

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA

Respuestas de España

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.

Derechos de autor y derechos conexos:

Con carácter general, lo son los órganos jurisdiccionales del orden civil (desde los Juzgados de Primera Instancia hasta la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo). En lo que se refiere a la adopción de medidas cautelares de protección urgente de los derechos de propiedad intelectual, son competentes los Jueces de Primera Instancia en cuya jurisdicción tenga efecto la infracción o existan indicios racionales de que ésta va a producirse, o en la que se hayan descubierto los ejemplares que se consideren ilícitos, a elección del solicitante de las medidas.

No obstante, una vez presentada la demanda principal, será único Juez competente para cuanto se relacione con la medida adoptada, el que conozca de aquélla. Asimismo, cuando la medida se solicite al tiempo de interponer la demanda en el juicio declarativo correspondiente o durante la sustanciación de éste, será competente para su resolución, respectivamente, el Juez o Tribunal al que corresponda conocer de dicha demanda, o el que ya estuviere conociendo el pleito.

Por otra parte, las citadas medidas también pueden ser acordadas por los Juzgados y Tribunales del orden penal en las causas criminales que se sigan por infracción de los derechos, sin que ello impida la adopción de cualesquiera otras medidas establecidas en la legislación procesal penal.

Propiedad industrial y competencia desleal:

Para las infracciones de derechos de propiedad industrial son competentes -en virtud del artículo 125 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo- los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado (hay 17 Tribunales Superiores de Justicia en España). En apelación son competentes las Audiencias Provinciales radicadas en la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia. En casación, es competente el Tribunal Supremo.

Respecto de las acciones relativas a la competencia desleal, es competente -en virtud del artículo 23 de la Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal- el Juez de Primera Instancia del lugar del establecimiento del demandado, o, en su defecto, el del domicilio de este último. Si el

demandado carece de establecimiento y domicilio en España, será competente el Juez de su residencia habitual. También puede interponerse la demanda en el lugar del daño.

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?

Derechos de autor y derechos conexos:

Están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual los titulares de los mismos, (actores, productores fonográficos, cesionarios, herederos ...). Estas personas estarán representadas por medio de Procurador legalmente habilitado para la comparecencia en juicio, y dirigidas por un Abogado. Asimismo, los titulares de los derechos pueden confiar su gestión a las denominadas “entidades de gestión”, que son aquellas legalmente constituidas, que, previa autorización del Ministerio de Cultura, se dedican, ya sea en nombre propio, ya en nombre ajeno, a gestionar los derechos de explotación y otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual; dichas entidades, una vez autorizadas, están legitimadas para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. A los efectos de acreditar documentalmente su legitimación o representación, en el momento de la presentación o contestación de la demanda, la entidad de gestión está obligada a aportar al proceso copia de sus estatutos así como certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo puede oponer, acreditándolo debidamente, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente.

En el caso de la adopción de medidas cautelares, se solicita por escrito firmado por el interesado o su representante legal o voluntario, no siendo necesaria la intervención de procurador ni la asistencia de letrado, excepto si la medida se solicita al tiempo de interponer la demanda en el juicio declarativo correspondiente o durante la sustanciación de éste.

Propiedad industrial y competencia desleal:

En lo que se refiere a las acciones de propiedad industrial, la legitimación activa corresponde al titular del derecho infringido y, en su caso y subsidiariamente, al licenciataria exclusivo (artículo 124 de la Ley de Patentes). El licenciataria no exclusivo puede estar legitimado si realiza un requerimiento previo al titular del derecho.

En materia de competencia desleal, están legitimadas activamente aquellas personas que participen en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal (artículo 19 de la Ley de Competencia Desleal).

La representación en juicio compete, con carácter general, obligatoriamente a abogado y procurador (artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 3 de febrero de 1881, reformada por última vez el 30 de abril de 1992).

Finalmente, por lo que respecta a la comparecencia personal del titular del derecho ante el Tribunal, en el ámbito civil del Derecho español no existe la obligación de comparecer en juicio personalmente.

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?

Derechos de autor y derechos conexos:

La legislación de Propiedad Intelectual no establece normas específicas al respecto, por lo que son de aplicación las normas procesales civiles.

Cualquiera de las partes puede proponer pruebas, siendo el Juez quien admite o deniega su práctica, sin que quepa recurrir las providencias en que se otorgue alguna diligencia de prueba (sólo cabe recurso contra aquellas en que se deniegue).

En el caso de la prueba de confesión en juicio, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento o promesa, cuando así lo exigiere el contrario, si bien en el acto de la comparecencia, el Juez resolverá previamente sobre la admisión de las preguntas. El litigante que resida dentro del partido judicial puede ser obligado a comparecer ante el Juez para prestar declaración, salvo si se lo impide justa causa, a juicio del mismo Juez. Si el llamado a declarar no comparece a la segunda citación sin justa causa, rehúsa declarar o persiste en no responder, a pesar de haber sido apercibido, podrá ser tenido por confeso en la sentencia definitiva.

En el caso de documentos privados, correspondencia y libros de comerciantes, sólo se requerirá su exhibición a los que no litiguen y sean sus propietarios exclusivos, cuando, pedidos por una de las partes, el Juez entienda que su conocimiento resulta trascendente para dicha sentencia. En tales casos, el Juez ordenará la comparecencia personal de aquel en cuyo poder se hallen y, tras oírle, resolverá lo procedente.

Propiedad industrial y competencia desleal:

En el Ordenamiento jurídico español, en el ámbito de la propiedad industrial, se contemplan las diligencias previas de comprobación de hechos (artículos 129 a 132 de la Ley de Patentes). Se trata de un medio adoptado por el Juez para recabar pruebas en poder del demandado.

En el sector de la competencia desleal, el artículo 24 de la Ley de Competencia Desleal establece igualmente la posibilidad de adoptar diligencias preliminares y, además, el artículo 26 añade la posibilidad de que el Juez requiera al demandado para que aporte las pruebas relativas a la exactitud y veracidad de las indicaciones o manifestaciones realizadas.

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

Derechos de autor y derechos conexos:

Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda diligencia de prueba, incluida la de testigos, se practica en audiencia pública. Sólo cabe que el Juez decida su realización a puerta cerrada por motivos de moral o decoro. Por su parte, la única referencia que la Ley de Propiedad Intelectual hace respecto del deber de respetar los principios de confidencialidad o intimidad mercantil es para las entidades de gestión o, en su caso, para la representación o asociación gestora, en relación con la información que conozcan en el ejercicio de sus facultades (artículo 25.22 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).

Propiedad industrial y competencia desleal:

En materia de propiedad industrial, el artículo 130.4 de la Ley de Patentes señala que cuando el Juez adopte diligencias de comprobación de hechos, en todo caso cuidará que las diligencias no sirvan para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

En el ámbito de la competencia desleal, el artículo 24.2 de la Ley de Competencia Desleal se remite a la Ley de Patentes.

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 que los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;
- otras medidas.

Derechos de autor y derechos conexos:

El cese de la actividad ilícita instado por el titular de los derechos puede comprender:

- a) La suspensión de la explotación infractora.
- b) La prohibición al infractor de reanudarla.
- c) La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción.
- d) La inutilización y, en caso necesario, destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos y de los instrumentos cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización, no autorizadas, de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador.
- e) La remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública o autorizada.

Además, el infractor podrá solicitar que la destrucción o inutilización de los mencionados ejemplares y material, cuando éstos sean susceptibles de otras utilidades, se efectúe en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita.

El titular del derecho infringido podrá pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

Todo lo anterior no se aplicará a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal.

Por lo que respecta a la indemnización de los daños materiales y morales causados, el perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

En caso de daño moral, procederá su indemnización aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

La acción para reclamar los daños y perjuicios prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla (artículo 134 y ss. del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual).

Propiedad industrial y competencia desleal:

Las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales son, en materia de propiedad industrial, conforme al artículo 63 de la Ley de Patentes, las siguientes:

- a) La cesación de los actos que violen el derecho.
- b) La indemnización de daños y perjuicios para la cual los criterios de cuantificación son el daño emergente, el lucro cesante y el enriquecimiento injusto (artículos 65 y 66 de la Ley de Patentes). No se exige la culpa del demandado.
- c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho y de los medios exclusivamente destinados a la producción del objeto que viola el derecho.
- d) La atribución en propiedad de los objetos embargados.
- e) La publicación de la sentencia condenatoria.

En competencia desleal, las medidas establecidas por la Ley de Competencia Desleal (artículo 18) son equivalentes a las descritas.

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 y servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?

Derechos de autor y derechos conexos:

Las facultades del Juez a este respecto son absolutas, a efectos de llegar a una sentencia.

Propiedad industrial y competencia desleal:

Con carácter general, la fórmula legal para obtener la información acerca de los canales de distribución es mediante la confesión judicial (artículo 497.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

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?

Derechos de autor y derechos conexos:

En el caso de solicitud de adopción de medidas cautelares, el Juez puede exigir al solicitante fianza bastante para responder de los perjuicios y costas que se puedan ocasionar, tal y como indica el artículo 137 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Propiedad industrial y competencia desleal:

En el sector de los derechos de propiedad industrial, tanto en diligencias preliminares como en medidas cautelares (artículos 132 y 137 de la Ley de Patentes, respectivamente) se prevé la fijación de caución para responder de los daños que pudiera ocasionarse al demandado.

En cuanto a la responsabilidad civil de las autoridades judiciales, se regula en los artículos 411 a 413 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el recurso de responsabilidad civil contra jueces y magistrados (artículo 903 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que se dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

Derechos de autor y derechos conexos:

La acción para reclamación de los daños y perjuicios, como se vio en la respuesta a la pregunta 5, se puede ejercitar en un plazo de cinco años. En cuanto a la duración de los procedimientos, la ley no prescribe nada, salvo en cuanto a la adopción de medidas cautelares, que son de tramitación preferente.

El coste está condicionado por múltiples factores (el derecho que se defiende, los honorarios profesionales, etc.) que varían según los casos.

Propiedad industrial y competencia desleal:

En materia de propiedad industrial, la acción de indemnización de daños y perjuicios prescribe a los cinco años (artículo 71 de la Ley de Patentes).

En competencia desleal, la acción de indemnización prescribe en el plazo de un año (artículo 21).

Sobre la duración y coste de estos procedimientos no existen disposiciones y depende del caso concreto.

b) Procedimientos y remedios administrativos

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

Respuesta correspondiente a la pregunta 1: El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como Servicio Central, y las Administraciones de Aduanas, como Servicios Operativos.

En materia de propiedad industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas es el organismo que tramita y resuelve los procedimientos de concesión de derechos. La resolución de los diferentes procedimientos está desconcentrada en los Directores de Departamento, cuyas decisiones son impugnables a través de recurso ordinario ante el Director de la Oficina. Las decisiones de este último son recurribles ante los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo.

Respuesta correspondiente a la pregunta 2: Primero, el propio titular del derecho; segundo, la persona autorizada para utilizar el derecho o, tercero, un representante del titular del derecho. En el segundo caso citado, la representación se acredita por un título (original o copia debidamente

compulsada) en virtud del cual se autoriza a la persona para utilizar el derecho. En el tercer caso, además de la anterior, se requiere una autorización (notarial) para ejercer la función.

Respuesta correspondiente a la pregunta 4: A los Servicios de Aduanas periféricos se les remiten copias compulsadas de las certificaciones registrales de las marcas, así como de cuantos datos se disponga para distinguir las mercancías auténticas de las falsas. Esta información sólo podrá ser utilizada para los fines antes señalados.

Respuesta correspondiente a la pregunta 5:

- Medidas adoptadas por las autoridades aduaneras.
- Retención de mercancías cuando se presumen falsas o piratas.
- Destrucción cuando se trata de mercancías abandonadas, comprobándose que son falsas.
- Al titular del derecho se le exige un compromiso de responsabilidad por el que se compromete a responder frente al importador, exportador o persona que realice una operación en régimen de suspensión, perjudicada por la interrupción del procedimiento iniciado debido a un acto u omisión de dicho titular del derecho o cuando se compruebe que las mercancías son auténticas. Asimismo, garantizará el pago del importe de los gastos que se hayan producido como consecuencia de haberse mantenido las mercancías bajo control aduanero.

Respuesta correspondiente a la pregunta 7: El ejercicio por parte de la Aduana de sus competencias de lucha contra las mercancías con usurpación de marcas o piratas, no le hace responsable, frente a importadores/exportadores o personas que realizan operaciones con mercancías incluidas en un régimen de suspensión, de los perjuicios causados debidos a su intervención.

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.

Derechos de autor y derechos conexos:

Como señala el artículo 136 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente, la autoridad judicial podrá decretar, a instancia de los titulares de los derechos, las medidas “provisionales” (cautelares) que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos, y en especial:

- 1) La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.
- 2) La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda.

- 3) El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública.
- 4) El embargo de los equipos, aparatos y materiales.

Propiedad industrial y competencia desleal:

En materia de propiedad industrial, el artículo 134 de la Ley de Patentes enumera a título ejemplificativo las siguientes medidas provisionales o cautelares:

- a) La cesación de los actos de infracción.
- b) La retención y depósito de los objetos producidos y de los medios destinados a la violación.
- c) El afianzamiento de la indemnización.
- d) Las anotaciones registrales.

En el ámbito de la competencia desleal, las medidas cautelares se recogen en el artículo 25 de la Ley de Competencia Desleal con un criterio abierto.

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

Derechos de autor y derechos conexos:

En las mismas circunstancias que las señaladas en el punto anterior.

Propiedad industrial y competencia desleal:

La adopción de medidas cautelares *inaudita altera parte* pueden ser adoptadas de acuerdo con el arbitrio del Juez (artículo 135.2 de la Ley de Patentes).

En el ámbito de la competencia desleal, el artículo 25.2 de la Ley de Competencia Desleal exige que haya peligro grave e inminente para poder adoptar este tipo de medidas cautelares, que deben ser dictadas, en su caso, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud.

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.

Derechos de autor y derechos conexos:

Según señala el artículo 137 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la medida se solicitará por escrito firmado por el interesado o su representante legal o voluntario, no siendo necesaria la intervención de procurador ni la asistencia de letrado, excepto si la medida se solicita al tiempo de interponer la demanda en el juicio declarativo correspondiente o durante la sustanciación de éste.

Dentro de los 10 días siguientes al de la presentación del escrito, del que se dará traslado a las partes, el Juez oír a las que concurran a la comparecencia y resolverá, en todo caso, mediante auto al día siguiente de la finalización del plazo anterior. El auto será apelable en un solo efecto.

No obstante lo anterior, en el caso de protección de los programas de ordenador y antes de dar traslado del escrito a las partes, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.

Cualquiera de las partes podrá solicitar la práctica de la prueba de reconocimiento judicial y, si ésta fuera admitida, se llevará a efecto de inmediato.

Antes de la resolución o en la misma, el Juez, si lo estima necesario, podrá exigir al solicitante fianza bastante, excluida la personal, para responder de los perjuicios y costas que se puedan ocasionar.

Si las medidas se hubieran solicitado antes de entablarse la demanda, ésta habrá de interponerse dentro de los ocho días siguientes a la concesión de aquéllas. En todo caso, el solicitante podrá reiterar la petición de medidas cautelares, siempre que aparezcan hechos nuevos relativos a la infracción u obtuviere pruebas de las que hubiese carecido anteriormente.

Propiedad industrial y competencia desleal:

El procedimiento se inicia con una petición por escrito del demandante. El escrito puede presentarse antes, después o conjuntamente con la demanda principal. En dicho escrito se tienen que concretar las medidas que se solicitan con la propuesta de prueba correspondiente. El procedimiento se rige por plazos cortos.

En materia de competencia desleal, la Ley de Competencia Desleal se remite al procedimiento general de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 25.4).

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?

Cabe responder lo mismo que en la anterior cuestión número 8.

b) *Medidas administrativas*

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

Respuesta correspondiente a la pregunta 10: Se cumplen las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) 3295/94. Cuando no hay solicitud de intervención se mantiene la suspensión del levante o retención de las mercancías durante tres días. En el caso de que se haya concedido la intervención, se otorga un plazo de 10 días a partir de la notificación de la suspensión del levante o retención, para la presentación de demanda ante la autoridad judicial competente; este plazo podrá prorrogarse en otros 10 días laborables como máximo.

Respuesta correspondiente a la pregunta 12: El titular del derecho, la persona autorizada para utilizar el derecho o un representante del mismo, adecuadamente legitimado (ver segundo párrafo de la contestación a la pregunta número 9), presentan solicitud de intervención ante el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, aportando certificaciones registrales, originales o copias debidamente compulsadas y en vigor, de las marcas, modelos y dibujos industriales y artísticos, cuya protección se solicita (también son protegidos los libros, películas, producciones fonográficas, y demás manifestaciones del derecho de autor, que estarán cubiertos por la Ley española incluso si no han sido objeto de inscripción en el Registro correspondiente).

Examinada la documentación, si es de conformidad, se concede la intervención, comunicándose a todas las Dependencias Regionales de Aduanas para su conocimiento y traslado a las Aduanas de

su competencia y al solicitante. Al mismo tiempo, a este último se le remite compromiso de responsabilidad para que, en breve plazo, lo remita debidamente firmado.

Cuando en una Aduana se detectan mercancías presuntamente falsas o piratas, cuya intervención se ha concedido, se pone en conocimiento del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Éste comunica al titular del derecho la retención/suspensión durante 10 días suministrando datos relativos a la operación intervenida (importador, exportador, destinatario, datos de la mercancía). Se puede autorizar al citado titular del derecho para inspeccionar la mercancía.

Durante los mencionados 10 días, susceptibles de ser prorrogados por otros 10 si así se solicita, ha de presentarse demanda ante la autoridad judicial competente para decidir sobre el fondo.

Respuesta correspondiente a la pregunta 13: La duración del procedimiento es como máximo de 20 días si no se presenta demanda. En caso de que ésta se presente, no se puede determinar (depende de la duración del procedimiento judicial). En cuanto al costo del procedimiento, no está evaluado.

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?

Además de las mercancías falsas o piratas, puede solicitarse la intervención, como se ha indicado anteriormente, de libros, películas, producciones fonográficas y demás manifestaciones del derecho de autor, aunque no hayan sido objeto de inscripción en el Registro correspondiente. Solamente están excluidas de estas normas las mercancías originarias de un país de la Unión Europea (UE), o que hayan sido puestas en libre práctica en un Estado miembro de la UE. El procedimiento no es aplicable a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y sí se aplica a las mercancías destinadas a la exportación.

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)?

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Servicios de Importación de las Aduanas, Titular del derecho, Importador/Exportador y Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción (artículo 51).

La solicitud de intervención deberá contener una descripción suficientemente precisa de las mercancías que permita a las autoridades aduaneras reconocer dichas mercancías y un documento que acredite que el solicitante es el titular del derecho. El titular del derecho deberá proporcionar, además,

cualquier otra información útil de que disponga, con objeto de que se pueda resolver sobre dicha solicitud con conocimiento de causa (artículo 52).

La duración de la suspensión será de 10 días laborables, prorrogables por otros 10 días hábiles, a partir de la comunicación de la suspensión (artículo 55).

Al demandante, hasta el momento, sólo se le exige un compromiso de responsabilidad.

Por el compromiso contraído de responsabilidad, se puede exigir al titular del derecho, si así lo solicita el importador o el propietario de las mercancías, el resarcimiento de los gastos ocasionados (artículo 53).

El titular del derecho, una vez concedida la intervención, tiene derecho de inspección e información sobre las mercancías presuntamente falsas o piratas (artículo 57).

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

Tanto la duración como el costo, no están especificados. La disposición que lo regula es la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El período de validez máximo de la concesión de intervención es de un año, prorrogable a petición del titular del derecho.

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?

Se está obligado a actuar de oficio si durante el control efectuado en un procedimiento aduanero, y antes de que se haya presentado o aceptado una solicitud del titular del derecho, resultara evidente que la mercancía es falsa o pirata y siempre que esté identificado el titular del derecho.

En este caso, se suspenderá el levante o se procederá a la retención de la mercancía durante un plazo de tres días laborables para que el titular del derecho pueda presentar la solicitud de intervención. La disposición aplicable es el Reglamento (CE) N° 3295/94 del Consejo.

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

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales como organismo coordinador entre las Aduanas y los titulares del derecho, y decisorio para la admisión y concesión de las solicitudes de intervención.

Los Servicios de Importación de las Aduanas para conocer y comunicar al Departamento de Aduanas la retención de mercancías presuntamente falsas o piratas.

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción es la autoridad competente ante la que se presenta la demanda para resolver sobre el fondo de los casos de mercancías presuntamente falsas o piratas.

Procedimientos penales

20. Sírvase indicar los tribunales que tienen competencia en caso de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual.

Son competentes para la instrucción los Juzgados de Instrucción (artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Para la sustanciación del juicio es competente la Audiencia Provincial (artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y para la casación, el Tribunal Supremo (artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

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?

Derechos de autor y derechos conexos:

El Código Penal tipifica en su artículo 270 una serie de conductas como delitos relativos a la propiedad intelectual, en concreto: la de quien con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

También la de quien, intencionadamente, importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la debida autorización.

Por último, la fabricación, puesta en circulación y tenencia de cualquier medio específicamente destinada a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador.

Propiedad industrial y competencia desleal:

De acuerdo con el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), se protegen los siguientes derechos de propiedad industrial y se sancionan las siguientes infracciones:

- Patentes y modelos de utilidad: fabricación, importación, posesión, utilización, ofrecimiento, introducción en el comercio, divulgación de patente secreta (artículos 273 y 277 del Código Penal).
- Topografías de productos semiconductores: se sancionan las mismas infracciones que en materia de patentes (artículo 273.3 del Código Penal).
- Marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento: reproducción, imitación, modificación, utilización, posesión para comercialización e introducción en el comercio (artículo 274 del Código Penal).
- Denominaciones de origen: se sancionan las mismas infracciones que en materia de marcas (artículo 275 del Código Penal).
- Protección de la información no divulgada: apropiación (artículo 278 del Código Penal).

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

La autoridad pública competente para perseguir los delitos es el Ministerio Fiscal (artículo 3 de la Ley 50/1981 del Estatuto del Ministerio Fiscal). El Ministerio Fiscal actúa de oficio y también por denuncia de interesado en los delitos contra la propiedad industrial. La acción penal es pública (artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

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

Se consideran legitimados todos aquellos particulares que sean titulares de un derecho de propiedad intelectual o cesionarios; ahora bien, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 103), la acción penal es pública, y por tanto, todos los ciudadanos pueden ejercitarla, siempre y cuando lo hagan con arreglo a las prescripciones de la ley (se exceptúan los casos recogidos en el artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:

- **prisión;**
- **sanciones pecuniarias;**
- **confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Derechos de autor y derechos conexos:

El Código Penal impone en su artículo 270 la pena de prisión de 6 meses a 2 años o de multa de 6 a 24 meses, a todos aquellos que cometen los delitos descritos en la respuesta a la anterior pregunta 21.

Además, el artículo 271 prevé la pena de prisión de un 1 a 4 años, multa de 8 a 24 meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.
- b) Que el daño causado revista especial gravedad.

En tales casos, el Juez o Tribunal podrá, asimismo, decretar el cierre temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado. El cierre temporal no podrá exceder de cinco años.

En el supuesto de sentencia condenatoria, el Juez o Tribunal podrá decretar la publicación de ésta, a costa del infractor, en un periódico oficial.

Además, tal y como se indicó más arriba, también en las causas criminales cabe la posibilidad de adoptar medidas cautelares.

Propiedad industrial y competencia desleal:

En relación con los distintos tipos de infracción, a los que se ha hecho mención en la respuesta a la pregunta 21, las sanciones son las que siguen:

- Patentes, modelos de utilidad y topografías de productos semiconductores: prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses.
- Marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento: son de aplicación las mismas penas que en materia de invenciones.
- En los dos casos anteriores, si la infracción reviste especial gravedad, la pena de prisión va de 2 a 4 años y la multa de 12 a 24 meses con inhabilitación profesional para el infractor.
- Existe la posibilidad adicional de que el Juez decrete el cierre temporal (no más de cinco años) o definitivo de la empresa.
- La violación de secretos (protección de información no divulgada) se sanciona con prisión de 2 a 4 años y con multa de 12 a 24 meses.

Otras medidas son las sanciones generales aplicables a todo *corpus delicti*. A este respecto, hay que considerar:

- La responsabilidad civil, que en el Código Penal se contiene en los artículos 109 y siguientes e incluye:
 - La restitución del bien.
 - La reparación del daño.
 - La indemnización de los perjuicios.
- El decomiso (artículo 127 del Código Penal).

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 hay prescripciones legales a este respecto, siendo de aplicación lo que se señala en la respuesta a la anterior cuestión número 8, por lo que se refiere a la indeterminación de la duración y el costo del procedimiento.