

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/GBR/1

13 de septiembre de 1996

(96-3545)

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

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas del Reino Unido

Observaciones preliminares

A. En el Acuerdo sobre los ADPIC, la definición de "propiedad intelectual" abarca las categorías de derechos que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II de dicho Acuerdo. En el Reino Unido, esos derechos (DPI) pueden clasificarse en:

- los que se conceden mediante un procedimiento de registro, a saber:
 - a) patentes (concedidas en virtud de la Ley de Patentes de 1949 y la Ley de Patentes de 1977);
 - b) marcas de fábrica o de comercio registradas (registradas con arreglo a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1938 y la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1994); y
 - c) dibujos y modelos registrados (concedidos en virtud de la Ley de Dibujos y Modelos Registrados de 1949, modificada, que figura actualmente en el anexo 4 de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988); y
- los que se generan automáticamente, a saber:
 - d) derechos de autor (y derechos de interpretación o ejecución de obras), regulados en la actualidad por las Partes I y II, respectivamente, de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988;
 - e) "derechos de dibujos y modelos" no registrados (incluida la protección de topografías de semiconductores), establecidos y protegidos por la Parte III de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988;
 - f) el Common Law² aplicable en caso de "imitación fraudulenta" (que prevé un recurso en caso de declaración falsa del origen de los bienes o servicios y que, por lo tanto,

¹Documento IP/C/5.

²Por Common Law se entiende el derecho que no está escrito, pero que se aplica en virtud de la tradición y la costumbre.

ofrece protección contra la utilización no autorizada de marcas de fábrica o de comercio que, a pesar de no estar registradas, han adquirido fama pública a través de su uso);

- g) la protección de los derechos comerciales que se origina en los principios del Common Law que protegen contra el uso indebido de la información confidencial.

Salvo indicación en contrario, la información que se facilita a continuación sobre los procedimientos en materia de observancia de estos DPI y sobre los recursos posibles en caso de infracción de los mismos es igual para los distintos tipos de DPI.

B. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte está constituido por tres territorios jurídicamente distintos: 1) Inglaterra y Gales; 2) Escocia; e 3) Irlanda del Norte. Las leyes mencionadas anteriormente, que rigen el derecho sustantivo de las patentes, marcas de fábrica o de comercio registradas, dibujos y modelos registrados y derechos de dibujos y modelos, se aplican en todo el territorio del Reino Unido, al igual que los principios del Common Law.

C. En Irlanda del Norte, la estructura de los tribunales y el derecho procesal son muy similares a los de Inglaterra y Gales. Aunque hay más diferencias en el caso de la estructura de los tribunales y el procedimiento judicial de Escocia, estas diferencias tienen poco o ningún efecto en la observancia de los DPI. Por lo tanto, las respuestas que se dan a continuación se refieren sobre todo a los tribunales de Inglaterra y Gales, con referencias a tribunales "similares" de las demás regiones del Reino Unido, según se indica en la sección E *infra*. Sin embargo, se hace referencia por separado a esas regiones del Reino Unido en los casos en que cabe considerar que las diferencias no son meramente semánticas.

D. Los DPI registrados se conceden o registran por intermedio de la Oficina de Patentes, dirigida por el "Controlador de Patentes, Marcas de Fábrica o de Comercio, Dibujos y Modelos" ("el Controlador"). Las leyes de DPI confieren al Controlador ciertas facultades judiciales limitadas, cuyo ejercicio puede ser objeto de apelación ante el Tribunal de Patentes (o el Tribunal Superior (Court of Session) en los asuntos relacionados en particular con Escocia) y, ulteriormente, ante los respectivos Tribunales de Apelación, e incluso ante la Cámara de los Lores. Sin embargo, dado que el Controlador es nombrado por el Ejecutivo, a diferencia de los jueces de los tribunales, que son nombrados por la Corona, a los efectos de este documento, las facultades judiciales del Controlador se consideran administrativas y no judiciales.

E. Una vez formuladas estas observaciones preliminares, procedemos a responder a la lista de cuestiones de la OMC.

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.

En el Reino Unido los asuntos civiles y penales son resueltos por tribunales distintos.

- a) En Inglaterra y Gales la jurisdicción civil está dividida entre el Tribunal Superior (High Court) y un sistema de tribunales de primera instancia o de condado (county courts) encargados de resolver asuntos de menor importancia. El Tribunal Superior tiene tres salas o divisiones, y la mayoría de las controversias en materia de DPI entran dentro del ámbito de competencia de la Chancery Division, en la cual existe un Tribunal de Patentes especializado, con competencia exclusiva para entender

en controversias relacionadas con las patentes y los dibujos y modelos registrados. Los magistrados de este Tribunal de Patentes son nombrados expresamente y suelen ser personas que, con anterioridad a su nombramiento, han adquirido una amplia experiencia como abogados en controversias relacionadas con DPI. Estos magistrados también son magistrados ordinarios de la Chancery Division y, como tales, se les asignan frecuentemente casos relacionados con la observancia de los derechos que confieren las marcas de fábrica o de comercio (registradas o no) y los derechos de autor (y derechos conexos).

Por debajo del Tribunal Superior existe un sistema de tribunales de primera instancia o de condado (county courts) que se ocupan de resolver controversias de menor importancia. Estos tribunales tienen competencia en los asuntos relacionados con DPI registrados, pero no en los relacionados con los DPI no registrados. Sin embargo, en 1990 se estableció un tribunal de primera instancia de patentes (Patents County Court), con jurisdicción en Inglaterra y Gales, al que se pueden someter controversias relativas a patentes, dibujos y modelos registrados y derechos de dibujos y modelos no registrados. Este tribunal no tiene competencia en asuntos relacionados con la observancia de los derechos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio registradas, pero se está examinando actualmente la posibilidad de atribuirles competencia en esa esfera.

- b) En Escocia, el equivalente del Tribunal Superior (High Court) es el Court of Session, y los sheriff courts equivalen a los tribunales de condado (county courts). En cambio, no existe un tribunal de patentes especializado, aunque se nombra "Juez de patentes" a uno de los magistrados del Tribunal Superior (Court of Session), que entiende en los casos que en Inglaterra y Gales se someterían al Tribunal de Patentes. Sólo el Tribunal Superior tiene competencia en los procedimientos relacionados principalmente con el registro de la validez de DPI registrados.
- c) En Irlanda del Norte la situación es análoga; existe un tribunal superior y una serie de tribunales de primera instancia o de condado que se ocupan de controversias de menor importancia. Sin embargo, en Irlanda del Norte ha habido pocos litigios relacionados con los DPI, por lo que no se han establecido tribunales de patentes especializados.
- d) En lo concerniente a las apelaciones, existen sendos tribunales de apelación (en Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte) (el de Escocia se denomina Inner House of the Court of Session) ante los cuales se puede recurrir automáticamente en apelación contra las resoluciones del Tribunal Superior (en Escocia, Outer House of the Court of Session) y del Tribunal de Primera Instancia de Patentes (Patents County Court) en asuntos relacionados con la observancia de los DPI. Existe la posibilidad de apelar a su vez contra las decisiones de esos tribunales de apelación, ante la Comisión Judicial de la Cámara de los Lores. Se trata de una comisión de la Cámara Alta del poder legislativo, constituida por varios Law Lords (miembros juristas de la Cámara de los Lores), que son jueces superiores nombrados para resolver en última instancia las apelaciones contra decisiones de los tribunales inferiores. Sólo se les pueden someter estas apelaciones previa admisión de la apelación por el tribunal inferior, o por la propia Cámara de los Lores, actuando por intermedio de una subcomisión de su Comisión Judicial.

En Inglaterra y Gales, la observancia de las patentes, dibujos y modelos registrados y derechos de dibujos y modelos no registrados se puede hacer efectiva en el Tribunal de Patentes (que forma parte de la Chancery Division del Tribunal Superior) o el

Tribunal de Primera Instancia de Patentes (Patents County Court); la elección de uno u otro depende en gran medida del titular de los derechos. Para hacer efectiva la observancia de las marcas de fábrica o de comercio registradas, sólo se puede recurrir actualmente al Tribunal Superior (normalmente entiende en estos asuntos su Chancery Division). Tanto el Tribunal Superior (normalmente por intermedio de su Chancery Division) como los distintos tribunales de condado tienen competencia en los asuntos relacionados con la observancia de otros tipos de DPI. En Escocia, la observancia de los DPI es competencia principalmente del Court of Session, y en Irlanda del Norte, de los tribunales superiores que existen en ese territorio.

2. 1) **¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?**

En el caso de los DPI registrados (que se indica en la sección A a)-c) de las observaciones preliminares), el titular del derecho y cualquier "licenciatario exclusivo" de ese derecho (cuya licencia le autoriza a ejercitar derechos que suelen pertenecer exclusivamente al titular) están legitimados para hacer valer el DPI de que se trate, siempre que esa persona esté inscrita como titular o licenciatario exclusivo en el registro correspondiente de esos derechos. Sin embargo, un licenciatario exclusivo de marcas de fábrica o de comercio no puede iniciar un procedimiento por infracción contra el titular registrado de la marca. Además, un licenciatario registrado no exclusivo de una marca de fábrica o de comercio puede (a menos que la licencia estipule lo contrario) dirigirse al titular registrado para iniciar un procedimiento por infracción y, si éste no lo hace, puede iniciar el procedimiento en su propio nombre, como si fuera el titular.

En el caso de los derechos de dibujos y modelos no registrados y los derechos de autor, puede iniciar un procedimiento para hacer valer esos derechos quien sostenga ser el titular de los mismos, como resultado de la promulgación o aplicación ulterior de una ley o la concesión o transmisión de los derechos. Un licenciatario exclusivo (según se define *supra*) también puede iniciar tal procedimiento (salvo contra el titular de los derechos).

La observancia de los derechos que confieren las marcas de fábrica o de comercio no registradas se hace efectiva mediante un procedimiento por "imitación fraudulenta", en el que el demandante debe demostrar que el demandado se ha apropiado indebidamente de parte del "patrimonio intangible" del demandante, lo que quiere decir que, como resultado de una fama obtenida gracias a actividades anteriores, es probable que los actos del demandado en cuanto al origen de los bienes o servicios induzcan a error al público, al hacerle creer que esos bienes o servicios están relacionados con el demandante. Del mismo modo, puede entablar una acción para proteger secretos comerciales quien sostenga ser titular de tales secretos y haber sufrido daños como consecuencia de la divulgación no autorizada de los mismos.

2) **¿Cómo pueden estar representadas esas personas?**

Una persona física puede comparecer personalmente ante el Tribunal Superior, pero una persona jurídica debe estar representada. La representación (en el sentido de tener contacto directo con el litigante y encargarse en general del proceso) corresponde a un procurador (solicitor) en ejercicio (que formalmente sea funcionario del tribunal y esté sujeto a su control en cuestiones disciplinarias). Sin embargo, sólo los representantes jurídicos o counsel (abogados capacitados para actuar ante los tribunales) tienen derecho de intervenir ante el Tribunal Superior en Inglaterra y Gales o en Irlanda del Norte (es decir, el derecho de hacer exposiciones orales ante ese tribunal), y estas personas reciben instrucciones de los procuradores y no de los litigantes directamente). Por lo general (aunque no siempre), el procurador, al igual que el abogado (barrister), tiene derecho de intervenir ante los tribunales de condado, con inclusión del Tribunal de Primera Instancia de patentes especializado (Patents County Court) de Inglaterra y Gales, y, en este último, los agentes registrados de patentes

(denominados también abogados de derechos de patentes) tienen (al igual que los procuradores) tanto el derecho de representación como el de intervención. Además, en ese tribunal, el representante jurídico puede actuar siguiendo instrucciones directas del litigante.

En Escocia, las personas físicas y jurídicas sólo pueden estar representadas en el Tribunal Superior (Court of Session) por un abogado (advocate) o un procurador que tenga derecho de intervenir ante ese tribunal. En los tribunales de primera instancia (Sheriff Courts), las personas pueden estar representadas únicamente por un abogado o un procurador. Un abogado sólo comparecerá ante uno u otro tribunal siguiendo instrucciones de un procurador. Tanto los abogados como los procuradores están subordinados jerárquica y funcionalmente al tribunal y son, en ese sentido, funcionarios del tribunal.

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

No hay tales disposiciones, pero es evidente que el titular del derecho debe identificarse como tal y que (a menos que el demandado la haya reconocido debidamente) la persona que represente al titular del derecho debe demostrar que está facultada para presentar la reclamación de que se trate.

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?

En los ordenamientos jurídicos vigentes en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte un litigante tiene la obligación de poner de manifiesto (automáticamente o por orden del tribunal) los documentos relacionados con el litigio que tenga en su custodia, posesión o poder. Esto significa, en primer lugar, que tiene que presentar una lista de esos documentos y que la parte contraria tiene derecho de ver los documentos y copiarlos, salvo cuando se alegue debidamente un privilegio jurídico o profesional, por ejemplo, en el caso de comunicaciones relacionadas con el asesoramiento jurídico o la preparación de declaraciones de testigos. El incumplimiento de la obligación de poner de manifiesto documentos se considera desacato al tribunal y es castigada por éste como tal.

Cuando la parte contraria haya podido demostrar que es probable que existan los documentos pertinentes, pero que éstos no se han puesto de manifiesto como corresponde, el Tribunal puede ordenar que se presenten los documentos o que un responsable haga una declaración jurada en la que se haga constar que no existe ningún documento o ningún documento adicional de esa índole. Sin embargo, los tribunales tienen la facultad discrecional de eximir del requisito de poner de manifiesto documentos o de limitarlo, cuando el cumplimiento de ese requisito resulte innecesariamente gravoso o cuando el Tribunal considere que la presentación de determinado tipo de documentos no es necesaria para los intereses de la justicia, habida cuenta de la conveniencia de limitar los costos del litigio. Valiéndose de esas facultades, el Tribunal de Patentes de Inglaterra y Gales ha adoptado recientemente una regla de práctica, en virtud de la cual, en un litigio de patentes, la obligación de poner de manifiesto documentos en relación con la validez de la patente debe limitarse, salvo que el Tribunal ordene expresamente otra cosa, a los documentos que se remontan a dos años antes y dos años después de la fecha de prioridad de la patente, y no es necesario revelar documentos sobre la presunta infracción si el demandado ya ha hecho una exposición detallada al respecto.

Los tribunales también tienen facultades amplias para ordenar la inspección de locales por representantes de la parte contraria, cuando hay motivos suficientes para que se dicte esa orden. En los casos en los que proceda, puede ordenarse la inspección *inaudita altera parte*, según se indica en la respuesta a la pregunta 11 *infra*.

En todos estos casos, existen medidas de salvaguardia para la protección de los secretos comerciales; véase la respuesta a la pregunta 4 *infra*.

La jurisprudencia atribuye a los tribunales de Escocia la facultad de exigir la presentación de documentos relacionados con los elementos de hecho que es necesario determinar. El tribunal suele ejercer esta facultad aprobando la lista de documentos que ha preparado la parte que pide su presentación, nombrando a un comisionado y ordenando que se practique una diligencia para obtener los documentos. El ejercicio de esta facultad es discrecional y siempre está sujeto a consideraciones de pertinencia, confidencialidad, interés público y al privilegio de no autoincriminación de la parte en cuyo poder estén los documentos. El comisionado suele ser un abogado o, en los tribunales de primera instancia, un procurador.

El tribunal también tiene facultades legales para ordenar la inspección, fotografía, preservación, custodia y retención de documentos y otros elementos, que, a su juicio, puedan ser pertinentes en cualquier procedimiento civil en curso o que sea probable que se inicie en el futuro. Puede ordenar que se presenten y entreguen esos elementos, se tomen muestras de los mismos y se realice cualquier experimento con ellos. La parte en cuyo poder estén esos documentos o elementos no puede alegar el privilegio de no autoincriminación en los procedimientos por infracción, frente al ejercicio de esas facultades legales para conseguir que se divulgue información sobre la infracción o impedir una probable infracción de DPI.

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

En Inglaterra y Gales y en Irlanda del Norte los documentos que deben ponerse de manifiesto, conforme al procedimiento expuesto en la respuesta a la pregunta 3 *supra*, además de excluir documentos de carácter jurídico respecto de los que se puede alegar la existencia de un privilegio, está sujeta a un "compromiso implícito". Se trata de una promesa automática y no escrita al tribunal de que se mantendrá el carácter confidencial de los documentos examinados o presentados en el marco de ese procedimiento y de que la información contenida en ellos no se utilizará con ningún fin que no sea el litigio para el que se han revelado. El incumplimiento de este "compromiso implícito" puede castigarse como desacato al tribunal.

No existe ninguna restricción automática en lo que respecta a las personas que tienen derecho a examinar los documentos que se han puesto de manifiesto con arreglo al procedimiento correspondiente (a los efectos de ese litigio), pero cuando los documentos revelan o pueden revelar secretos comerciales, el tribunal puede dictar una "orden de confidencialidad" especial por la que limite el tipo de personas con derecho a examinar todos o una parte determinada de esos documentos. Una orden de esta índole permite el examen de los documentos por los peritos independientes que pueda designar la parte contraria, así como por abogados designados (con inclusión de abogados de patentes), pero excluye a los empleados y administradores de esa parte, con excepción de una persona (que debe contraer un compromiso expreso de confidencialidad), con el fin de que esa parte pueda disponer de conocimientos suficientes para poder tomar decisiones sobre el desarrollo futuro del proceso.

Normalmente, el tribunal examina el fondo del asunto en audiencia pública, a la que tienen acceso los periodistas, quienes pueden informar sobre el procedimiento y recibir copia de las pruebas que se presenten por escrito, aunque parte de la instrucción preliminar puede tener lugar en sesiones del tribunal a puerta cerrada. Sin embargo, el tribunal tiene la facultad de reunirse *in camera*, es decir, a puerta cerrada, y lo hará siempre que haya constatado que es necesario para proteger secretos comerciales legítimos. El tribunal también tiene la facultad de dictar órdenes para proteger la identidad de los testigos y/o prohibir la divulgación de ciertos elementos del caso, pero se muestra reacio a utilizarlas porque la regla de oro de la justicia británica es que no sólo hace falta que se haga justicia sino que "se vea cómo se hace justicia". Sin embargo, el mero hecho de que la información presentada al tribunal sea de carácter confidencial no es en sí insuficiente para que éste imponga restricciones para protegerla. Sólo lo hará cuando se considere que esta regla de oro es menos importante que la

necesidad de proteger cierta información que no es preciso que sea conocida del público en general para que haya una adecuada administración pública de la justicia. Por lo general, los tribunales se muestran reacios a dictar órdenes de esta naturaleza salvo cuando se trata de secretos comerciales que, a su juicio, deben estar protegidos de la divulgación al público.

En Escocia, debe alegar la confidencialidad la parte que pretende que se aplique. Cuando se alega la confidencialidad de cualquier documento u otro elemento que ha de obtenerse conforme al procedimiento expuesto en la respuesta a la pregunta 3, tal documento o elemento se presenta, siempre que sea posible, en embalaje sellado. La parte que pida que se abra el embalaje sellado o que se permita la entrega de elementos respecto de los cuales se pretende que se aplique la confidencialidad, sólo puede hacerlo previa autorización del tribunal.

El tribunal también tiene la facultad de imponer condiciones para la utilización de la información obtenida en virtud de la comisión o de la diligencia de que se trate. Por ejemplo, puede ordenar que se apliquen los acuerdos a que se haya llegado mediante los oportunos compromisos o se determine, de ser necesario por orden del tribunal, a qué personas se puede divulgar la información y cuáles son las condiciones de esa divulgación. El tribunal puede ordenar que se constituya una fianza para cubrir las pérdidas, daños o gastos que puedan producirse como resultado de una orden dictada en virtud de las facultades legales a las que se hace referencia en la respuesta a la pregunta 3.

También en Escocia las audiencias de los tribunales suelen ser públicas, pero los tribunales tienen la facultad discrecional de celebrar audiencias a puerta cerrada en casos especiales.

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

1) Mandamientos judiciales

Teóricamente, el tribunal tiene la facultad discrecional de dictar un mandamiento judicial, o un interdicto (su equivalente en Escocia), pero habitualmente, cuando el titular del derecho ha logrado que se resuelva que los actos del demandado constituyen una infracción de un DPI, el tribunal dicta un mandamiento judicial por el que prohíbe al demandado que cometa nuevas infracciones de ese DPI. El tribunal puede castigar cualquier desobediencia de esa orden (a petición del titular del derecho o por iniciativa propia), por considerar que constituye desacato al tribunal. Hasta que la persona que incurra en desacato al tribunal haga las alegaciones oportunas para ser declarada libre de culpa, el tribunal le podrá imponer una multa cuya cuantía no tiene fijado un límite máximo y/o castigarla con pena de prisión durante un período determinado o indeterminado y, en el caso de una persona jurídica, podrá dictar una orden de confiscación de sus bienes. Aunque es evidente que se trata de facultades máximas, su mera existencia da lugar a que sean escasas las solicitudes de medidas correctivas por incumplimiento de un mandamiento judicial. Normalmente, el mandamiento judicial se aplica durante el período de vigencia restante del DPI pero, en caso de apropiación indebida de información confidencial, será aplicable durante un período limitado suficiente para resarcir al titular de los derechos, debido a que el tribunal reconoce que se ha revelado al público un secreto y que no se le puede impedir indefinidamente que utilice una información que otros pueden ya utilizar.

2) Órdenes de resarcimientos de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados.

Cuando un tribunal constata que ha habido infracción de un DPI, el demandante tiene derecho automáticamente a una indemnización por daños y perjuicios, a menos que el infractor (salvo en caso de infracción de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio registrada) pueda demostrar que no tenía conocimiento de la existencia del DPI ni motivos para pensar que pudiera existir.

En ese caso, el tribunal suele ordenar que se realice otra investigación para evaluar la cuantía de los daños y perjuicios en cuestión. Los daños y perjuicios como tales (véase el punto 4) *infra* se evalúan con el fin de indemnizar al titular del derecho por la pérdida que haya sufrido como resultado de los actos de infracción que se hayan constatado. En virtud de una decisión reciente del Tribunal de Patentes de Inglaterra, esa pérdida abarca no sólo la pérdida sufrida directamente por el titular del derecho, sino también cualquier pérdida que pueda sostenerse que es imputable al acto infractor cometido por los demandados o resultante de dicho acto. Así pues, la relación causal entre la pérdida de ventas de equipo conexo y de contratos de reparación y mantenimiento y el acto infractor es suficientemente estrecha para que se pueda considerar que la pérdida es consecuencia directa de la infracción, por lo que se puede indemnizar al titular del derecho por esa pérdida. Sin embargo, el titular del derecho sólo podrá obtener indemnización por pérdida de beneficios si puede demostrar al tribunal que, de no ser por la infracción, habría podido obtener tales beneficios. Cuando esto no se puede demostrar (como ocurre habitualmente), el tribunal evalúa los daños y perjuicios ocasionados directamente al titular del derecho por la infracción sobre la base de un canon razonable, en caso de que el titular del derecho haya concedido licencias a terceros en condiciones que puedan indicar la cuantía de ese canon.

En caso de infracción de un derecho de autor (o un derecho conexo) o de un derecho de dibujos y modelos no registrados, el tribunal también puede imponer una "indemnización adicional por daños y perjuicios" en caso de infracción flagrante o en caso de que el infractor haya obtenido beneficios que no le correspondían.

En lo concerniente a los gastos, así como a los honorarios de los abogados, en el ordenamiento jurídico de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte se aplica una norma en virtud de la cual el tribunal ordena que pague las costas (gastos en Escocia) del proceso la parte que lo haya perdido, a menos que se acuerde otra cosa. En esos casos, la parte que gana el proceso recupera normalmente una suma equivalente a los gastos razonables en que haya incurrido razonablemente durante el proceso (con inclusión de las costas judiciales y los honorarios de los abogados). Cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre las costas, éstas son determinadas por un funcionario del tribunal (Court Taxing Master). No obstante, dado que normalmente las partes realizan más gastos de lo que el funcionario considera razonable, y éste no acepta gastos que no puedan acreditarse con pruebas suficientes o con recibos, es probable que de hecho la parte que haya ganado el proceso sólo recupere alrededor del 60 por ciento de los gastos en que haya incurrido realmente. Cuando el tribunal considere que la iniciación del litigio (o el planteamiento de una determinada cuestión del litigio) no era razonable, puede ordenar que los costos correspondientes se determinen sobre la base de una indemnización, es decir, que se considere que los costos de la parte son sus costos totales menos los costos no razonables. Esa orden es obligatoria si el demandado no consigue impugnar la validez de una patente reconocida anteriormente en un procedimiento de revocación y si se ha expedido un "certificado de validez".

En Escocia, los tribunales tienen la facultad discrecional de imposición de costas. Los tribunales escoceses imponen las costas con arreglo al principio de que el costo del litigio debe recaer en la parte que lo ha causado. En aplicación de este principio se sigue la regla general de que las costas se imponen a la parte que ha perdido el proceso. Cuando la aplicación de la regla general no permite respetar este principio, el tribunal tendrá en cuenta el comportamiento de la parte que ha ganado el proceso y que puede haber causado el litigio o retrasado su resolución de manera innecesaria o irrazonable.

Se prepara una cuenta de gastos y, a falta de acuerdo, el auditor del tribunal tasa las costas tomando como base los gastos realizados por las partes o los gastos correspondientes al procurador que tiene que pagar el cliente. La imposición de las costas sin especificación alguna significa que se han tasado sobre la base de los gastos de las partes. No se tasarán sobre la base del monto más elevado, es decir, con inclusión de los gastos correspondientes al procurador que el cliente tiene que pagar, a menos que el tribunal lo indique expresamente. Cuando se impugna sin éxito la validez de una patente, se procede de manera contraria, en virtud de una disposición legislativa (artículo 65 de la Ley de Patentes

de 1977), es decir, se establece que una parte tiene derecho al pago de los gastos correspondientes al procurador que el cliente tiene que pagar, a menos que el tribunal decida otra cosa.

3) 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.

En caso de infracción de los derechos de patente, el tribunal tiene facultades legales para ordenar al infractor que entregue o destruya cualquier producto patentado cuya patente haya sido objeto de una infracción o cualquier artículo al que ese producto esté incluido inextricablemente. Las órdenes de este tipo se dictan sin trámites especiales, aunque se da al infractor la opción de destruir los artículos (con una declaración jurada de que lo ha hecho) en lugar de permitir que el titular de la patente tenga acceso a los productos infractores; normalmente no se permite, salvo en casos excepcionales, la exportación de los productos como alternativa a su entrega o destrucción. En caso de infracción de los derechos que confiere un dibujo o modelo registrado, es probable que se pueda dictar una orden similar, en virtud de las facultades inherentes del tribunal, aunque esas facultades no figuran como tales en la ley correspondiente.

En caso de infracción de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio registrada, el tribunal puede ordenar que se borre, suprima o tache la marca infractora que lleven apuesta los bienes, materiales o artículos infractores que estén en posesión o custodia o bajo el control del infractor, o que esos bienes, materiales o artículos se entreguen al titular de la marca de fábrica o de comercio, tras lo cual el tribunal puede ordenar su destrucción. También se pueden dictar tales órdenes de entrega y posterior destrucción en el marco de un procedimiento penal por infracción de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio (véase la respuesta a la pregunta 24 3) *infra*).

En caso de infracción de derechos de autor (o derechos conexos) o de derechos de dibujos o modelos no registrados, el tribunal puede también (en virtud de sus facultades inherentes) ordenar la entrega de las obras infractoras que se encuentren bajo la custodia del demandado. Además, también se pueden dictar órdenes de entrega y posterior destrucción de bienes infractores en un procedimiento penal por infracción de derechos de autor (véase la respuesta a la pregunta 24 3) *infra*).

En el Common Law, el tribunal también tiene probablemente facultades para dictar órdenes de entrega o destrucción de artículos fabricados con el propósito de "imitación fraudulenta" o como resultado de un acto consciente de abuso de confianza.

4) Otras medidas

Como alternativa a una indemnización por daños y perjuicios, el titular del derecho puede pedir, cuando se haya constatado que se han infringido sus derechos, una "liquidación de beneficios", en lugar de una indemnización por daños y perjuicios, lo que requiere que el tribunal evalúe los beneficios que el infractor ha obtenido como resultado de sus actos de infracción y que los abone al titular del derecho. Esta opción debe ejercitarse antes de la investigación encaminada a evaluar los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho como resultado de los actos infractores (véase el punto 2) *supra*). Son poco frecuentes los casos en que se recurre a esta medida, debido a la incertidumbre de la evaluación de los beneficios del infractor, ya que la jurisprudencia no es clara en cuanto a la medida en que pueden tomarse en cuenta los gastos generales del infractor. Es probable que se recurra a esta medida en casos de infracción de DPI en los que el titular del derecho no haya sufrido ningún daño o perjuicio directo como consecuencia del acto infractor, por ejemplo, porque no ha habido un ejercicio legítimo del derecho objeto de la infracción, o en casos de abuso de confianza (incluida la infracción del derecho de autor por publicación no autorizada de una obra cuyo carácter confidencial deseaba mantener el titular del derecho de autor).

6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?

Los tribunales del Reino Unido pueden dictar esas órdenes en virtud de sus facultades inherentes, incluso (en los casos en los que proceda) antes de haberse constatado la infracción. Es corriente que los tribunales ordenen al infractor que facilite información que permita identificar a quienes le hayan suministrado artículos infractores, y también a quienes hayan facilitado los medios particulares con los que se han fabricado esos artículos y, en este último caso, siempre que tales medios hayan sido facilitados sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que se utilizarían en actos infractores. Sin embargo, los tribunales tienen menos tendencia a dictar órdenes para determinar el destino de los artículos infractores y por lo general no lo hacen cuando se han exportado los artículos, pero sí cuando el tribunal considera que sería justo hacerlo en las circunstancias particulares del caso.

No obstante, debido a la incertidumbre acerca de las facultades inherentes de los tribunales escoceses para ordenar la divulgación de información sobre la identidad de terceros antes de iniciarse el procedimiento o en caso de que no hubiera oposición a la demanda, llevó a la promulgación del artículo 19 de la Ley de Reforma (Disposiciones diversas) (Escocia) de la Ley de 1985 por la que se modificó el artículo 1 de la Ley de Administración de Justicia (Escocia) de 1972. Como resultado de esa reforma, los tribunales escoceses pueden actualmente, en virtud del artículo 1, ordenar a cualquier persona que divulgue la información que posea sobre la identidad de las personas que, a juicio del tribunal, puedan ser testigos en los procedimientos civiles en curso en ese tribunal o en procedimientos civiles futuros, o demandados en un procedimiento civil que, en opinión del tribunal, sea probable que se entable en el futuro.

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

Un tribunal sólo dictará un mandamiento (cautelar) preliminar (interdicto cautelar en Escocia) si el demandante se compromete ante el tribunal a pagar una indemnización por daños y perjuicios al demandado si se constata posteriormente que se ha impuesto indebidamente a este último una obligación. El tribunal puede exigir que se garantice ese compromiso constituyendo un depósito en efectivo en el tribunal o presentando una garantía de un banco u otra fuente viable de fondos, lo que hará normalmente en caso de que el demandante resida fuera de la Unión Europea.

En Escocia no existe tal compromiso. El interdicto cautelar se dicta exclusivamente a riesgo del solicitante, sobre el que recaerán las consecuencias del interdicto en caso de que la parte afectada demuestre posteriormente que la solicitud no estaba justificada y reclama una indemnización por las pérdidas sufridas como resultado de dicho interdicto. Al dictar el interdicto cautelar, el tribunal puede ordenar que se constituya una fianza, y cuando lo hace, no se aplica el interdicto cautelar hasta que se haya constituido esa fianza.

De forma análoga, cuando se haya dictado un mandamiento definitivo después de acabado el proceso, el tribunal también puede exigir tal compromiso (y garantía en su caso), si el demandado que ha perdido el proceso pide que se suspenda el mandamiento en espera del resultado de una apelación y el demandante se opone a ello.

La ley inglesa no reconoce una acción de "enriquecimiento injusto" propiamente dicha y, por consiguiente, si un tribunal prohíbe a un demandado que infrinja un DPI y, posteriormente, se anula ese DPI en un procedimiento en el que intervenga otra parte, el mandamiento judicial dejar de tener efecto debido a la extinción del DPI en virtud del cual ha sido dictado, pero la persona afectada no

dispone de una acción por habersele impuesto indebidamente una obligación, ya que (en lo que afecta a esa persona), el acto por el que se dictó mandamiento judicial era legítimo en el momento en que fue dictado.

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

En virtud del Common Law, no se pueden entablar litigios contra los magistrados de los tribunales del Reino Unido en caso de revocación ulterior de sus resoluciones por un tribunal de apelación o por el hecho de que en otro caso un tribunal llegue a una conclusión diferente.

El Controlador (en virtud de diversas leyes de DPI relacionadas con los DPI registrados) suele estar exento de responsabilidad en el ejercicio de las funciones que le asigna la ley.

8. 1) Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos.

No existen tales disposiciones en las leyes del Reino Unido. El tribunal al que se haya sometido un asunto relacionado con la observancia de DPI determina la duración del procedimiento. En general, el tribunal no se atiene a un calendario establecido previamente, sino que las normas procesales del tribunal estipulan plazos para las actuaciones preliminares, que por lo general pueden prorrogarse por acuerdo entre las partes sin necesidad de solicitarlo expresamente al tribunal. Sin embargo, una parte puede solicitar en cualquier momento al tribunal que dicte una orden expresa de que se dé por desistida del procedimiento a la parte que no haya cumplido los plazos o por la que se exija a la parte contraria que tome alguna medida dentro de un plazo determinado, en ausencia de lo cual perdería automáticamente el proceso.

Antes del examen a fondo del asunto existe toda una serie de actuaciones preliminares que deben o pueden realizar las partes. En Inglaterra y Gales (y también en Irlanda del Norte), hay en primer lugar una exposición formal de la posición de cada una de las partes, en la que se presentan las alegaciones formuladas contra una parte y las que la parte contraria se propone presentar. En estas exposiciones no se enumeran detalladamente los hechos, que tendrán que establecerse si se admiten las alegaciones en un eventual proceso. En ese momento, una parte puede admitir hechos alegados, con lo que se reducen los asuntos en litigio, y se ponen luego de manifiesto los documentos relacionados con la determinación de esos asuntos (véase la respuesta a la pregunta 3 *supra*). Cuando se considera que han concluido esas actuaciones preliminares, se puede señalar la fecha de la vista. Normalmente, en los litigios relacionados con la observancia de DPI, las partes solicitan una fecha fija para el juicio, que depende de su duración y del tiempo disponible en el calendario judicial. En la actualidad, antes del proceso se suele exigir a las partes que intercambien declaraciones escritas de las pruebas que presentarán al menos los peritos que sean llamados a declarar, y probablemente también los testigos, y que los abogados presenten un resumen escrito de las exposiciones que tienen la intención de hacer.

Con este procedimiento (aplicable en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) se pretende reducir la duración de un eventual examen a fondo del asunto, que consiste esencialmente en un procedimiento oral en el que se procede al interrogatorio y contrainterrogatorio de los testigos que atestiguan sobre la base de su experiencia personal. Su eficacia depende en gran medida de la actitud que adopten ambas partes, y ésta depende a su vez del costo y el tiempo que estimen necesario dedicar al caso si se somete al tribunal y de las probabilidades de éxito que consideren tener, en el supuesto de que puedan permitírselo. Aunque existen medidas que permiten resolver el asunto de manera rápida y relativamente económica, los litigantes suelen considerar que su posición se verá perjudicada si recurren a ellas, porque generalmente se estima que la adopción de medidas destinadas a reducir los gastos y limitar la duración del procedimiento entraña un riesgo inaceptable de debilitar la posición de una parte, riesgo que no

se debe correr, habida cuenta del dinero que está en juego y de la probabilidad de que se dicte un mandamiento (o no, según el caso), y que puede evitarse si la parte presenta sus argumentos de manera más completa.

En Escocia, el sistema de exposiciones escritas tiene por objeto poner en conocimiento del tribunal y de las partes los elementos de hecho y de derecho en los que la parte basa su reclamación o defensa. Las exposiciones definen los asuntos que han de examinarse y permiten determinar cuestiones procesales tales como el ámbito de una comisión o diligencia para la obtención de pruebas. En las exposiciones no se especifican las pruebas que una parte se propone utilizar para establecer los hechos que afirma y, en general, las partes no tienen que intercambiar declaraciones escritas de las pruebas que presentarán los peritos o testigos. Sin embargo, dado que el tribunal puede negarse a imponer las costas en relación con un testigo cuyo testimonio no sea pertinente, se alienta a las partes a que examinen y lleguen a un acuerdo sobre los aspectos que pueden excluirse del litigio. Estas cuestiones se incorporan luego a un acta conjunta de admisiones, en la que las partes aceptan como ciertos, a los efectos del procedimiento, los hechos que figuran en el acta. En los procedimientos entablados en el marco de la Ley de Patentes de 1949 y la Ley de Patentes de 1977, el tribunal puede, en una audiencia anterior a la presentación de las pruebas, ordenar que se celebre una reunión de expertos para que elaboren un informe conjunto sobre la situación general de los conocimientos especializados que se tiene del caso, u ordenar a cada una de las partes que ponga a disposición de las demás copia de cualquier examen preliminar o informe de peritos sobre cualquier asunto que no sea objeto de un informe conjunto.

En todos los casos, se da importancia al hecho de que el demandado tenga tiempo suficiente para preparar y presentar adecuadamente su defensa, a menos que el tribunal considere que es tan poco probable que acepte determinado argumento que ordene, en un momento anterior al juicio, que se elimine la alegación de que se trate de la exposición formal de oposición a la demanda. Sin embargo, los tribunales son plenamente conscientes de la necesidad de hacer que la justicia sea lo menos onerosa posible, por lo que las normas procesales de los tribunales de Inglaterra y Gales han sido objeto de revisión recientemente, y se prevé que vuelvan a ser revisadas, con el fin de simplificar los procedimientos judiciales en esta jurisdicción, pero en consonancia con los intereses primordiales de la justicia natural. Cabe esperar que se apliquen estas normas, al menos en Irlanda del Norte.

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

No se dispone de tales datos, pero si se dispusiera de ellos, no serían útiles, por ser muy variable el grado de complejidad de los procedimientos de observancia de los DPI. Un demandado puede tratar de impugnar todos y cada uno de los hechos que se aleguen contra él o puede admitir hechos, de modo que los asuntos sobre los que haya que resolver se reduzcan a muy pocos aspectos que pueden constituir cuestiones jurídicas respecto de las que se debe decidir sobre la base de una declaración de los hechos acordada entre las partes. Una pregunta retórica, por ejemplo, "¿cuál es la longitud de una cuerda?", es particularmente oportuna en este caso. Un tribunal puede tardar sólo medio día en resolver un asunto sencillo, pero se ha dado el caso de que un tribunal inglés haya tardado seis meses en examinar el fondo de un asunto relacionado con infracción de patentes.

Por una parte, puede darse un caso sencillo y flagrante de infracción de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio que sea imposible de defender. Un caso de esta índole puede resolverse muy rápidamente solicitando un procedimiento sumario porque se considera que la defensa no tiene argumentos válidos. Si el tribunal así lo acuerda, se puede emitir un fallo pocas semanas después de la presentación de la demanda. Sin embargo, en esos casos, es probable que el demandado se someta voluntariamente al fallo para evitar los pagos de un proceso. En la correspondiente comunicación, el demandado puede aceptar que se dicte un mandamiento contra él, y normalmente

el tribunal dictará cualquier orden que las partes de común acuerdo soliciten que se dicte, con la única condición de que dicha orden no exceda de las facultades del tribunal. Por otra parte, el demandado puede, en lugar de aceptar un mandamiento formal, comprometerse voluntariamente ante el tribunal a poner fin a la presunta actividad infractora. Un compromiso de esta índole -al contraerse ante el tribunal- tiene el mismo efecto que un mandamiento judicial, aunque tal vez no sea tan perjudicial para la imagen pública del demandado. Esto no corresponde a la práctica en Escocia.

Por otra parte, en la observancia de un DPI pueden intervenir cuestiones muy complejas de hecho y de derecho, relacionadas con la cuestión de si ha habido o no infracción del DPI y si su concesión ha sido o no válida. El tribunal puede dedicar varias semanas del juicio propiamente dicho a resolver tal controversia; en 1979 hubo un caso en que se tardó seis meses en resolverla, después de varios años de preparación del proceso. Estos casos son poco frecuentes pero los hay.

Los costos estimados sólo pueden ser indicativos. Sin embargo, es poco probable que un asunto que se someta al Tribunal Superior pueda resolverse por menos de 50.000 libras esterlinas (principalmente en concepto de honorarios y gastos de abogados), salvo cuando se trata de un asunto muy sencillo. Cuando el proceso dura más de tres semanas los costos pueden exceder de 1 millón de libras para cada una de las partes, y pueden alcanzar una suma mucho más elevada si las partes realizan experimentos con el fin de presentar pruebas al tribunal, o si el juicio en el tribunal dura más de 15 días.

Es indudable que en Inglaterra y Gales (y también en Irlanda del Norte) los costos de los litigios aumentan porque es necesario recurrir a un equipo integrado por un abogado (barrister o advocate) que presenta el caso oralmente ante el tribunal y un procurador (solicitor) que prepara las alegaciones y suele encargarse de la preparación del asunto. En un procedimiento importante de observancia de DPI (como suele ser el caso), normalmente se contrata a un abogado de categoría superior (Queen's Counsel), para que exponga el caso ante el tribunal, con la asistencia de un abogado de menor rango (junior counsel). Además, es corriente en los litigios sobre patentes que el equipo cuente también con un agente/abogado de patentes para ayudarle en la preparación del expediente en sus aspectos tecnológicos. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia de Patentes (Patents County Court) establecido en 1990 como foro alternativo para resolver litigios sobre patentes y dibujos y modelos permite que se ocupe del asunto (incluida la comparecencia ante el tribunal) una sola persona, que puede ser un agente/abogado de patentes, un procurador o un abogado. Así pues, si los recursos financieros son limitados, el litigio puede resolverse en este foro a un costo reducido, pero con el riesgo de reducir la eficacia jurídica de la representación de la parte, que tal vez esté a cargo de una persona con experiencia relativamente escasa cuyos honorarios sean menores.

En pocas palabras, la duración y el costo de un proceso dependen únicamente del tiempo y del dinero que una parte juzgue necesario o conveniente dedicar para ganar el proceso, y de su capacidad para financiar esos gastos. Otro factor importante es la complejidad del caso.

En los últimos años se han establecido sistemas de seguros que permiten al titular de un derecho contratar un seguro que cubra sus costos en caso de litigio en relación con la observancia de su DPI; también los posibles demandados pueden contratar un seguro para financiar su defensa en caso de que se presente una demanda contra ellos.

Además, hay que añadir que una persona física que carezca de recursos financieros o cuyos recursos financieros sean muy limitados puede recibir una "asistencia letrada gratuita", que permite financiar con fondos públicos un litigio relacionado con la observancia de DPI. Este tipo de asistencia se calcula al comienzo del procedimiento. Cuando un litigante que recibe esa asistencia gana el proceso, los bienes recuperados o preservados se utilizan en primer lugar para reembolsar la asistencia que ha recibido.

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.

Según se indica en la sección D de las observaciones preliminares, la Oficina de Patentes del Reino Unido, a través de su Controlador, quien la dirige, tiene ciertas facultades judiciales que, a los efectos de este documento, pueden considerarse "remedios administrativos". Aparte de la facultad de conceder DPI registrados y de anularlos (revocarlos) (que se da por supuesto que no está comprendida en esta lista de cuestiones sobre la observancia de DPI), la única facultad que tiene el Controlador en relación con la observancia de esos derechos es una facultad muy limitada, relacionada con la infracción de los derechos de patente, y sólo puede ejercerla si todas las partes en el procedimiento acceden a que el Controlador dicte una resolución. Ni siquiera en ese caso, el Controlador puede dictar un mandamiento judicial ni hacer una liquidación de beneficios y, por consiguiente, sólo puede ordenar el pago de una indemnización por daños y perjuicios y declarar que la patente es válida y que ha sido objeto de una infracción cometida por el demandado. Además, tradicionalmente el Controlador sólo ordena el pago de una suma nominal por concepto de gastos de abogados en los procedimientos que se le someten. Debido a estas limitaciones, no se ha pedido al Controlador que ejerza estas facultades desde hace más de 20 años y, como esta disposición no se adoptó hasta en 1950, sólo se han planteado dos casos de este tipo. Por consiguiente, se puede considerar que en la práctica no existe en el Reino Unido ningún remedio administrativo relacionado con los DPI.

Sin embargo, el Controlador tiene la facultad de resolver en caso de que se solicite una declaración de no infracción de una patente, facultad que concurre con la de los tribunales competentes para entender en procedimientos relacionados con infracciones de patentes, y se puede solicitar tal declaración junto con la solicitud de revocación de una patente. En los procedimientos destinados a obtener una declaración de no infracción (sometidos al Controlador o a un tribunal), recae sobre el solicitante la carga de demostrar que su artículo/proceso no infringe un derecho válido de patente, mientras que en los procedimientos por infracción propiamente dichos, corresponde al titular de la patente la carga de probar que el demandado ha realizado un acto de infracción de la patente.

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.

- 1) En virtud del Common Law y de las leyes que determinan las facultades de los tribunales, los tribunales superiores (High Courts) y de condado (county courts) (o sus equivalentes en Escocia), competentes para resolver cuestiones relacionadas con la observancia de DPI, pueden adoptar medidas provisionales antes del juicio propiamente dicho, con inclusión de mandamientos judiciales cautelares o preliminares (interlocutory) (denominados "interdictos cautelares" en Escocia).
- 2) Los tribunales del Reino Unido competentes en materia de observancia de DPI también pueden dictar una orden denominada *Anton Piller*, caso en el que se utilizó por primera vez (el equivalente en Escocia es una orden dictada en virtud del artículo 1 de la Ley de Administración de Justicia (Escocia) de 1972). En virtud de esta orden, el demandado está obligado a admitir en los locales indicados en la orden, a las personas designadas en ella, bajo la supervisión de un procurador independiente, para que busquen

y tomen bajo su custodia cualquier documento u objeto especificado en la orden con el fin de ponerlo a buen recaudo como prueba para un juicio. Además, se suele prohibir al demandado que realice actividades que puedan constituir una infracción del DPI declarado, y el demandado debe hacer una declaración jurada en la que revele la procedencia de los artículos confiscados en virtud de la orden y el destino de los artículos que ya hayan salido de los locales.

- 3) Los tribunales también pueden dictar lo que se denomina un interdicto denominado *Mareva*, caso en el que se utilizó por primera vez. Se trata de una orden que permite congelar las cuentas bancarias y otros haberes del demandado, en espera de que sean examinados por el tribunal. Este tipo de medida suele adoptarse después del juicio, con el fin de preservar esos activos para poder pagar indemnizaciones por daños y perjuicios, pero en principio puede dictarse en cualquier etapa del procedimiento civil. Su equivalente en Escocia es la inmovilización de los bienes, que impide que un tercero tenga en su poder bienes muebles del demandado y que disponga de esos bienes en espera del resultado del procedimiento. También se impide al demandado disponer de los bienes que pueda dejar en herencia en detrimento del demandante, en espera de esos resultados, mediante un embargo de los bienes. La inmovilización y el embargo son procedentes cuando se pide la adopción de una compensación pecuniaria y constituyen medidas de protección para garantizar la eficacia de esa medida compensatoria.
- 4) Otra medida provisional, que se aplica en raras ocasiones, es la orden de *ne exeat regno* (desconocida en Escocia), en virtud de la cual se prohíbe a una parte salir del país hasta que el tribunal disponga lo contrario. Al igual que el interdicto *Mareva*, esta orden sólo se dicta cuando se teme que un demandado abandone la jurisdicción del tribunal sin haber efectuado el pago de la indemnización por daños y perjuicios que éste le haya impuesto.
- 5) Otra medida provisional es la solicitud al tribunal de una orden de indemnización provisional por daños y perjuicios. Para lograr que se dicte esa orden, el demandante debe demostrar al tribunal que es muy probable que en el juicio propiamente dicho el tribunal resuelva que se debe pagar al demandante una indemnización sustancial y que, en espera de que se determine su cuantía en el juicio, debe efectuarse un pago provisional. El tribunal puede fijar como condición para ese pago que el demandado tome las medidas necesarias para conservar la suma destinada al pago de la indemnización (con los correspondientes intereses) en el caso de que en el juicio el tribunal decida no indemnizar al demandante, o fijar una indemnización inferior a la suma pagada a título provisional. Sin embargo, dado que en los procedimientos relacionados con la observancia de DPI es habitual proceder en dos etapas, es decir, primero la determinación de la responsabilidad y luego la evaluación de los daños y perjuicios, son escasas las ocasiones en que se aplica este tipo de medida provisional en los procedimientos relacionados con la observancia de DPI. En Escocia, se puede dictar un decreto provisional, por ejemplo, cuando en las alegaciones no se ponga de manifiesto ningún argumento que permita rebatir las alegaciones del demandante.

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

En casos de urgencia excepcional, el tribunal (en Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte) dicta un mandamiento judicial *ex parte*, es decir, *inaudita altera parte*, pero sólo lo hace si opina que es necesario dictar el mandamiento inmediatamente, porque de lo contrario, el demandante podría sufrir un daño extremo e irremediable. Por ejemplo, se toma esta medida para impedir que se divulgue

información confidencial cuya publicación sea inminente o se exhiba en una exposición un artículo infractor de un DPI, pero este tipo de mandamiento judicial sólo se dicta por pocos días, para ofrecer al demandante una protección inmediata. El demandante debe por consiguiente volver a acudir al tribunal en un momento en que el demandado pueda también estar presente y pedir que se prorrogue el mandamiento en las condiciones establecidas normalmente para un mandamiento cautelar, según se explica en la respuesta a la pregunta 10 *supra*, en la que también se mencionan otros tipos de medidas provisionales. Estas medidas suelen tomarse *ex parte* con el fin de sorprender al demandado e impedir que tome medidas encaminadas a eludir la resolución que emita finalmente el tribunal. Sin embargo, en cualquiera de los casos, la orden sólo tiene un efecto limitado y temporal, hasta que las partes puedan volver a acudir al tribunal para que se reexamine la situación en presencia de ambas.

En Escocia, la situación es algo diferente, porque la adopción de medidas provisionales *inaudita altera parte* (mediante un interdicto cautelar) no es la excepción sino la regla, y tal interdicto sigue vigente hasta que el demandado tome la iniciativa de solicitar al tribunal que lo dispense de esa medida. Además, también la inmovilización y el embargo de bienes se dictan *ex parte*.

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.

En un procedimiento normal, la adopción de medidas provisionales se solicita en una etapa temprana. En el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, la adopción de estas medidas comienza con una notificación a cada uno de los demandados, y la presentación formal, simultáneamente o inmediatamente después, del escrito de demanda (Statement of Claim). La adopción de medidas provisionales se solicita al tribunal mediante una notificación (Notice of Motion), acompañada de una declaración jurada que sirve de justificante. No hay plazos para la presentación de esta solicitud, pero se pueden denegar las medidas provisionales si se estima que el demandante ha retrasado indebidamente su solicitud. En casos urgentes, está permitido presentar esa notificación incluso antes de emitir la notificación a que se ha hecho antes referencia o dar traslado de ella a los demandados, después de haberse comprometido ante el tribunal a hacerlo inmediatamente, con las correspondientes declaraciones, aún no juradas.

En la notificación por la que se hace la solicitud al tribunal (Notice of Motion) se suele proponer una fecha próxima para la celebración de una audiencia, aunque normalmente la audiencia inicial se dedica a fijar un calendario para la presentación de una declaración jurada del demandado en la que éste presenta pruebas en respuesta a las alegaciones formuladas en su contra, con plazo para presentar las pruebas correspondientes antes de celebrar la audiencia plena para examinar la solicitud de adopción de medidas provisionales. Estos plazos pueden ser bastante cortos si el tribunal considera que esta cuestión también debe decidirse con carácter urgente. En la audiencia inicial en la que se fija el calendario, es corriente que el demandante pida que el demandado se comprometa a no seguir cometiendo los actos objeto de la demanda, en espera de la audiencia plena y, en caso de que no se asuma tal compromiso, el demandante puede pedir al tribunal que dicte entretanto un mandamiento cautelar. Sin embargo, los tribunales son reacios a dictar un mandamiento de esa naturaleza, salvo si se trata de un caso evidente de infracción de DPI. Así pues, normalmente se dará al demandado el tiempo que el tribunal considere suficiente para que pueda demostrar por qué no sería procedente adoptar medidas provisionales contra él antes del examen del fondo del asunto.

En caso de negarse a adoptar medidas provisionales, el tribunal puede ordenar que se celebre prontamente el juicio completo y, de ser necesario, se reduzcan los plazos normales de las actuaciones preliminares, por ejemplo, el plazo para contestar a la demanda, poner de manifiesto los documentos pertinentes e intercambiar declaraciones escritas, antes del juicio, respecto de las pruebas que se presentarán en éste.

En Irlanda del Norte, el procedimiento es a *grosso modo* similar al de Inglaterra y Gales, pero en Escocia, el interdicto cautelar se suele solicitar en el escrito por el que se abre el proceso judicial. Con frecuencia se dicta sobre la base de las afirmaciones hechas por el demandante en ese escrito, y antes de su notificación al demandado. Sin embargo, el interdicto cautelar se dicta a discreción del tribunal y depende de que las alegaciones expuestas en el escrito sean suficientes para acreditar la existencia de un título e interés en la demanda y que existe una necesidad imperiosa de que se dicte un interdicto cautelar. Al ejercer esta facultad discrecional, el tribunal tiene en cuenta de manera equilibrada los intereses de las partes. El demandante tiene la posibilidad de pedir en cualquier momento que se revoque el interdicto cautelar, y el tribunal puede a su arbitrio acceder o no a ello, siempre que se constituya una fianza. El interdicto cautelar se dicta a riesgo del demandante, y el demandado que sufre una pérdida como resultado de un interdicto cautelar que se haya dictado indebidamente tendrá derecho a indemnización por daños y perjuicios.

La persona que teme que se pueda dictar un interdicto cautelar contra ella tiene la posibilidad de presentar al tribunal una oposición preventiva (caveat), en conexión con el procedimiento relacionado con el interdicto cautelar en general o con algún aspecto particular del mismo. Cuando se ha presentado un caveat, no se puede dictar un interdicto cautelar en relación de los aspectos que son objeto del mismo sin que el interesado tenga la oportunidad de hacer representaciones ante el tribunal. La vigencia del caveat es de 12 meses, pero se puede prorrogar.

La inmovilización y embargo de bienes son medidas pertinentes cuando se desea obtener compensación pecuniaria. La orden correspondiente se suele dictar al comienzo del procedimiento, junto con la orden de notificación de la demanda al demandado. Cuando se procede a la inmovilización antes de la notificación de la demanda, esa inmovilización quedará sin efecto si no se efectúa la notificación dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la confiscación (42 días en el caso de acciones en los que la cuantía litigiosa sea inferior a 1.500 libras). La orden de embargo sólo puede ser dictada por el Tribunal Superior (Court of Session). Éstas se dictan una vez presentado el escrito por el que se inicia el procedimiento en el tribunal pero, a diferencia de la inmovilización, no puede tener lugar antes de que se haya notificado la demanda. Normalmente se revocan estas medidas una vez constituida una fianza, pero también pueden revocarse sin fianza ni depósito cuando tales medidas son desproporcionadas en relación con los intereses del demandante. Los gastos por confiscación o inhibición no pueden recuperarse como parte de los gastos del proceso.

13. 1) Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos.

En las leyes del Reino Unido no hay disposiciones que regulen la duración o el costo del procedimiento de adopción de medidas provisionales. Siempre que estas medidas se soliciten prontamente, el tribunal establece un calendario para las actuaciones ulteriores y se fija la fecha de una audiencia.

Dado que las medidas provisionales se solicitan necesariamente debido a la existencia de un peligro de perjuicio inminente a los intereses del demandante, el tribunal reducirá los plazos previstos en el calendario, según se considere necesario para la adopción inmediata de medidas. En un caso muy urgente, por ejemplo, si se teme que se infrinja un derecho de autor en un periódico que está a punto de ser publicado, el tribunal oirá a los representantes del demandante con un preaviso muy breve, e incluso durante la noche en la sede del "juez de guardia". También los tribunales de apelación actuarán con celeridad cuando se considere necesario en interés del público.

Como se indica en la respuesta a la pregunta 8 *supra*, los costos del procedimiento dependen de la cantidad de dinero que un litigante pueda y desee dedicar al caso. La parte que gane el juicio puede esperar recuperar gran parte, si no la totalidad, de sus gastos de abogados y otros desembolsos

(véase la respuesta a la pregunta 5 2) *supra*; las normas generales son aplicables también a las solicitudes de medidas provisionales). Sin embargo, por lo general en la orden de imposición de las costas en relación con las solicitudes de medidas provisionales se estipula que deben imponerse únicamente al final del proceso, es decir, una vez concluido el examen a fondo del asunto, aunque el tribunal puede ordenar que los costos se tasen y paguen de inmediato.

2) Sírvanse facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real del procedimiento y su costo.

No se dispone de tales datos, lo que no es sorprendente si se tiene en cuenta la variedad de procedimientos de observancia de DPI que se someten a los tribunales, como puede verse en la respuesta a la pregunta 8 2) *supra*.

b) Medidas administrativas

14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores [Preguntas 10 a 13] en relación con las medidas provisionales administrativas.

En la legislación del Reino Unido no hay disposiciones que estipulen que un órgano administrativo pueda adoptar medidas provisionales, con excepción de las "medidas en frontera" que se examinan en las respuestas a las preguntas 15 a 19 *infra*.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

15. 1) 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).

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales tiene facultades generales para confiscar bienes que entren en el territorio del Reino Unido (salvo tal vez cuando procedan de los demás Estados miembros del Espacio Económico Europeo (EEE)), cuando tenga motivos para creer que la importación de esas mercancías puede infringir disposiciones legales. En la mayoría de los casos, se trata de restringir la entrada en el Reino Unido de productos prohibidos (tales como estupefacientes, armas, material pornográfico y ciertos animales y plantas).

En lo concerniente a la infracción de DPI, las únicas disposiciones concretas son las relativas a productos que lleven marcas de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata. Estas disposiciones se basan principalmente en el Reglamento (CE) N° 3295/94 del Consejo. En este reglamento, se entiende por "mercancías con usurpación de marca" las mercancías que llevan una marca de fábrica o de comercio esencialmente idéntica a la marca registrada y que se ha utilizado sin autorización del titular del derecho o de sus licenciarios; y por "mercancías pirata" copias no autorizadas de obras protegidas por derechos de autor, con inclusión de grabaciones sonoras y películas, y el alcance de esta definición es mayor que el de la que figura en la nota al artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque incluye también copias no autorizadas de obras protegidas por derechos de dibujos o modelos o por derechos de interpretación o ejecución de obras. En lo concerniente a las mercancías con usurpación de marca, estas disposiciones abarcan también los embalajes, folletos, etc., incluso cuando no acompañen a las mercancías y, en lo concerniente a las mercancías con usurpación de marca de fábrica o de comercio falsificadas y las mercancías pirata que lesionan derechos de autor,

abarcan también los moldes o matrices destinados o adaptados específicamente a la fabricación de esas mercancías.

Además de estas facultades otorgadas en virtud de este Reglamento de la Unión Europea, que no entró en vigor hasta el 1º de enero de 1995, hace varios años ya, los tribunales disponen de facultades conferidas por leyes especiales del Reino Unido en materia de marcas de fábrica o de comercio y de derechos de autor (en este último caso en relación con obras literarias, dramáticas y musicales publicadas, así como con grabaciones sonoras y películas), en las que se prevé un procedimiento conforme al cual el titular de una marca de fábrica o de comercio o de un derecho de autor puede notificar a las autoridades aduaneras la importación inminente de mercancías (del tipo especificado *supra*) que infringen sus derechos y solicitar que se consideren mercancías prohibidas y se sometan a inspección y que, en caso de que se confirme que se trata de mercancías infractoras, las autoridades aduaneras procedan posteriormente a su decomiso. A menos que se impugne con éxito ese decomiso, las mercancías son destruidas finalmente por las autoridades aduaneras. Estas "medidas internas" requieren que se facilite información acerca de la fecha y lugar en que se prevé que lleguen las mercancías infractoras y, por lo tanto, tienen poco valor, habida cuenta de las facultades amplias otorgadas recientemente en virtud del Reglamento de la Unión Europea; además, las medidas internas han pasado a ser bastante inefectivas porque se aplican ahora únicamente a las importaciones a las que no son aplicables las disposiciones del Reglamento de la Unión Europea.

2) 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 disposiciones que se resumen en la respuesta anterior no se aplican a las mercancías que han sido despachadas a "libre práctica" en la Unión Europea, es decir mercancías originarias del territorio de esa Unión o importadas en ese territorio tras el pago de los correspondientes derechos de aduana e impuestos de importación. Si no se aplica esta excepción, las mercancías destinadas a la exportación y las "mercancías en tránsito" están incluidas en el ámbito de aplicación de las disposiciones. En cambio, están excluidos los bienes no destinados al comercio que formen parte del equipaje personal de los viajeros y que no excedan de las cantidades que se benefician de una exoneración de los derechos de aduana y (en el caso de las disposiciones internas a las que se hace referencia en la respuesta anterior) las mercancías destinadas al uso privado y doméstico de la persona que las importa.

Sin embargo, el Reglamento de la Unión Europea no se aplica a la importación de mercancías comercializadas por el titular del derecho o con su consentimiento, incluso cuando no se haya consentido su importación en la Unión Europea o cuando las mercancías hayan sido fabricadas sin respetar las condiciones estipuladas en la licencia concedida por el titular del derecho. En cambio, no se aplica esta limitación a las "disposiciones internas", por lo que, si las mercancías provienen del exterior de la Unión Europea o no han sido despachadas a libre práctica en la Unión Europea, se aplican estas disposiciones internas a la importación de mercancías comercializadas en otro país (que no sea miembro de la Unión Europea) por el titular del derecho o con su consentimiento, aunque únicamente en el caso de que el titular del derecho indique claramente que no ha dado su consentimiento para que las mercancías sean importadas en el Reino Unido pero, en ese caso, es probable que sea difícil convencer a las autoridades aduaneras de que se trata de mercancías infractoras conforme a lo estipulado en las disposiciones internas.

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)?

Las disposiciones del Reglamento (CE) N° 3295/94 del Consejo se aplican automáticamente en el Reino Unido y se considera que se ajustan a las obligaciones establecidas en los artículos 51 a 57 del Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud de este Reglamento, se puede solicitar a las autoridades aduaneras (los comisionados de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales) que retengan las mercancías respecto de las que el solicitante tenga motivos para pensar que se trata de mercancías falsificadas o pirata. Se abona una tasa para pagar este servicio de vigilancia administrativa durante un mes, y también puede pagarse una tasa para prorrogar el servicio de mes en mes. El solicitante debe abonar, además de esta tasa, un monto destinado a pagar una compensación en caso de retención ilícita de las mercancías, y las autoridades aduaneras pueden exigir una garantía para el caso de que se reclame esa compensación. El solicitante debe demostrar que es titular del derecho que reivindica y, en caso necesario, debe presentar una autorización del titular del derecho para tomar medidas contra la importación de mercancías falsificadas o pirata. Si se considera admisible la solicitud, las autoridades lo notificarán al solicitante e iniciarán la vigilancia, que durará durante el período solicitado, pero la solicitud debe presentarse como mínimo diez días antes de la fecha en que se considere que se van a importar o exportar las presuntas mercancías infractoras.

En virtud del Reglamento, las autoridades aduaneras también tienen la facultad de retener, por iniciativa propia, mercancías que sospechen puedan ser falsificadas o pirata, incluso en ausencia del proceso descrito anteriormente. En este caso, se notifica al titular del derecho, que tienen tres días hábiles para solicitar que se considere que las mercancías son falsificadas o pirata y que deben ser objeto de decomiso.

Si las autoridades aduaneras retienen mercancías con arreglo a cualquiera de estos procedimientos, se informa de ello a la persona que haya presentado la solicitud, y se retienen las mercancías (o se suspende su despacho a libre práctica) durante diez días hábiles, período en el que tanto el titular del derecho como el importador pueden inspeccionar las mercancías. Si dentro de ese plazo el titular o la persona autorizada para actuar en su nombre toma medidas para demostrar que las mercancías retenidas son de hecho mercancías falsificadas o pirata, las autoridades aduaneras deciden su confiscación. En el caso de que se impugne esta decisión, las autoridades aduaneras deben iniciar ante un tribunal un procedimiento de expropiación, cuyo costo corre a cargo de quien haya solicitado la confiscación. Si se desestima la pretensión de expropiación, las mercancías se despachan a libre práctica, pero si se acepta, se destruyen las mercancías. No se permite su reexportación. Si se demuestra que las mercancías no son falsificadas ni pirata, el titular del derecho tendrá que pagar al importador una indemnización por los daños y perjuicios originados por la retención ilícita de las mercancías. Esta indemnización cubre, además de los daños y perjuicios, los gastos del juicio.

17. 1) 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.

Las "disposiciones internas" a las que se hace referencia en la respuesta a la pregunta 16 *supra* se han utilizado relativamente en pocas ocasiones, debido probablemente a la necesidad de notificar el momento y el lugar de la llegada prevista de las mercancías usurpadoras de una marca de fábrica o de comercio o infractoras de un derecho de autor. Dado que el Reglamento (CE) N° 3295/94 del

Consejo no entró en vigor hasta el 1º de julio de 1995, no ha habido tiempo suficiente para comprobar la eficacia de sus disposiciones. Sin embargo, según parece, se está utilizando con frecuencia el procedimiento de solicitud previsto en él.

2) ¿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?

Una vez que se han retenido las mercancías después de solicitada su vigilancia, se da un plazo de diez días hábiles para la inspección de las mercancías y la emisión de un dictamen escrito sobre si las mercancías retenidas son falsificadas o pirata, plazo que puede prorrogarse por otros diez días hábiles. En el caso de que las autoridades aduaneras hayan retenido las mercancías por iniciativa propia, se prevé un plazo de tres días para la presentación, por el titular del derecho o en su nombre, de una solicitud de retención de esas mercancías, después de lo cual comienzan a contar los plazos de diez días. Una vez transcurridos esos plazos y concluidos los procedimientos que eventualmente se hayan iniciado durante los mismos, las mercancías se despachan o confiscan, y pueden en este último caso ser objeto de un procedimiento de expropiación, según se explica en la respuesta a la pregunta 16 *supra*.

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

Las autoridades aduaneras no están "obligadas" a actuar por propia iniciativa pero, según se explica en la respuesta a la pregunta 16 *supra*, pueden hacerlo, y lo hacen cuando sospechan que determinadas mercancías son mercancías falsificadas o pirata.

2) ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?

La respuesta es afirmativa. Según se explica en la respuesta a la pregunta 16 *supra*, cuando las autoridades actúan de oficio, se efectúa una notificación al titular de los derechos, y las mercancías se despachan si no se solicita su retención dentro de los tres días hábiles siguientes.

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

Véase la respuesta a la pregunta 16.

Procedimientos penales

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

En el Reino Unido, el derecho penal (en Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte) se aplica mediante un sistema de juicios con jurado en los Tribunales de la Corona (Crown Courts), para los delitos graves, y un sistema de procedimientos sumarios en los Tribunales de Magistrados (Magistrates' Courts), para los delitos menores; algunos delitos pueden juzgarse con arreglo a uno u otro procedimiento, es decir, en uno u otro tribunal, a opción, en primer lugar del fiscal y, en segundo lugar, del inculpado, quien puede elegir que se le juzgue en un tribunal superior al que haya elegido el fiscal. Puede apelarse contra una decisión del Tribunal de Magistrados ante el Tribunal de la Corona, y contra una decisión de éste ante un Tribunal de Apelación de lo Penal, con posibilidad de una apelación en última instancia ante la Cámara de los Lores.

En Escocia existe un sistema de juicios con jurado en el Tribunal Superior y el tribunal de primera instancia (Sheriff Court), y de procedimientos sumarios en éste último y en el tribunal de distrito

(District Court). En el caso de los delitos que pueden enjuiciarse conforme a uno u otro procedimiento, corresponde al fiscal decidir si el juicio ha de desarrollarse con intervención de un jurado o ante un tribunal con arreglo al procedimiento sumario. Se puede apelar ante un tribunal de apelación contra las decisiones de todos los tribunales, pero no existe la posibilidad de apelar en última instancia ante la Cámara de los Lores.

Sin embargo, en el Reino Unido el derecho penal no tiene una función importante en la observancia de los DPI, aunque sí se están dando cada vez más casos de mercancías falsificadas (consideradas como infracción penal de derechos que confieren marcas de fábrica o de comercio) y de mercancías pirata (consideradas como una infracción penal de los derechos de autor, los derechos de interpretación o ejecución de obras y los derechos de dibujos y modelos).

En Inglaterra y Gales, el delito de infracción de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio o de los derechos de autor (según se definen en la respuesta a la pregunta 21 *infra*) pueden ser objeto de un juicio sumario ante un Tribunal de Magistrados o un juicio con jurado ante un Tribunal de la Corona. La situación en Irlanda del Norte es similar. En Escocia, esos delitos pueden ser juzgados en un procedimiento sumario o por un jurado.

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 hay disposiciones por las que se traten como delitos penales las infracciones de patentes o de dibujos y modelos registrados. También las acciones de abuso de confianza (uso indebido de secretos comerciales) o de infracción de los derechos que confieren las marcas de fábrica o de comercio no registradas son asuntos de carácter puramente civil, no punibles como delitos penales.

Un delito de infracción de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio es punible en virtud del artículo 92 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1994. En pocas palabras, esta ley es aplicable en caso de uso no autorizado de una marca de fábrica o de comercio registrada (o de una marca que pueda confundirse con la marca registrada) mediante la utilización de esa marca en las mercancías o sus embalajes, la venta, oferta para la venta, distribución o enajenación en cualquier otra forma de las mercancías que lleven esa marca, o en los casos en que esas mercancías estén en posesión o custodia o bajo el control de una persona, o en que esa marca se utilice en el etiquetado o embalaje de las mercancías, o en una publicación comercial o publicidad relacionada con las mercancías, siempre que cualquiera de estos actos se haya realizado con el fin de obtener beneficios para sí mismo o para otro, o con la intención de ocasionar un perjuicio a otro y, en todo caso, sin el consentimiento del titular. Este tipo de delito también abarca la posesión, custodia o control del material utilizado para el etiquetado, embalaje o publicidad de las mercancías que lleven esa marca, así como para la producción, posesión, custodia o control de artículos diseñados o adaptados específicamente a la fabricación de copias de esa marca, siempre que la acción de que se trate se haya realizado en el marco de una actividad comercial. Sin embargo, no se considera que ha habido delito con arreglo a estas disposiciones a menos que las mercancías de que se trate sean mercancías objeto de la marca registrada o que la marca de fábrica o de comercio tenga tal fama en el Reino Unido que su utilización no autorizada permita aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o la fama de esa marca o pueda ir en detrimento de uno u otra; ni tampoco cuando el demandado puede demostrar que tenía motivos razonables para creer que sus acciones no constituían una infracción (civil) de los derechos conferidos por la marca de fábrica o de comercio registrada.

También es un delito penal utilizar el real escudo de armas o el símbolo olímpico sin autorización.

El delito de infracción de derechos de autor (o de derechos de interpretación o ejecución de obras) es punible en virtud de lo dispuesto en el artículo 107 (o en el artículo 198) de la Ley de Derecho

de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988. En pocas palabras, se puede incurrir en un delito penal con arreglo a estas disposiciones generalmente en las mismas circunstancias que dan lugar a que un acto de infracción de derechos de autor sea objeto de un procedimiento civil, siempre que la obra objeto de la reclamación sea una obra respecto de la cual el demandado sabe o tiene motivos para creer que se trata de una copia infractora de derechos de autor (o de derechos de interpretación o ejecución de obras). Además, si se tiene este conocimiento, es delito producir o estar en posesión de un artículo diseñado o adaptado específicamente para fabricar copias de una obra particular protegida por derechos de autor o interpretar, ejecutar o presentar en público una obra literaria, dramática o musical, una grabación sonora o una película.

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

En el caso de las infracciones de marcas de fábrica o de comercio clasificadas como delitos penales (véase al respecto la respuesta a la pregunta 21 *supra*), cualquier autoridad local de pesas y medidas de Inglaterra y Gales (y el Departamento de Desarrollo Económico de Irlanda del Norte) tiene la obligación de aplicar estas disposiciones. Sin embargo, este deber no excluye la posibilidad de que un particular entable una acción por esos delitos (véase la respuesta a la pregunta 23 *infra*).

La referencia que se hace a un "deber" implica que esas autoridades deben actuar por propia iniciativa, aunque normalmente sólo lo hacen cuando se ha formulado una reclamación o cuando se ha facilitado información que indica que se ha cometido un delito con arreglo a las disposiciones penales que se resumen en la respuesta a la pregunta 21.

En Escocia, al igual que en Inglaterra y Gales, las autoridades locales de pesas y medidas tienen el deber de hacer que se castiguen los delitos de infracción de marcas de fábrica o de comercio y de derechos de autor. Sin embargo, estas autoridades (es decir, los consejos establecidos con arreglo al artículo 2 de la Ley de Administración Local (Escocia) de 1994) no tienen derecho a iniciar un procedimiento penal. La autoridad local debe comunicar todas las infracciones al fiscal, quien decide si ha de iniciar o no un procedimiento de esa índole. Los particulares pueden señalar una infracción a la atención de la autoridad local o del fiscal.

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

Cualquier persona u organismo puede entablar un procedimiento penal si tiene motivos suficientes, habida cuenta de su interés personal o del interés público para instar la ejecución de la ley penal. Sin embargo, en Escocia el ejercicio de la acción penal por particulares es tan excepcional que no constituye más que una posibilidad teórica para un particular que haya sufrido un perjuicio en relación con la infracción de marcas de fábrica o de comercio o de derechos de autor.

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.

1) Prisión

En el caso de los delitos objeto de un procedimiento sumario, la pena máxima de prisión por infracción de marcas de fábrica o de comercio y de derechos de autor (incluidos los derechos de interpretación o ejecución de obras) es de seis meses, pero la utilización no autorizada del real escudo de armas o del símbolo olímpico no se castiga con penas privativas de libertad. En el caso de los delitos juzgados por un jurado en un Tribunal de la Corona, o un tribunal similar, puede imponerse una multa cuya cuantía no tiene fijado un límite máximo por infracción de los derechos que confiere una marca

de fábrica o de comercio (incluida la utilización no autorizada del símbolo olímpico) o de derechos de autor (incluidos los derechos de interpretación o ejecución de obras), pero la utilización no autorizada del real escudo de armas sólo puede ser objeto de un procedimiento sumario. Cuando estos delitos punibles con pena de prisión se someten a un Tribunal de la Corona (o un tribunal similar), la pena máxima de prisión es de diez años en el caso de una infracción de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio, y de dos solamente cuando se trata de una infracción de derechos de autor (o derechos de interpretación o ejecución de obras).

2) Sanciones pecuniarias

En el caso de los delitos objeto de un procedimiento sumario, actualmente la multa máxima es de 5.000 libras, salvo cuando se trata de una utilización no autorizada del real escudo de armas, en que es de 500 libras.

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

Cuando el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, un derecho de autor, un derecho de interpretación o ejecución de una obra o un derecho de dibujos y modelos constata o considera que una persona tiene un objeto infractor en su posesión o custodia o bajo su control en el marco de una actividad comercial, o un artículo diseñado o adaptado específicamente para la fabricación de tal objeto, puede acudir a un tribunal (a estos efectos incluso al Tribunal de Magistrados o un tribunal similar) para pedirle que ordene que el artículo infractor se le entregue a ella o a otra persona designada por el tribunal. Además, cuando ese titular constate que esos objetos están expuestos o disponibles de otro modo para su venta o alquiler, dichos objetos pueden ser confiscados por el titular o por una persona autorizada por él, siempre que se haya notificado a una comisaría local de policía la intención de confiscar esos bienes. Estas facultades sólo pueden ejercerse dentro de los seis años siguientes a la fabricación de los objetos de que se trate, a menos que el titular del derecho no haya podido o se le haya impedido, mediante fraude u ocultación, descubrir los hechos pertinentes.

Después de esa entrega o confiscación, se puede solicitar al tribunal (el Tribunal Superior o un tribunal de condado, y, en Escocia, el Court of Session o un sheriff court) que se decomisen y entreguen al titular del derecho las mercancías retenidas o confiscadas, o que se destruyan o se les dé cualquier otro destino que el tribunal considere apropiado, o que no se dicte tal orden. En este último caso, la persona a la que se confiscaron las mercancías tiene derecho a que se le devuelvan.

4) Otras medidas correctivas

Cuando se puede demostrar que se tiene motivos razonables para creer que se ha cometido o se está a punto de cometer un delito de infracción de derechos de autor o derechos de interpretación o ejecución de obras (pero no de derechos de dibujos y modelos o derechos de marcas de fábrica o de comercio) se puede solicitar a un magistrado local (juez de primera instancia (sheriff) o juez de paz en Escocia) que dicte una orden de registro por la que se autorice a la policía entrar en locales y registrarlos (el término "locales" abarca también terrenos, edificios, estructuras movibles, vehículos, embarcaciones y aeronaves). Una vez que se haya ejecutado esa orden de registro, el funcionario de la policía puede poner bajo su custodia cualquier prueba de que se ha cometido (o se proyecta cometer) tal delito. La orden tiene una vigencia de 28 días y en ella se puede autorizar a que el funcionario de la policía vaya acompañado de otras personas.

Se aplican las mismas sanciones a los delitos cometidos en Escocia o Irlanda del Norte, donde también pueden someterse a un procedimiento sumario (con penas más limitadas) o a un juicio con jurado en un tribunal superior.

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 disposiciones que regulen la duración o el costo del procedimiento. Sin embargo, los tribunales de lo penal pueden imponer al acusado el pago de costas al fiscal. En caso de que absuelva al acusado del delito que se le ha imputado, el tribunal puede decidir que las costas del procedimiento se paguen con cargo a fondos públicos. Esta decisión no se suele adoptar cuando la conducta del acusado justifica que se haya iniciado un procedimiento contra él. En Escocia, no se pueden imponer las costas en favor o en contra del acusado.

Se puede conceder asistencia jurídica para la defensa en un juicio penal con jurado, cuando el tribunal considere que los gastos no pueden cubrirse sin causar privaciones indebidas al acusado o las personas a su cargo. También puede obtenerse esa asistencia en los procedimientos sumarios, cuando la autoridad competente para prestarla considere no sólo que el pago de los gastos causaría privaciones indebidas al acusado o las personas a su cargo, sino también que esa asistencia debe concederse en interés de la justicia. En Escocia, la asistencia jurídica en lo penal es completamente gratuita para el acusado.

No se dispone de datos sobre la duración del procedimiento y su costo. Sin embargo, hay que señalar que un solo procurador, con un gasto mínimo, puede presentar las solicitudes a las que se hace referencia en la respuesta a la pregunta 24 3) a un Tribunal de Magistrados (o un tribunal similar). Es evidente que aumentan los costos si se impugnan las actuaciones, y existe la posibilidad de apelar ante uno o más tribunales superiores.