

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas del Canadá

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.

Estos derechos suelen estar protegidos por una legislación federal *sui generis*, con lo cual el Tribunal Federal ejerce una jurisdicción compartida con el tribunal superior de cada provincia en los casos de contravención (párrafo 2) del artículo 20 de la *Ley Orgánica de los Tribunales Federales*; párrafo 1) del artículo 54 de la *Ley de Patentes*; párrafo 2 del artículo 15 de la *Ley de Dibujos y Modelos Industriales*; párrafo 1) del artículo 8 y artículo 23 de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados*; párrafo 1) del artículo 37 de la *Ley de Derecho de Autor*; artículo 55 de la *Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio*; párrafo 1) del artículo 42 y párrafo 1) del artículo 43 de la *Ley de Derechos de los Fitogenetistas*).

Los secretos comerciales están protegidos mediante una combinación del derecho de equidad y las normas de responsabilidad contractual y extracontractual en las provincias donde rige el common law y por las disposiciones de los artículos 1472, 1612 y 2088 del *Código Civil de Quebec* y, por lo tanto, corresponden a la jurisdicción provincial en carácter de "bienes y derechos civiles situados en la provincia". En consecuencia, el Tribunal Federal no tiene jurisdicción y en gran medida las garantías provienen del tribunal superior de cada provincia en ejercicio de su facultad inherente de elaborar los recursos adecuados.

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 el titular o licenciatario exclusivo está legitimado para interponer una acción por infracción de un derecho de propiedad intelectual. Ocasionalmente un licenciatario no exclusivo también puede interponer una acción de este tipo como coadyuvante del titular cuando el tribunal considere necesaria su presencia para una adecuada resolución del caso.

El párrafo 1) del artículo 55 de la *Ley de Patentes* permite a toda persona que actúe "ejerciendo facultades del titular de una patente" demandar por infracción. En el caso *Signalisation*, el Tribunal

¹Documento IP/C/5.

Federal de Apelaciones interpretó que esta disposición incluía al usuario, al licenciatario (aunque no fuese exclusivo) al cesionario y al arrendatario cuyo título o derecho se originara en el titular de la patente. En el párrafo 1) del artículo 15 de la *Ley de Dibujos y Modelos Industriales* se permite al propietario de un dibujo o modelo registrado, o a un licenciatario exclusivo, iniciar una acción por infracción. En el párrafo 1) del artículo 8 de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados* se permite al titular de una topografía registrada o a cualquier licenciatario entablar esta acción. Según el artículo 36 de la *Ley de Derecho de Autor*, el autor o cualquier otro titular de derecho de autor o de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes "o toda persona que tenga un derecho, título o interés por cesión o donación otorgadas por escrito" podrá interponer una acción por infracción y obtener todos los recursos de que dispone el titular. La *Ley de Derechos de los Fitogenetistas* dispone en el párrafo 1) de su artículo 45 que, cuando el titular de un derecho de los fitogenetistas se niegue a entablar acción, u omita hacerlo, cualquier persona autorizada a realizar los actos reservados a los titulares de tales derechos, o licenciatario, podrá promoverla en nombre propio designando al titular como demandado, salvo disposición en contrario de las partes.

Estos principios también son aplicables a las acciones por incumplimiento de la obligación de mantener el secreto comercial, aunque sería excepcional que un licenciatario de tales secretos interpusiera una acción.

El principio básico de la legitimación procesal es que quien desee ser reconocido como parte debe tener un "interés" en el asunto. Esto significa que dicha persona debe resultar directamente afectada por la sentencia. Por lo tanto, en el párrafo 3) del artículo 55 de la *Ley de Patentes* se exige que el titular de la patente sea parte en todos los procedimientos por infracción. El párrafo 2) del artículo 15 de la *Ley de Dibujos y Modelos Industriales* estipula que el titular de un dibujo o modelo registrado debe ser parte, y en el párrafo 2) del artículo 8 de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados* se establece lo mismo con respecto al titular de una topografía registrada. El párrafo 3) del artículo 50 de la *Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio* establece que "sin perjuicio de lo dispuesto en un contrato válido entre el titular y el licenciatario de una marca de fábrica o de comercio, el licenciatario puede intimar al titular a que promueva actuaciones por violación de una marca de fábrica o de comercio y, si el titular se niega a hacerlo o no lo ha hecho pasados dos meses de tal intimación el licenciatario podrá ejercitar las acciones correspondientes en su propio nombre como si fuese el titular, designando al titular como demandado". Según el *Código de Procedimiento Civil de Quebec* toda persona jurídica (por ejemplo, una sociedad) debe actuar asistida por un letrado. Sólo las personas físicas pueden actuar por sí mismas.

Según una larga tradición toda parte que se presente ante un tribunal canadiense tiene el derecho de ser asistida por un letrado, aunque también puede actuar por sí misma.

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 superiores tienen una amplia facultad inherente de establecer sus propios procedimientos. Esta facultad está complementada por la legislación local, por ejemplo la *Ley Orgánica de los Tribunales Federales*, la *Ley de Tribunales* de Ontario, o las *Leyes de la Judicatura* de diversas provincias. Según esta legislación un comité de normas redacta las normas de procedimiento civil que posteriormente son sancionadas por decreto. Esta facultad inherente del tribunal superior, tal como se ejercía en la época de la confederación, ha sido reconocida por la *Ley sobre la Constitución del Canadá de 1867*. Incluye una facultad amplia de establecer todos los recursos que sean necesarios para hacer justicia.

Cuando una parte omite presentar pruebas, el tribunal puede dictar las órdenes que considere justas pudiendo llegar, en el caso del demandante, a desestimar la acción, y en el caso del demandado, a anular la contestación de la demanda. Las normas provinciales de procedimiento generalmente exigen que las partes en litigio ofrezcan una declaración jurada o lista de documentos y que los pongan a disposición de las partes contrarias. El tribunal dirime las cuestiones sobre confidencialidad y puede ordenar el cumplimiento de las normas procesales.

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

Como ya se ha mencionado, los tribunales superiores tienen una amplia facultad de imponer los plazos y dictar las providencias que consideren justos a fin de facilitar las actuaciones procesales. En la práctica la parte que desea proteger información confidencial pedirá que así lo disponga el tribunal. Normalmente, si el tribunal reconoce la necesidad de proteger la confidencialidad de la información, dispondrá los plazos y las condiciones de esa protección.

En casos excepcionales se podría admitir la divulgación de la información al asesor de la parte contraria, pero no a ésta. Incluso cuando no se haya ordenado específicamente la confidencialidad de la información divulgada en juicio siempre existe un compromiso implícito ante el tribunal de no utilizarla fuera del litigio.

5. Sírvase describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:

- mandamientos judiciales;

Como ya se ha mencionado, los tribunales superiores tienen una amplia jurisdicción, fundada en el common law y en la equidad, para establecer sus propias medidas, incluso mediante mandamientos. Normalmente se dictan para evitar posibles daños, y se ordena el resarcimiento de los daños pasados. Pero los mandamientos judiciales también suelen dictarse cuando el resarcimiento sería inadecuado, por ejemplo cuando una pérdida es incalculable, cuando el ilícito persiste, o cuando el demandado es insolvente. Aun cuando el daño potencial al demandante sea irreparable, el tribunal puede dictar o denegar un mandamiento, después de haber comparado el daño que sufrirían una y otra parte, según se aplique o no la medida cautelar pedida.

En el caso de los secretos comerciales, si el demandante logra probar en juicio la existencia de una obligación de confidencialidad con respecto a la información comercial secreta, el tribunal tendrá competencia para impedir que el demandado la utilice injusta o impropia, por ejemplo prohibiéndole utilizar una fórmula secreta, o dirigirse a los clientes que figuren en una lista de clientes del demandante.

En el párrafo 1) a) del artículo 57 de la *Ley de Patentes*, el párrafo 1 del artículo 15 de la *Ley de Dibujos y Modelos Industriales*, el párrafo 2) del artículo 53 de la *Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio*, el artículo 34 de la *Ley de Derecho de Autor*, el párrafo 2) a) del artículo 41 de la *Ley de Derechos de los Fitogenetistas* y el artículo 9 de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados* se faculta a los tribunales a dictar medidas cautelares en los procedimientos por infracción. Pero el artículo 40 de la *Ley de Derecho de Autor* no permite que se dicten en el caso de un edificio.

- 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;

Los tribunales canadienses condenan a indemnizar cuando han determinado que un perjuicio admite reparación pecuniaria y el objeto de este resarcimiento es devolver al demandante la misma situación que tendría de no haber ocurrido el perjuicio. *Daños y perjuicios generales* son aquellos en que, si bien son consecuencia directa y natural del acto que ha dado nacimiento a la acción, no pueden probarse con gran particularidad. Los *daños y perjuicios especiales*, por el contrario, son aquellos que pueden acreditarse fácilmente con precisión, por ejemplo los gastos de bolsillo. Ambos son aplicables cuando se ha divulgado sin autorización un secreto comercial infringiendo una obligación contractual. El *resarcimiento por daños y perjuicios punitivo* puede imponerse cuando el demandado ha incurrido en desconocimiento pertinaz de los derechos del demandante. Su objetivo es disuadir a los demás de cometer tales actos. Aunque en general no se admiten en el caso de acciones por incumplimiento contractual, ocasionalmente se ha concedido una indemnización punitiva por la infracción de los deberes del fideicomiso o de la confidencialidad.

El párrafo 2) del artículo 55 de la *Ley de Patentes* establece que el titular de una patente o cualquier persona que ejerza sus facultades podrá interponer una acción de indemnización por daños y perjuicios por infracción no sólo cuando le haya sido concedida la patente, sino también cuando la solicitud de patente se haya puesto a disposición del público para su consulta. El párrafo 1 del artículo 15 de la *Ley de Dibujos y Modelos Industriales*, y el artículo 9 de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados* establecen una acción de indemnización por daños y perjuicios, incluso por el lucro cesante, y de indemnización punitiva (y, en el caso de las topografías, el pago de regalías). Pero en caso de que el demandado no supiera ni tuviera razones para sospechar que el dibujo o modelo o la topografía estaban registrados, el demandante sólo podrá pedir un mandamiento judicial (artículo 17 de la *Ley de Dibujos y Modelos Industriales*; artículo 10 de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados*). El párrafo 2 del artículo 53 de la *Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio* prevé que se disponga "el resarcimiento de los daños y perjuicios y de los beneficios obtenidos". El párrafo 1) del artículo 41 de la *Ley de Derechos de los Fitogenetistas* permite al titular del derecho o a quien ejerza sus facultades demandar una indemnización por todos los daños y perjuicios derivados de una infracción del derecho. El párrafo 2) b) establece que el juez puede dictar una orden de resarcimiento a favor del perjudicado y por el párrafo 2) del artículo 42 el juez está facultado para fijar los costos. El artículo 34 de la *Ley de Derecho de Autor* otorga al titular del derecho acción de indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, el artículo 39 limita las medidas posibles a los mandamientos cuando el demandado no conociera la existencia de ese derecho de autor. Por otra parte, el artículo 35 permite al titular de un derecho de autor demandar por lucro cesante y sólo exige al demandante presentar los recibos o probar las rentas provenientes de la publicación, venta u otra forma de utilización de la obra en cuestión.

El juez asigna las costas como una forma de resarcimiento por los gastos de litigio, por ejemplo los honorarios más los gastos. Por lo tanto, la parte ganadora puede recibir una compensación por los gastos incurridos en el proceso. Esta asignación de costas queda a discreción del juez y nunca es automática (párrafo 2) del artículo 34 de la *Ley de Derecho de Autor*). También el artículo 57 del *Código de Procedimiento Civil* de Ontario contiene una lista ilustrativa de factores que pueden ser determinantes, aparte del hecho de perder o ganar. Por ejemplo, si corresponde, el tribunal también puede imponer el pago de costas a la actora, por ejemplo cuando el proceso era innecesario o temerario. Los honorarios de los abogados, sin embargo, no suelen incluirse en la indemnización especial ni en las costas. De ordenarse el pago de los honorarios, éste queda limitado al monto que figure en el arancel del reglamento de procedimiento, que generalmente sólo toma en cuenta los días de asistencia a los tribunales.

- **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;**

Como ya se ha mencionado, los tribunales superiores canadienses tiene amplias facultades inherentes para aplicar medidas, entre las cuales está implícitamente incluido el apartamiento de las mercancías infractoras, cuando corresponda. Además, el párrafo 1 del artículo 15 de la *Ley de Dibujos y Modelos Industriales* permite disponer de todo artículo o conjunto de artículos en infracción, y el artículo 9 de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados* permite disponer de todo producto de circuito integrado infractor. Pero cuando el demandado no supiera ni tuviese motivos razonables para pensar que el producto con circuito integrado estaba fabricado sin consentimiento del titular de la topografía registrada, el demandado tiene derecho a disponer de dicho producto previo pago de una regalía razonable fijada por el tribunal. El párrafo 2) artículo 53 de la *Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio* prevé órdenes judiciales para "la destrucción, exportación y demás actos de disposición de toda mercancía, paquete, etiquetas y material de propaganda infractores, y de cualquier matriz utilizada en relación con ellos". El párrafo 2) d) del artículo 41 de la *Ley de Derechos de los Fitogenetistas* permite que el tribunal ordene el depósito o disposición de todo material, producto, mercancía o artículos infractores. Además, en el contexto del procedimiento penal por lesión del derecho de autor, el tribunal tiene la facultad expresa de ordenar la destrucción de la mercancía o de los clisés infractores que parezcan haber sido utilizados para imprimir las copias infractoras (párrafo 3) del artículo 42 y párrafo 1 3) del artículo 43 de la *Ley de Derecho de Autor*).

- **otras medidas.**

El artículo 34 de la *Ley de Derecho de Autor* reconoce al titular del derecho "todas las acciones que prevea la ley para el caso de infracción de un derecho". El artículo 38 establece que "todas las copias infractoras de cualquier obra a cuyo respecto esté en vigor el derecho de autor y todos los clisés utilizados o por utilizar para la producción de copias infractoras se considerarán propiedad del titular del derecho". El efecto combinado de estos dos artículos permite al titular del derecho de autor el ejercicio de las acciones civiles por retención indebida y apropiación ilícita.

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?**

No existe ninguna disposición específica que obligue al infractor a informar al titular del derecho sobre la identidad de terceros, si bien el caso se podría plantear durante un procedimiento.

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?**

Normalmente se exige al demandante que obtiene una medida cautelar que constituya garantía por los daños y perjuicios que la medida pueda causar al demandado en el caso de que éste gane el juicio. Los funcionarios públicos no tienen facultades para dictar mandamientos por infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

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 existen disposiciones generales que regulen la duración y el costo de los procedimientos. Los códigos provinciales de procedimiento civil contienen distintos plazos para cada etapa de este proceso; por ejemplo, en Ontario las demandas deben notificarse dentro de los seis meses de su presentación y la contestación de la demanda debe notificarse en un plazo de 21 días contados desde la notificación de la demanda. (En la Columbia Británica el emplazamiento debe diligenciarse dentro de los 12 meses posteriores a su solicitud y la demanda debe acompañarla o presentarse dentro de los 21 días de la comparecencia. La contestación de la demanda debe presentarse dentro de los 14 días del plazo estipulado para la comparecencia o contados desde la notificación de la demanda, si este plazo es mayor). Estos plazos cambian para la representación federal de la Corona, de conformidad con la *Ley de Procedimientos y Responsabilidad de la Corona*, según la cual la Corona tiene 30 días para contestar los documentos que se le notifican.

Un demandado que no esté en rebeldía puede pedir que se desestime la acción por omisión del demandante cuando éste no haya efectuado las diligencias esenciales del proceso, por ejemplo notificar la demanda o fijar la fecha de la vista. El demandante también puede pedir la declaración de rebeldía del demandado si éste no contesta la demanda o cuando la contestación de la demanda ha sido cancelada, y puede pedir al secretario del tribunal que registre la rebeldía del demandado. En este caso el demandante puede seguir el proceso para que se dicte sentencia.

Normalmente el procedimiento relativo a los secretos comerciales debe iniciarse dentro de los seis años posteriores al suceso que da origen a la acción (en la Columbia Británica, dentro de los tres años). Hay un plazo de tres años para iniciar procedimientos en caso de que se infrinjan dibujos o modelos industriales, derechos de autor o topografías de circuitos integrados (artículo 18 de la *Ley de Dibujos y Modelos Industriales*; artículo 41 de la *Ley de Derecho de Autor*; artículo 12 de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados*), y un plazo de seis años para los casos relativos a la violación de una patente (artículo 55.01 de la *Ley de Patentes*). La *Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio* contiene plazos de prescripción para actuaciones muy específicas en el párrafo 2) del artículo 17 y el párrafo 19 2) del artículo 11.

No tenemos información sobre la duración real de los procedimientos ni su costo. Pero a partir del 1º de enero de 1997 se inicia en Quebec un nuevo "procedimiento acelerado" para todos los litigios de menos de 50.000 dólares. Prevé que todas las exposiciones escritas se completen dentro de los 180 días de presentada la demanda. No se sabe si se aplicará a las acciones "mixtas" en las que se pide una medida cautelar junto con la indemnización por daños y perjuicios.

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 existen procedimientos administrativos en caso de violación de la obligación de guardar los secretos comerciales.

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.

Gracias a la amplia jurisdicción de equidad inherente a los tribunales superiores, éstos pueden dictar *mandamientos provisionales* (que impiden la realización de un acto hasta que se promueva la acción) o *interlocutorios* (que impiden la realización de un acto por un plazo especificado en la orden). Según el fallo de la Corte Suprema del Canadá en el caso *RJR-MacDonald*, el demandante debe acreditar:

- a) que ha planteado al tribunal una cuestión grave;
- b) que sufrirá un daño irreparable si no se dicta el mandamiento; y
- c) que de la evaluación de los intereses de ambas partes resulta conveniente dictar el mandamiento.

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

Ante una situación de emergencia se puede dictar un mandamiento sin oír a la parte contraria por un tiempo determinado a fin de poder presentar los materiales de una demanda contenciosa, por ejemplo realizar todas las actividades necesarias para entablar una acción. Una orden *Anton Piller* permite al defensor del demandante comparecer personalmente ante el demandado y supervisar el secuestro de los bienes pertinentes que tiene en su poder. Un mandamiento *Mareva* es una orden judicial que prohíbe el traslado o la enajenación de los bienes del demandado. Normalmente estas medidas provisionales sólo se aplican por períodos cortos; por ejemplo, el artículo 40.02 del *Código de Procedimiento Civil de Ontario* limita a 10 días la duración de las medidas cautelares adoptadas sin oír a la parte contraria.

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.

Toda parte en actuaciones pendientes o futuras puede pedir al juez un mandamiento interlocutorio. En tal caso el solicitante debe probar los tres requisitos enumerados en la respuesta a la pregunta 10. Además, el solicitante debe, salvo decisión en contrario del tribunal, comprometerse a cumplir cualquier orden de indemnización por daños y perjuicios que pueda dictar el tribunal si resulta que la medida ha causado daño a la parte contraria.

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

No existen disposiciones especiales sobre la duración ni el costo de los procedimientos provisionales con excepción de las ya enumeradas. No contamos con datos, ni sabemos si existen, sobre la duración real ni el costo de dichos procedimientos.

b) *Medidas administrativas*

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

No existen medidas provisionales administrativas relativas a los derechos de propiedad intelectual.

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?**

Las medidas en frontera sólo se pueden aplicar con respecto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata, según lo estipulado en el Acuerdo sobre los ADPIC, y a los productos con circuitos integrados que han sido importados en contravención de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados* (párrafo 1) del artículo 14). El párrafo 2) del artículo 3 de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados* concede al titular de una topografía registrada el derecho exclusivo de importar productos con circuitos integrados.

El titular de un derecho de autor puede denunciar ante el Ministerio de Hacienda la reproducción de cualquier obra que, de haber sido publicada en el Canadá, hubiese lesionado el derecho de autor, y en adelante queda prohibida la importación de dicha obra (artículo 44 de la *Ley de Derecho de Autor*, artículo 114 y Lista VII del *Arancel Aduanero*). Además, está prohibido importar al Canadá copias de aquellos libros que sean objeto de un derecho de autor, o sus reproducciones, hasta pasados 14 días de su publicación, excepto dos ejemplares para uso personal, los ejemplares destinados al Estado nacional o a una provincia, los destinados a una biblioteca pública o institución de enseñanza, y los ejemplares de libros que han sido editados y distribuidos legalmente en un país Miembro de la OMC (artículo 45 de la *Ley de Derecho de Autor*, Lista VII del *Arancel Aduanero*).

El artículo 101 de la *Ley de Aduanas* se refiere a la retención de mercancías controladas y también ha sido invocado por las partes para pedir a las autoridades aduaneras que retengan mercancías importadas falsificadas y pirata.

- 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 titular de un derecho de autor o su licenciataria exclusiva pueden solicitar al juez competente una orden dirigida a las autoridades aduaneras para que retengan las obras que, de haber sido editadas

en el Canadá, hubiesen lesionado el derecho de autor. Estas obras quedan libres después de dos semanas, salvo que el solicitante notifique al juez que ha presentado una acción para que se dirima la cuestión. El juez puede pedir al solicitante que constituya garantía respecto de los gastos en que incurran las autoridades aduaneras por el depósito de la obra y para responder por los daños y perjuicios del propietario de los bienes presuntamente infractores, su importador o su consignatario. Las autoridades aduaneras pueden dar al solicitante o importador la oportunidad de inspeccionar la obra retenida a fin de substanciar o refutar lo que alega el solicitante (párrafo 1 del artículo 44 de la *Ley de Derecho de Autor*). El titular de un derecho de artista intérprete o ejecutante puede iniciar este mismo procedimiento cuando se va a importar al Canadá una fijación o reproducción infractora de la ejecución o interpretación del artista (párrafo 2 del artículo 44 de la *Ley de Derecho de Autor*).

El titular de una topografía registrada o cualquier persona interesada en ella pueden solicitar, en juicio o fuera de él, y con o sin notificación de la parte contraria, a un tribunal competente una orden de retención provisional de un producto con circuitos integrados que haya sido importado en contravención de los párrafos 1), 4) ó 5) del artículo 14 de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados*. En el caso de las topografías de los circuitos integrados el demandante debe constituir garantía por los daños y perjuicios que puedan causarse al titular o consignatario de la topografía registrada y por los gastos de depósito. Además, debe resarcir al Estado canadiense por cualquier responsabilidad que pueda corresponderle por la retención del bien (párrafos 2) y 3) del artículo 14 de la *Ley de Topografías de los Circuitos Integrados*). Conforme a los párrafos 2) y 1 3) del artículo 53 de la *Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio*, puede exigirse una garantía similar por la detención o el secuestro provisorio de mercancías infractoras.

- 17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?**

No se dispone de esta información.

- 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.

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

No se dispone de esta información.

Procedimientos penales

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

Todos los tribunales de primera instancia y de apelación de la provincia. El Tribunal Federal no tiene jurisdicción penal.

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?

No existen acciones penales por la sustracción de información comercial secreta. En el caso *Stewart*, el Tribunal Supremo del Canadá declaró que la información confidencial no podía considerarse un bien a los efectos de las disposiciones relativas al hurto contenidas en el *Código Penal* y, salvo en circunstancias excepcionales, no podía ser sustraída o convertida en dinero. (Solamente la sustracción del documento físico que contiene los secretos comerciales podría considerarse un hurto.) Pero algunos casos de apropiación indebida de información pueden dar lugar a enjuiciamiento fundado en las disposiciones del *Código Penal* relativas al fraude (artículo 380): cuando la apropiación indebida deshonesta pone a la víctima en peligro de privación económica.

No existen acciones penales para el caso de violación de una patente, o por la infracción de dibujos o modelos industriales o topografías de circuitos integrados registrados. Pero el artículo 75 de la *Ley de Patentes* tipifica como delito el ofrecimiento de un artículo haciéndolo pasar falsamente como patentado o como perteneciente al titular de una patente. Además, los artículos 406 a 410 del *Código Penal* tipifican como delito la ejecución de ciertos actos relacionados con las marcas de fábrica o de comercio, como por ejemplo su falsificación y el hacer pasar un producto por otro.

La Ley de Derecho de Autor tipifica como delito el realizar, vender, arrendar, distribuir o exhibir, con dolo y a nivel comercial, una obra o una ejecución de un artista (párrafo 1) del artículo 42 y párrafos 1 1) del artículo 43); realizar o poseer un clisé a fin de hacer copias infractoras (párrafo 2) del artículo 42 y párrafo 1 2) del artículo 43); interpretar o ejecutar públicamente y por dinero una obra protegida por el derecho de autor (párrafo 2) del artículo 42 y párrafo 1) del artículo 43); cambiar o suprimir el título de una obra o el nombre del autor (párrafo 2) del artículo 43). En algunos casos de juicios por violación del derecho de autor se ha invocado la disposición sobre fraude que figura en el *Código Penal* (artículo 301) cuando la violación ha provocado una privación económica deshonesto o el peligro de ella.

El párrafo 2) del artículo 53 de la *Ley de Derechos de los Fitogenetistas* tipifica como delito la utilización de una denominación distinta de la aprobada por el Comisionado, el uso de una denominación para un material reproductivo distinto de dicha variedad, o el uso de una denominación que puede inducir a error, y el párrafo 3) del mismo artículo tipifica como delito la afirmación falsa de que un material es un material reproductivo de una variedad con respecto a la cual existe o se ha solicitado un derecho.

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?

El fiscal general de cada provincia, o el Fiscal General del Canadá, pueden incoar procedimientos penales, ya sea por iniciativa propia o por denuncia del interesado. En la práctica suelen realizar estas actuaciones como resultado de investigaciones independientes efectuadas por la Policía.

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

Sí. Cualquier persona puede hacer una denuncia ante un juez de paz y tiene derecho a promover el enjuiciamiento por delitos de procedimiento sumario, salvo que el Fiscal General intervenga para hacerse cargo de las actuaciones. Con respecto a los delitos graves, los particulares pueden promover y tomar a su cargo el enjuiciamiento durante la etapa preliminar de indagación, pero necesitan el consentimiento judicial en los procesos por inculpación. También en este caso el Fiscal General tiene derecho de intervenir.

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;**

La pena máxima por el delito contemplado en el artículo 75 de la *Ley de Patentes* es una multa de 200 dólares, o un pena de prisión por tres meses, o ambas.

La pena máxima según el artículo 42 y el párrafo 1 1) del artículo 43 de la *Ley de Derecho de Autor* es una multa de 25.000 dólares o seis meses de prisión en caso de condena por procedimiento sumario, y 1 millón de dólares o cinco años de prisión en caso de condena por inculpación; 250 dólares según el párrafo 1) del artículo 43, o (en caso de reincidencia) dos meses de prisión, o ambas; y 500 dólares según el párrafo 2) del artículo 43, o (en caso de reincidencia) cuatro meses de prisión, o ambas.

Los párrafos 4) y 5) del artículo 53 de la *Ley de Derechos de los Fitogenetistas* establecen que, en caso de condena por procedimiento sumario, se puede aplicar una pena de multa no mayor de 5.000 dólares, y en caso de condena por inculpación, una multa no mayor de 15.000 dólares o prisión de hasta tres años (hasta cinco años cuando media una calificación falsa). Una empresa puede ser condenada por procedimiento sumario a una multa no mayor de 25.000 dólares, pero en caso de condena por inculpación el monto de la multa queda a discreción del tribunal.

- **confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;**

El párrafo 3) del artículo 42 de la *Ley de Derecho de Autor* autoriza al tribunal que entiende en el proceso penal a ordenar la destrucción, la entrega al titular del derecho de autor, o cualquier otra forma de disposición de las copias infractoras y los clisés destinados a realizar copias infractoras. El párrafo 1 3) del artículo 43 contiene una disposición similar con respecto a las fijaciones, reproducciones y clisés infractores de la ejecución o interpretación de un artista.

- **otras medidas.**

No se dispone de ellas.

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 ellos.