantenimiento del precio de reventa. Las autoridades en materia de competencia están facultadas para autorizar el mantenimiento del precio de reventa cuando ello ocasione más beneficio que perjuicio para el público.