

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Irlanda

Addendum

I. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

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.

Los tribunales competentes en los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual son el Tribunal de Distrito, el Tribunal de Circuito, el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo.

2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

En general, quien promueve los procedimientos es el titular de los derechos de propiedad intelectual. También pueden hacerlo en ciertos casos los licenciatarios exclusivos. Esas personas pueden actuar mediante un representante legalmente constituido. Los procedimientos para la obtención de mandamientos judiciales cautelares o interlocutorios pueden basarse en una declaración jurada, en cuyo caso puede no ser necesaria la comparecencia personal del titular de los derechos.

3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?

Los tribunales pueden dictar un emplazamiento, u ordenar la presentación de documentos.

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

En virtud de la Constitución, la justicia debe administrarse en proceso público, salvo que la ley disponga otra cosa. Los casos en que una audiencia o parte de ella puede celebrarse a puerta cerrada

¹Documento IP/C/5.

son aquellos en que, de no ser así, se menoscabaría el interés de la justicia; por ejemplo, las actuaciones en que es necesario dar a conocer secretos comerciales o procedimientos de fabricación reservados.

Las partes que deseen proteger información confidencial deben invocar un privilegio y justificar su negativa a presentar un documento o responder a una pregunta basándose en las causas habituales de dispensa.

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

- **mandamientos judiciales;**
- **órdenes de resarcimientos de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;**
- **destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Las autoridades judiciales pueden dictar mandamientos judiciales cautelares o interlocutorios y ordenar el pago de daños y perjuicios según las reglas del common law.

El artículo 47 de la Ley de Patentes de 1992 autoriza a los tribunales a disponer medidas como los interdictos, las órdenes de indemnización de daños y perjuicios, la entrega o destrucción de materiales en infracción, la rendición de cuentas de los beneficios obtenidos y medidas de carácter declaratorio. Sin embargo, se establece que los tribunales no pueden disponer, respecto de una misma infracción, la indemnización de los daños y perjuicios y a la vez la rendición de cuentas de los beneficios obtenidos.

El artículo 78 de la Ley sobre la Propiedad Industrial y Comercial (Protección) de 1927 autoriza medios de reparación como los mandamientos judiciales, la indemnización de daños y perjuicios, y el cobro por el titular de un dibujo o modelo industrial de una suma no mayor de 50 libras en carácter de crédito contractual.

El artículo 18 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1996 establece que, en las acciones por infracción de marcas registradas, el titular dispondrá de todos los medios de reparación por indemnización de daños y perjuicios, mandamientos judiciales, rendición de cuentas y otros medios que corresponderían por la infracción de cualquier otro derecho de propiedad intelectual.

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?

En ninguna circunstancia.

7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?

En general, los mandamientos judiciales interlocutorios se dictan mediante una garantía constituida por el solicitante respecto de la indemnización de los perjuicios que cause. Si se comprueba que se impuso al demandado una obligación indebidamente, la persona que lo solicitó puede ser condenada a indemnizarle. Ello también podría aplicarse a las autoridades públicas y los funcionarios públicos.

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

La duración y el costo de los procedimientos varían considerablemente según el tipo de asunto. No se dispone de datos sobre la duración concreta de los procedimientos y su costo.

b) Procedimientos y remedios administrativos

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

No existen procedimientos ni remedios administrativos que puedan aplicarse.

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.

Las autoridades judiciales pueden dictar mandamientos judiciales cautelares e interlocutorios, así como las órdenes denominadas "Anton Piller" y las interdicciones "Mareva", de conformidad con el common law.

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

Se pueden ordenar medidas *inaudita altera parte* si la solicitud es de carácter urgente o se basa en el efecto sorpresa, y cuando la notificación previa de determinada solicitud puede dar lugar a la destrucción de elementos probatorios fundamentales.

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.

Los mandamientos judiciales cautelares se basan en general en un auto o notificación del tribunal, acompañado de una declaración jurada en la que se manifiestan todos los hechos pertinentes y de importancia respecto del caso. El mandamiento cautelar en general tiene vigencia por un máximo de cuatro días. Se lleva a cabo mediante la notificación de la decisión judicial que lo dispone.

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

La duración y el costo de los procedimientos varían considerablemente según el tipo de asunto. No se dispone de datos sobre la duración concreta de los procedimientos y su costo.

b) Medidas administrativas

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

No existen medidas provisionales administrativas aplicables.

Procedimientos penales

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

Los tribunales competentes en los casos de delitos penales de infracción de derechos de propiedad intelectual son el Tribunal de Distrito, el Tribunal de Circuito, el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo.

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?

La Ley de Patentes de 1992, en sus artículos 111, 112 y 113, establece los siguientes delitos:

- falsificación de inscripción en el registro;
- invocación infundada de derechos de patente;
- sugerencia falsa de una vinculación oficial con la Oficina de Patentes.

La Ley sobre la Propiedad Industrial y Comercial (Protección) de 1927, en su artículo 150, establece los siguientes delitos:

- aseveración falsa de que un dibujo o modelo está registrado;
- sugerencia falsa de una vinculación oficial con el Registro de la Propiedad Industrial y Comercial;
- empleo no autorizado de símbolos del Estado.

La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1996, en sus artículos 92, 93, 94 y 97, establece los siguientes delitos:

- solicitud o uso fraudulentos de una marca en relación con productos;
- falsificación de inscripción en el registro;
- aseveración falsa de que una marca de fábrica o de comercio está registrada;
- empleo no autorizado de símbolos del Estado de Irlanda.

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?

- i) Son competentes para iniciar procedimientos penales el Gardaí y el Director del Ministerio Público.
- ii) En general, los procedimientos penales se inician a raíz de una denuncia.

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

- i) Sí, los particulares están legitimados para entablar procedimientos penales.
- ii) El common informer, que tiene facultades en virtud del common law para formular denuncias e incoar acción por un delito en un tribunal de jurisdicción sumaria, salvo disposición en contrario de la ley.

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

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

La Ley de Patentes de 1992, en su artículo 111, dispone que la persona condenada por falsificación de inscripción en el registro será pasible de la aplicación sumaria de una multa no mayor de 1.000 libras, o, según la decisión discrecional del tribunal, de una pena de prisión por cualquier plazo no mayor de seis meses, o de ambas penas. La Ley de Patentes de 1992, en su artículo 112, dispone que la persona condenada por invocación infundada de derechos de patente será pasible de la aplicación sumaria de una multa no mayor de 1.000 libras. La Ley de Patentes de 1992, en su artículo 113, dispone que la persona condenada por sugerencia falsa de una vinculación oficial con la Oficina de Patentes será pasible de la aplicación sumaria de una multa no mayor de 500 libras.

La Ley sobre la Propiedad Industrial y Comercial (Protección) de 1927, en su artículo 150, dispone que la persona condenada por falsificación de inscripción en el registro será pasible de la aplicación sumaria de una multa no mayor de 5 libras. La misma Ley dispone que la persona condenada por aseveración falsa de que un dibujo o modelo está registrado será pasible de la aplicación sumaria de una multa no mayor de 5 libras. La misma Ley dispone que la persona condenada por sugerencia falsa de una vinculación oficial con el Registro de la Propiedad Industrial y Comercial será pasible de la aplicación sumaria de una multa no mayor de 20 libras. El artículo 151 dispone que la persona condenada por empleo no autorizado de símbolos del Estado será pasible de la aplicación sumaria de una multa no mayor de 20 libras y, en caso de delito continuado, de una multa adicional que no exceda de 5 libras por cada día de persistencia del delito.

La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1996, en su artículo 92, dispone que el autor de una solicitud o uso fraudulentos de una marca de fábrica o de comercio en relación con productos será pasible de la aplicación sumaria de una pena de prisión por plazo no mayor de seis meses, o de una multa no mayor de 1.000 libras, o de ambas penas; tal persona, en caso de enjuiciamiento y condena, será pasible de una pena de prisión por plazo no mayor de cinco años, o de una multa no mayor de 100.000 libras, o de ambas penas.

La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1996, en su artículo 93, dispone que el autor del delito de falsificación de inscripción en el registro será pasible de la aplicación sumaria de una pena de prisión por plazo no mayor de seis meses, o de una multa no mayor de 1.000 libras, o de ambas penas; o bien, en caso de enjuiciamiento ordinario, será pasible de una pena de prisión por plazo no mayor de dos años, o de una multa no mayor de 200.000 libras, o de ambas penas. La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1996, en su artículo 94, dispone que el autor del delito de falsa aseveración de que una marca de fábrica o de comercio está registrada será pasible de la aplicación sumaria de una multa no mayor de 1.000 libras y, en caso de delito continuado, de nuevas multas que no excedan de 100 libras por cada día de persistencia del delito. La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1996, en su artículo 97, dispone que el autor del delito de empleo no autorizado de símbolos del Estado de Irlanda será pasible de la aplicación sumaria de una multa no mayor de 1.000 libras y, en caso de delito continuado, de una multa adicional que no exceda de 100 libras por cada día de persistencia del delito.

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.

La duración y los costos de los procedimientos varían considerablemente según el tipo de asunto. No se dispone de datos sobre la duración concreta de los procedimientos y su costo.