

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/BRA/1
24 de marzo de 2000

(00-1216)

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

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas del Brasil

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.

Sólo los tribunales estatales tienen competencia en los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual, mientras que las cuestiones en materia de títulos de propiedad (nulidad, caducidad, etc.) caen dentro del ámbito de competencia de los tribunales federales.

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?

Normalmente sólo el titular está legitimado para defender sus derechos (en el Brasil se prohíbe litigar por cuenta propia sobre la base del derecho de terceros), pero en el caso de las licencias voluntarias de marcas de fábrica o de comercio y de patentes hay disposiciones especiales que autorizan la defensa de esos derechos por los concesionarios.

Las empresas y los particulares están normalmente representados por abogados.

La comparecencia personal (sea de personas naturales o del representante legal de personas jurídicas) ante los tribunales no es obligatoria, excepto en casos muy excepcionales, cuando la otra parte exige esa comparecencia para aclarar algún asunto.

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?

De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil brasileño, los jueces tienen la facultad general de ordenar a una parte en un procedimiento civil, así como a terceros, que aporten pruebas (documentos u objetos que estén bajo su control). En caso de que la parte o el tercero se nieguen sin causa legítima a aportar la mencionada prueba en un plazo de 5 y 10 días, respectivamente, se considerarán debidamente demostrados los hechos que debían ser probados por medio del documento u objeto ("res") en cuestión.

Además, las autoridades judiciales tienen la facultad de ordenar la incautación de bienes.

¹ Documento IP/C/5.

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

Como la legislación brasileña no prevé expresamente ningún medio para identificar la información confidencial, quien presente esa clase de información tendrá que pedir que se considere confidencial y aportar pruebas al respecto, impugnables por la otra parte. La decisión sobre esa petición de confidencialidad de la información incumbe al juez.

Si su decisión es afirmativa, el juez ordenará que el procedimiento se desarrolle de manera confidencial y que ningún tercero tenga acceso a éste. Además, la otra parte no podrá usar esa clase de información para otros fines. Se trata, no obstante, de una excepción al principio general de la ley brasileña de que todo procedimiento sea público y de que todo abogado pueda tener acceso a éste.

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

Aunque el derecho brasileño no comprende esta figura jurídica, sí contempla otras, aplicables con estos mismos fines, por ejemplo medidas provisionales, autos de *mandamus* y amparo anticipado.

(En cuanto a los criterios en la materia, véanse las respuestas a las preguntas 10 a 13.)

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

Según el derecho brasileño, toda persona juzgada responsable de un acto ilícito debe resarcir a la parte lesionada (en forma de daños y perjuicios y/o de reparación por concepto de beneficios).

A este principio general se suman algunas normas específicas pertinentes al caso. En la esfera de la propiedad industrial, por ejemplo, de los tres criterios aplicables a efectos del cálculo de la compensación por pérdida de beneficios se debe elegir el más favorable para el titular del derecho con sujeción a la decisión del magistrado. Otro ejemplo: en la esfera del derecho de autor cada vez que resulte imposible determinar el número exacto de ejemplares pirata de una obra literaria éste se fijará a efectos de la compensación en 3.000 ejemplares por cada edición de una obra protegida, norma ésta que se hace igualmente extensiva a las obras de arte susceptibles de ser reproducidas.

Los gastos judiciales imputables al titular del derecho en los procedimientos civiles corren a cargo del demandado si se le juzga responsable de la infracción. Los abogados del titular del derecho pueden percibir honorarios de entre el 5 y el 20 por ciento de la cuantía en litigio.

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

No hay disposiciones expresas al respecto en el ámbito del derecho civil, sino exclusivamente en el de procedimientos penales (véase la respuesta a la pregunta 24).

Otras medidas

Entre ellas cabe citar la atribución de la propiedad de los bienes incautados como consecuencia de una infracción del derecho de autor al titular del mismo y la posibilidad de sancionar mediante la imposición de una multa diaria, duplicable en caso de reincidencia, la difusión y comunicación al público no autorizadas.

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?

La legislación brasileña no contempla esta posibilidad.

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?

De conformidad con el mismo principio general de que toda persona juzgada responsable de un acto ilícito debe resarcir a la parte lesionada, esos demandados pueden exigir el pago de una compensación.

La adopción por las autoridades o funcionarios públicos de actos ilícitos dolosos o por imprudencia que lesionen a terceros puede entrañar para la Unión o sus diferentes Estados la obligación de compensar a esa parte privada. Las medidas correctivas previstas para evitar que las autoridades o funcionarios públicos adopten esa clase de actos o para dejar en suspenso los efectos estipulados en los mismos están constituidas por determinados procedimientos judiciales como el auto de *mandamus*, el *habeas corpus*, la acción popular y ciertas medidas provisionales.

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.

No se dispone de datos a este respecto.

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.

No hay procedimientos administrativos a los que se pueda recurrir en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual.

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.

Además de la potestad de ordenar la busca y confiscación de las mercancías infractoras, la presentación anticipada de pruebas y la suspensión de la validez de ciertas medidas administrativas (como la concesión de una patente o de una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo), los jueces también gozan de facultades amplias y generales para ordenar al demandado que se abstenga de ejecutar ciertos actos (venta, distribución, oferta al público, fabricación, etc.).

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

Los jueces pueden dictar una orden preliminar *inaudita altera parte* si la consideran necesaria para prevenir el riesgo de que desaparezcan pruebas o de que la orden no surta efecto, siempre que haya *fumus boni juris* y *periculum in mora*.

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.

Las medidas provisionales en materia de derechos de propiedad intelectual quedan regidas por las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil brasileño.

El titular del derecho debe solicitar la medida y fundamentar su petición; en caso necesario, deberá solicitar además una orden preliminar (la cual puede ser *inaudita altera parte*). Si obtiene esa orden preliminar o una decisión final favorable, el demandante dispondrá de treinta (30) días para iniciar un "procedimiento ordinario" contra el infractor.

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.

No se dispone de datos a este respecto.

b) *Medidas administrativas*

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

Toda vez que las medidas provisionales son un elemento accesorio de las medidas judiciales en caso de infracción, no hay procedimientos administrativos para tales situaciones.

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?

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)

Toda mercancía, tanto importada como exportada, cuyas características hayan sido alteradas de forma que sea difícil o imposible identificarla será confiscada de oficio por las autoridades aduaneras.

El procedimiento en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad intelectual puede presentar a las autoridades judiciales una demanda con objeto de que las autoridades aduaneras suspendan el despacho de las mercancías para libre circulación rige para todas las categorías de derechos de propiedad intelectual.

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?

Si hay una orden judicial, la aplicación de ese procedimiento es obligatoria independientemente del origen de las mercancías o de su cantidad. Esta disposición no se hace extensiva a las mercancías en tránsito.

La regla general para los derechos de propiedad industrial es el agotamiento de los mismos en el ámbito nacional; pero se debe señalar que, de haberse otorgado una licencia obligatoria o si el titular del derecho está importando en el mercado brasileño, la importación por el concesionario o por terceros de mercancías despachadas en el mercado internacional por el titular del derecho o con su consentimiento no puede denegarse sobre la base de la existencia de un derecho de marca de fábrica o de comercio en exclusiva, casos éstos que son los únicos en que rige la regla del agotamiento en el ámbito internacional.

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)?

Dado que todos los artículos citados del Acuerdo sobre los ADPIC (además de los precedentes) carecen de carácter obligatorio ("cláusulas potestativas"), no se ha establecido ningún procedimiento especial para la suspensión de importaciones sobre la base de derechos de propiedad intelectual; por lo tanto, deben cumplirse los requisitos administrativos ordinarios.

17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el 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?

No se dispone de datos a este respecto.

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?

En el caso de las marcas de fábrica o de comercio falsificadas, falsas o imitadas a que se hace referencia en la pregunta 15 *supra*, las autoridades aduaneras pueden actuar de oficio.

No hay ninguna otra disposición especial aplicable a las actuaciones de oficio.

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

Las mercancías confiscadas suelen destruirse. En algunos casos, cuando se ha eliminado de hecho la infracción, cabe donarlas a instituciones no lucrativas (por ejemplo, de caridad) o venderlas en subasta pública.

Procedimientos penales

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

Sólo los tribunales estatales tienen competencia en los casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual.

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

Los procedimientos y sanciones penales se aplican a las infracciones relativas a todas las categorías de derechos de propiedad intelectual, exceptuada la protección de las obtenciones vegetales.

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?

Cada vez que se viola un derecho de propiedad industrial, su titular puede presentar una denuncia ante un juez o ante la policía.

En cuanto al derecho de autor, a pesar de que la regla general es la misma, si el acto ilegal es la reproducción, venta u oferta en el mercado basta la comunicación de tal hecho para que el ministerio fiscal actúe.

En el caso de que éste no actúe, las partes privadas (titulares del derecho) pueden presentar una denuncia.

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

Véase la respuesta a la pregunta 22 *supra*.

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.**

Prisión y sanciones pecuniarias

- Patentes

Las penas son prisión de 1 (un) mes a 1 (un) año o pago de una sanción pecuniaria (artículos 183 a 186 de la Ley N° 9.279 de 14 de mayo de 1996).

- Dibujos y modelos industriales

Las penas son prisión de 1 (un) mes a 1 (un) año o pago de una sanción pecuniaria.

- Marcas de fábrica o de comercio

Las penas son prisión de 1 (un) mes a 1 (un) año o pago de una sanción pecuniaria.

- Indicaciones geográficas

Las penas son prisión de 1 (uno) a 3 (tres) meses o pago de una sanción pecuniaria.

- Derecho de autor

Las penas son prisión de 3 (tres) a 4 (cuatro) años y/o pago de una sanción pecuniaria.

En lo relativo a los programas informáticos, las penas son prisión de 6 (seis) meses a 4 (cuatro) años y/o pago de una sanción pecuniaria.

Nota: Las penas y sanciones enumeradas *supra* pueden ser más graves si concurren determinadas circunstancias.

Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción

En el caso de los procedimientos penales, el demandante puede pedir la destrucción de la marca de fábrica o de comercio falsificada, aunque ello pueda acarrear la destrucción del producto correspondiente o de su embalaje.

Asimismo, por decisión judicial se pueden destruir mercancías, materiales, equipos, moldes, negativos y otros elementos pirata usados para infringir el derecho de autor.

La policía puede confiscar las mercancías infractoras previa presentación de una denuncia por el titular del derecho, y los jueces tienen la potestad general de ordenar la confiscación de esas mercancías y su destrucción, donación o subasta.

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 se dispone de datos a este respecto.
