

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA<sup>1</sup>

Respuestas del Japón

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 casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual los tribunales de primera instancia serán los tribunales de distrito. El tribunal de apelación será un tribunal superior y el tribunal superior de apelación será el Tribunal Supremo. (Cuando la cuantía del juicio no sea superior a 900.000 yen, los tribunales a que se hace referencia *supra* serán, respectivamente, un tribunal de juicios sumarios, un tribunal de distrito y un tribunal superior.)

**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?**

Cualquier persona que haga valer derechos de propiedad intelectual puede ser parte en el procedimiento. La parte interesada puede designar como representante a un procurador de su elección (en los procedimientos del tribunal de juicios sumarios, la parte puede designar como representante a personas que no sean procuradores, previa autorización del tribunal); la propia parte puede también actuar por sí misma (artículo 79 del Código de Procedimiento Civil). No es necesario que la parte comparezca en persona ante el tribunal cuando su representante lo haga. Cuando el tribunal decide interrogar a la parte en el examen de las pruebas, puede citarla a comparecer. Si la parte citada no se presenta sin alegar razones legítimas, podrán considerarse verdaderas las afirmaciones de la parte contraria (artículo 338 del Código de Procedimiento Civil).

**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 están facultados para ordenar a una persona que disponga de documentos, incluso cuando se trate de una de las partes, que los presente cuando así lo pida la parte contraria, en los casos siguientes (artículos 312 y 314 del Código de Procedimiento Civil):

---

<sup>1</sup>Documento IP/C/5.

- 1) cuando la propia parte disponga de los documentos a que ha hecho referencia en el juicio;
- 2) cuando la parte que haya de probar sus argumentos tenga derecho a exigir que la persona que disponga de los documentos se los facilite o le autorice a examinarlos;
- 3) cuando los documentos se presenten en interés de la parte que ha de probar sus argumentos, o se presenten para demostrar las relaciones jurídicas entre esa parte y la persona que tenga los documentos en su poder.

Además, los tribunales están facultados para ordenar a la persona que tenga en su poder determinados objetos, incluso cuando se trate de una de las partes, que los presente para ser examinados, a solicitud de la parte contraria, cuando la persona que los tenga en su poder no tenga razones legítimas de negarse a ello (artículo 335 del Código de Procedimiento Civil).

*Artículo 105 de la Ley de Patentes*

En los litigios relativos a la infracción de un derecho de patente o una licencia exclusiva, el tribunal puede, a solicitud de una de las partes, ordenar que la otra parte presente los documentos necesarios para la evaluación de los daños causados por la infracción. No obstante, esta disposición no se aplica cuando la persona que tiene en su poder los documentos aduce una razón legítima para negarse a presentarlos.

- ref. El artículo 105 de la Ley de Patentes se aplicará *mutatis mutandis* a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y la Ley de Dibujos y Modelos Industriales.
- ref. Artículo 26 de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos integrados de semiconductores.

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

Las circunstancias en las que puede obligarse a una persona, contra su voluntad, a presentar pruebas que estén en su poder se limitan al caso 3) descrito *supra*, y en tal caso no se supone que tales pruebas contienen información confidencial. Por lo tanto, no hay circunstancias en las que pueda exigirse la presentación de información confidencial como prueba, contra la voluntad de la persona que disponga de ella, y se garantiza así la protección de la información confidencial.

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

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

Las medidas previstas en cada una de las leyes pertinentes son aplicadas por decisión del tribunal, caso por caso, cuando están reunidas las condiciones estipuladas en cada ley.

*Mandamientos judiciales:*

Artículo 100 de la Ley de Patentes

El titular de una patente o de una licencia exclusiva puede exigir que la persona que infrinja el derecho de patente o la licencia exclusiva, o haya de hacerlo probablemente, cese o se abstenga de tal infracción.

ref. Párrafo 1 del artículo 36 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, párrafo 1 del artículo 37 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, párrafo 1 del artículo 112 de la Ley de Derecho de Autor y párrafo 1 del artículo 22 de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos integrados de semiconductores.

*Daños y perjuicios:*

Artículo 709 del Código Civil

La persona que con deliberación o por negligencia infrinja el derecho de otra persona debe indemnizar los daños y perjuicios resultantes de tal infracción.

*Presunción, etc., de la cuantía de los daños y perjuicios:*

Artículo 102 de la Ley de Patentes

- 1) Cuando el titular de una patente o de una licencia exclusiva demande a una persona que haya infringido con deliberación o por negligencia el derecho de patente o la licencia exclusiva, por la indemnización de los daños y perjuicios causados por esa infracción, se considerará que la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por el titular de la patente o de la licencia exclusiva equivalen al lucro cesante imputable al infractor.
  - 2) El titular de una patente o de una licencia exclusiva puede reclamar, a una persona que haya infringido con deliberación o por negligencia el derecho de patente o la licencia exclusiva, una cuantía equivalente a la que normalmente podría obtener mediante la explotación de la invención patentada, como resarcimiento de los daños y perjuicios por él sufridos.
  - 3) El párrafo anterior no impedirá la demanda de una indemnización superior a la cuantía mencionada en el mismo. En tal caso, si no hay deliberación ni negligencia grave de parte del infractor del derecho de patente o la licencia exclusiva, el tribunal podrá tomarlo en consideración al fijar la indemnización.
- ref. Artículo 38 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, artículo 39 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, artículo 114 de la Ley de Derecho de Autor y artículo 25 de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos integrados de semiconductores.

*Presunción de negligencia:*

Artículo 103 de la Ley de Patentes

Se presumirá que la persona que haya infringido el derecho de patente o la licencia exclusiva de otra persona ha actuado con negligencia en lo que respecta al acto de infracción.

ref. El artículo 103 de la Ley de Patentes se aplicará *mutatis mutandis* a la Ley de Derecho de Autor.

ref. Artículo 40 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales.

*Gastos:*

Artículo 89 del Código de Procedimiento Civil

Las costas del proceso correrán a cargo de la parte que lo haya perdido.

*Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio:*

Artículo 100 de la Ley de Patentes

El titular de una patente o de una licencia exclusiva que actúe en virtud del párrafo anterior podrá pedir la destrucción de los artículos por medio de los cuales se haya cometido la infracción (con inclusión de los artículos fabricados por medio de la acción infractora en el caso de una invención de un procedimiento de fabricación), el apartamiento de las instalaciones empleadas para realizar la acción infractora, u otras medidas necesarias para prevenir la infracción.

ref. Párrafo 2 del artículo 36 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, párrafo 2 del artículo 37 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, párrafo 2 del artículo 112 de la Ley de Derecho de Autor y párrafo 2 del artículo 22 de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos integrados de semiconductores.

*Medidas destinadas a recuperar la reputación:*

Artículo 106 de la Ley de Patentes

A solicitud del titular de una patente o de una licencia exclusiva, el tribunal podrá, en lugar de una indemnización de daños y perjuicios o además de ésta, ordenar a la persona que haya dañado la reputación mercantil del titular de la patente o de la licencia exclusiva al infringir el derecho de patente o la licencia exclusiva, con deliberación o por negligencia, que tome las medidas necesarias para que el titular pueda recuperar su reputación mercantil.

ref. El artículo 106 de la Ley de Patentes se aplicará *mutatis mutandis* a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y la Ley de Dibujos y Modelos Industriales.

ref. Artículo 115 de la Ley de 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?**

Las autoridades judiciales no disponen de esta facultad.

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 que "medidas correctivas" les son aplicables?**

Está estipulado que las costas del proceso correrán a cargo de la parte que lo haya perdido (artículo 89 del Código de Procedimiento Civil).

En lo que respecta a los daños causados por la participación en un proceso que acarree gastos como los honorarios de los abogados, etc., la parte podrá reclamar su indemnización sobre la base de los principios generales del Código Civil (artículo 709 del Código Civil).

Cuando un funcionario público que ejerza su autoridad en nombre del Gobierno nacional o de una administración local cause un daño a una persona, deliberadamente o accidentalmente, el Gobierno nacional o la administración local responderán de la indemnización de tales daños (artículo 1 de la Ley de Indemnizaciones del Estado).

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

No hay disposiciones que regulen directamente la duración de los procedimientos, pero queda entendido que las personas tienen el derecho constitucional de una rápida administración de justicia.

Según el Informe Anual de Estadísticas Judiciales de 1993, la duración real de los procedimientos civiles (desde la presentación de la demanda hasta la conclusión del juicio) fue la siguiente:

- El número total de asuntos sometidos a tribunales de distrito fue de 138.040, de los cuales 8.374 se concluyeron en un mes, 21.472 en dos meses, 24.276 en tres meses, 28.909 en seis meses, 21.605 en un año, 19.439 en dos años, 7.208 en tres años, 3.094 en cuatro años, 1.532 en cinco años y 2.131 en más de cinco años.
- En cuanto a la tasa pagadera para entablar un procedimiento civil, el párrafo 1 del artículo 3 y el párrafo 1 de la lista 1 adjunta a la Ley relativa a las Costas de los Procedimientos Civiles estipulan que estas tasas se incrementarán en función de la cuantía del juicio.

En virtud de la Ley, ilustran las tasas concretas los siguientes ejemplos:

- 3.000 yen cuando la cuantía litigiosa es de 300.000 yen, 8.600 yen cuando la cuantía litigiosa es de 1 millón de yen, y 22.600 yen cuando la cuantía litigiosa es de 3 millones de yen.

b) *Procedimientos y remedios administrativos*

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

No hay procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso.

### **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 lo que respecta a las medidas provisionales civiles, el Código de Medidas Cautelares Civiles prescribe "órdenes provisionales con respecto a los objetos de que se trate" y "órdenes provisionales en las que se decide una situación provisional", como medidas que los tribunales pueden ordenar.

Por ejemplo, el tribunal está facultado para prohibir provisionalmente la entrada en los circuitos comerciales de las mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual. (Esta medida corresponde a una "orden provisional en la que se decide una situación provisional".) Cuando el tribunal ordena que se prohíba provisionalmente la enajenación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, esta medida provisional tiene simultáneamente un efecto de protección de las pruebas relativas a la supuesta infracción.

- 2) La orden provisional relativa a los objetos de que se trate puede emitirse cuando un tribunal llega a la conclusión de que existe la posibilidad de que el demandante no pueda ejercer su derecho, o tropiece con dificultades extremas para ejercerlo, debido a un cambio en la situación de esos objetos (párrafo 1 del artículo 23 del Código de Medidas Cautelares Civiles). No siempre es necesario que el tribunal dé una oportunidad a la parte contraria para que presente su opinión antes de emitir la orden provisional.

La orden provisional en la que se decide una situación provisional puede ser emitida cuando un tribunal llega a la conclusión de que esa orden es necesaria para evitar daños extremos o un peligro inminente que el demandante podría sufrir con respecto a las relaciones jurídicas en juego (párrafo 2 del artículo 23 del Código de Medidas Cautelares Civiles). En principio, el tribunal celebrará una audiencia o efectuará un interrogatorio al que la parte contraria podrá asistir antes de emitir la orden. Sin embargo, si el tribunal considera que sería imposible cumplir el objetivo de la petición de la orden provisional por medio de esos procedimientos, el tribunal puede emitir una orden de adopción de la medida provisional sin seguir esos procedimientos (párrafo 4 del artículo 23 del Código de Medidas Cautelares Civiles).

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

Véase la respuesta a la pregunta 10.

**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.**

El procedimiento para la adopción de medidas provisionales se inicia con la petición de una parte interesada. Después de oír a la parte (o a ambas partes), el tribunal decide si se dan los requisitos jurídicos para emitir una orden de adopción de la medida provisional. Si el tribunal decide emitir esa orden, ésta se notifica al demandado (artículo 17 del Código de Medidas Cautelares Civiles). El

demandado puede solicitar al tribunal que anule la orden oponiendo una objeción (artículo 26 del Código de Medidas Cautelares Civiles).

Además, sobre la base de la solicitud del demandado, el tribunal que dictó la orden fijará un período determinado razonable y exigirá al demandante:

- 1) que incoe la acción en cuanto al fondo y que aporte pruebas por escrito de que ha incoado la acción en cuanto al fondo dentro de ese período; o
- 2) que aporte pruebas por escrito de que el caso está pendiente dentro de ese período, si la acción ya se ha incoado.

Si el demandante no aporta esas pruebas dentro del plazo fijado, el demandado puede solicitar al tribunal que anule la orden (párrafos 1 y 3 del artículo 37 del Código de Medidas Cautelares Civiles).

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

No hay disposiciones que regulen directamente la duración o el costo de los procedimientos, pero queda entendido que las personas tienen el derecho constitucional de una rápida administración de justicia.

Según el Informe Anual de Estadísticas Judiciales de 1993, la duración real de los procedimientos relativos a medidas provisionales basadas en el Código de Medidas Cautelares Civiles fue la siguiente:

- El número total de asuntos sometidos a tribunales de distrito fue de 12.113, de los cuales 7.010 se concluyeron en 10 días, 1.302 en 20 días, 687 en un mes, 1.106 en dos meses, 635 en tres meses, 822 en seis meses, 407 en un año, 128 en dos años y 16 en tres años.
- En cuanto a la tasa pagadera por la solicitud de las órdenes cautelares civiles, según el párrafo 1 del artículo 3 y el párrafo 11-2 de la lista 1 adjunta a la Ley relativa a las Costas de los Procedimientos Civiles esa tasa es de 1.500 yen.

b) *Medidas administrativas*

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

No existen medidas administrativas aparte de las medidas en frontera.

### **Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera**

- 15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones *de minimis*). ¿Es aplicable el procedimiento a**

**las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?**

Puede solicitarse la suspensión por las autoridades aduaneras del despacho para libre circulación en el mercado interno de las mercancías que entrañen una infracción de los derechos relativos a patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio, derecho de autor, derechos conexos y derechos de los esquemas de trazado de los circuitos integrados (artículo 21 de la Ley de Aranceles Aduaneros).

En lo que respecta a las mercancías que entrañan la infracción de derechos de marcas de fábrica o de comercio, derecho de autor o derechos conexos, las medidas se adoptan con miras a permitir que los titulares de esos derechos presenten una solicitud a las autoridades aduaneras, que son las autoridades competentes, para que suspendan el despacho para libre circulación de esas mercancías (artículo 21bis de la Ley de Aranceles Aduaneros).

Estas medidas no se adoptan respecto de las mercancías que entrañan una infracción de derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de marcas de fábrica o de comercio, el derecho de autor y los derechos conexos. Los titulares de esos otros derechos pueden, sin embargo, proporcionar a las autoridades aduaneras información acerca de las mercancías que entrañan la infracción de sus derechos instándoles a suspender su despacho para libre circulación (*Directrices para el Control de Productos que Infringen Derechos de Propiedad Intelectual, Ministerio de Hacienda, Oficina de Aduanas y Aranceles, documento 1192, de 28 de diciembre de 1994*).

La mencionada suspensión del despacho por las autoridades aduaneras se aplica a las mercancías importadas con una declaración de importación y a los envíos internacionales presentados a las aduanas por las oficinas de correo. Las mercancías en tránsito, con destino a otros países, no están sujetas a esta suspensión.

En lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio, los procedimientos no se aplican a las mercancías importadas colocadas legalmente en el mercado del tercer país con el consentimiento del titular del derecho.

- 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 artículo 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?**

De conformidad con el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC, los procedimientos se adoptan para que el titular de derechos referentes a marcas de fábrica o de comercio, derecho de autor o derechos conexos pueda presentar a las autoridades competentes una demanda con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho para libre circulación de las mercancías que infrinjan su derecho. Las autoridades competentes son las autoridades de aduanas, y el titular del derecho presenta su demanda ante ellas.

La persona que desee presentar una petición a las autoridades de aduanas habrá de presentarles un formulario en el que se indiquen los siguientes datos, junto con las pruebas que acrediten la infracción: 1) el alcance de los derechos del solicitante; 2) el nombre de las mercancías consideradas infractoras de esos derechos; 3) las razones que llevan a considerar que las mercancías infringen esos derechos; 4) el período de validez que el solicitante desea que se aplique a la medida; etc.



Las autoridades de aduanas examinan la petición. Si consideran que no hay en ella pruebas suficientes que demuestren la supuesta infracción, las autoridades pueden rechazar la solicitud.

Cuando las autoridades de aduanas creen que puede haber mercancías que entrañen una infracción de los derechos entre las mercancías que se van a importar, inician el proceso de identificación para determinar si se trata o no de mercancías que entrañan tal infracción, procedimiento durante el cual se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación. En este caso, las autoridades de aduanas notifican al importador de las mercancías, así como al titular de los derechos, que van a iniciar un procedimiento de identificación respecto de las mercancías. Durante la identificación, las autoridades de aduanas ofrecen al titular de los derechos y al importador la oportunidad de presentar pruebas y declarar sus opiniones. En cuanto a las pruebas sobre las que se basa la determinación de la infracción, las autoridades de aduanas dan al titular del derecho y al importador la oportunidad de formular sus opiniones acerca de tales pruebas.

Si durante el proceso de suspensión del despacho de las mercancías para libre circulación y el procedimiento de identificación iniciado a raíz de la petición presentada por el titular del derecho, las opiniones de éste y las del importador son contradictorias, el procedimiento será muy largo y puede perjudicar al importador debido a la imposibilidad de importar las mercancías hasta la conclusión del procedimiento de identificación; por esta razón las autoridades de aduanas pueden ordenar al solicitante que deposite, para una fecha establecida, una suma de dinero o una garantía que el depositario designado considere apropiada, a condición de que las autoridades de aduanas hayan determinado la necesidad de tal garantía para evitar ese perjuicio. Si la persona a quien se ha ordenado efectuar el depósito no lo efectúa ni constituye la garantía equivalente para la fecha establecida, las autoridades de aduanas pueden poner fin al procedimiento de identificación y despachar las mercancías para libre circulación.

El importador de las mercancías puede recibir el dinero depositado o la garantía equivalente como indemnización por los daños sufridos. En este caso, el importador debe presentar una solicitud escrita a las autoridades de aduanas para su aprobación, así como prueba documental de la cuantía de los daños reales sufridos por el importador. Esta cuantía debe acreditarse mediante una sentencia judicial, obtenida en juicio, o una transacción concertada entre el importador y el solicitante de la medida.

Cuando las autoridades de aduanas suspenden el despacho para libre circulación de mercancías que vayan a ser importadas a raíz de una petición presentada por el titular de un derecho referente a marcas de fábrica o de comercio, derecho de autor o derechos conexos, se permite al solicitante y al importador que lo pidan inspeccionar las mercancías. La cantidad de las mercancías se comunicará al titular del derecho, pero no el nombre, dirección y demás datos relativos al importador.

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

De conformidad con las "*Directrices para el Control de Productos que Infringen Derechos de Propiedad Intelectual*" (Ministerio de Hacienda, Oficina de Aduanas y Aranceles, documento N° 1192, de 28 de diciembre de 1994), el procedimiento de identificación ha de llevarse a cabo dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de su inicio. No se cobra ningún derecho por el procedimiento de identificación.

**18. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?**

Cuando las autoridades de aduanas creen que hay mercancías que entrañan la infracción de derechos de propiedad intelectual protegidos por la ley, como los derechos de patente, entre las mercancías respecto de las cuales se ha hecho una declaración de importación, inician el procedimiento de identificación independientemente de que se haya presentado o no tal petición.

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

Las autoridades de aduanas pueden confiscar y destruir las mercancías que entrañen la infracción de un derecho referente a patentes, modelos de utilidad, de dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio, derecho de autor, derechos conexos, o de esquemas de trazado de los circuitos integrados que vayan a ser importadas, u ordenar al importador de esas mercancías (con exclusión de las mercancías que entrañen la infracción de marcas de fábrica o de comercio) que las vuelva a expedir.

**Procedimientos penales**

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

El tribunal de primera instancia que tiene competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual es el tribunal de distrito. En estos casos, puede apelarse contra una sentencia de un tribunal de distrito ante un tribunal superior y en última instancia ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, en virtud de la ley, los tribunales de juicios sumarios son los tribunales de primera instancia para ciertos delitos menores. Cuando el tribunal de juicios sumarios sea el tribunal de primera instancia, podrá apelarse ante un tribunal superior y en última instancia ante 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?**

Cualquier persona que haya cometido los delitos siguientes será condenada a una pena de prisión o al pago de una multa:

*Patentes:*

- 1) Infracción: Artículo 196 1) de la Ley de Patentes
- 2) Indicaciones falsas en el mercado: Artículos 188 y 198 de la Ley de Patentes

*Dibujos y modelos industriales:*

- 1) Infracción: Artículo 69 1) de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales
- 2) Indicaciones falsas en el mercado: Artículos 65 y 71 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales

*Marcas de fábrica o de comercio:*

- 1) Infracción: Artículo 78 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio
- 2) Indicaciones falsas en el mercado: Artículos 74 y 80 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio

*Derecho de autor y derechos conexos:*

Infracción: Artículo 119 de la Ley de Derecho de Autor

*Esquemas de trazado de los circuitos integrados de semiconductores:*

Infracción: Artículo 51 1) de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos integrados de semiconductores

**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?**

La policía judicial o el fiscal pueden iniciar una investigación penal por propia iniciativa y/o a raíz de reclamaciones. Cuando la policía judicial ha concluido su investigación, remite el caso al fiscal, y éste decide si es necesario procesar o no al presunto infractor. En lo que respecta a la infracción de derechos de propiedad intelectual, el procesamiento suele requerir una reclamación.

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

No. Sin embargo, los particulares pueden presentar una denuncia a la policía judicial o al fiscal. En este caso, cuando se entable un procedimiento penal, o se decide no entablar tal procedimiento, el fiscal lo notifica sin demora al denunciante (artículo 260 del Código de Procedimiento Penal).

**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.**

Prisión y sanciones pecuniarias

*Patentes:*

1) Infracción: Artículo 196 1) de la Ley de Patentes

Toda persona que infrinja un derecho de patente o una licencia exclusiva será condenada a una pena de prisión no superior a cinco años o al pago de una multa de no más de 5 millones de yen.

2) Falsas indicaciones en el mercado: Artículo 198 de la Ley de Patentes

Toda persona que infrinja el artículo 188 será condenada a una pena de prisión no superior a tres años o al pago de una multa de no más de 3 millones de yen.

3) Responsabilidad conjunta: Artículo 201 de la Ley de Patentes

Cuando un funcionario que represente a una persona jurídica, o un representante, un empleado o cualquier otra persona que trabaje para una persona jurídica o para una persona física cometan una

infracción de los artículos 196 1), 197 ó 198, en relación con las actividades de la persona jurídica o la persona física, la persona jurídica o la persona física serán pasibles, además del infractor, de las multas previstas en los artículos 196 1), 197 ó 198, respectivamente.

*Dibujos y modelos industriales:*

- 1)      Infracción:                    Artículo 69 1) de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales

Toda persona que infrinja un derecho referente a dibujos o modelos industriales o a una licencia exclusiva será condenada a una pena de prisión no superior a tres años o al pago de una multa de no más de 3 millones de yen.

- 2)      Indicaciones falsas  
          en el mercado:                Artículo 71 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales

Toda persona que infrinja el artículo 65 será condenada a una pena de prisión no superior a un año o al pago de una multa de no más de 1 millón de yen.

- 3)      Responsabilidad  
          conjunta:                    Artículo 74 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales

Cuando un funcionario que represente a una persona jurídica, o un representante, un empleado o cualquier otra persona que trabaje para una persona jurídica o para una persona física, cometan una infracción de los artículos 69 1), 70 ó 71, en relación con las actividades de la persona jurídica o la persona física, la persona jurídica o la persona física serán pasibles, además del infractor, de las multas previstas en los artículos 69 1), 70 ó 71, respectivamente.

*Marcas de fábrica o de comercio:*

- 1)      Infracción:                    Artículo 78 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio

Toda persona que infrinja un derecho referente a marcas de fábrica o de comercio o una licencia exclusiva será condenada a una pena de prisión no superior a cinco años o al pago de una multa de no más de 5 millones de yen.

- 2)      Indicaciones falsas  
          en el mercado:                Artículo 80 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio

Toda persona que infrinja el artículo 74 será condenada a una pena de prisión no superior a tres años o al pago de una multa de no más de 3 millones de yen.

- 3)      Responsabilidad  
          conjunta:                    Artículo 82 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio

Cuando un funcionario que represente a una persona jurídica, o un representante, un empleado o cualquier otra persona que trabaje para una persona jurídica o para una persona física, cometan una infracción de los artículos 78 a 80, en relación con las actividades de la persona jurídica o la persona física, la persona jurídica o la persona física serán pasibles, además del infractor, de las multas previstas en los artículos 78 a 80, respectivamente.

*Derecho de autor y derechos conexos:*

- 1)       Infracción:                    Artículo 119 i) de la Ley de Derecho de Autor

Toda persona que infrinja un derecho moral, un derecho de autor, un derecho de publicación o un derecho conexo será condenada a una pena de prisión no superior a tres años o al pago de una multa de no más de 1 millón de yen.

- 2)       Responsabilidad  
          conjunta:                    Artículo 124 1) de la Ley de Derecho de Autor

Cuando un funcionario que represente a una persona jurídica, o un representante, un empleado o cualquier otra persona que trabaje para una persona jurídica o para una persona física, cometan una infracción de los artículos 119 a 122, en relación con las actividades de la persona jurídica o la persona física, la persona jurídica o la persona física serán pasibles, además del infractor, de las multas previstas en los artículos 119 a 122, respectivamente.

*Esquemas de trazado de los circuitos integrados de semiconductores:*

- 1)       Infracción:                    Artículo 51 1) de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos integrados de semiconductores

Toda persona que infrinja un derecho de esquema de trazado o un derecho exclusivo de uso será condenada a una pena de prisión no superior a tres años o al pago de una multa de no más de 1 millón de yen.

- 2)       Responsabilidad  
          conjunta:                    Artículo 56 de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos integrados de semiconductores

Cuando un funcionario que represente a una persona jurídica, o un representante, un empleado o cualquier otra persona que trabaje para una persona jurídica o para una persona física, cometan una infracción de los artículos 51 1) o 52, en relación con las actividades de la persona jurídica o la persona física, la persona jurídica o la persona física serán pasibles, además del infractor, de las multas previstas en los artículos 51 1) o 52, respectivamente.

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

La confiscación por orden judicial está prevista en el capítulo IX (artículos 99 a 127) del Código de Procedimiento Penal, y la confiscación por un organismo de ejecución, en los artículos 218 a 220 y 222 del mismo Código.

El decomiso está previsto en el artículo 19 del Código Penal. (Véase también la *Ley relativa a las medidas temporales adoptadas con miras a la confiscación de los bienes pertenecientes a terceros en procedimientos penales.*)

La destrucción, o la ejecución del decomiso, es llevada a cabo por el fiscal, de conformidad con las disposiciones de los artículos 490 a 492 y 496 del Código de Procedimiento Penal.

**25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su costo.**

1) Disposiciones que regulan la duración del procedimiento:

Párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución: en todos los procedimientos penales, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público por un tribunal imparcial.

2) Disposiciones que regulan el costo del procedimiento:

Artículo 181 del Código de Procedimiento Penal: cuando se dicte una sentencia condenatoria, la totalidad o parte de las costas correrán a cargo del condenado. Sin embargo, esta disposición no se aplicará cuando resulte evidente, dada la situación económica del condenado, que éste no podrá pagar esas costas.

Incluso cuando no se pronuncie sentencia condenatoria, el pago de las costas que haya acarreado un procedimiento imputable al acusado podrá recaer sobre él.

Cuando solamente el fiscal apele una sentencia, y este recurso se desestime o se retire, el pago de las costas relacionadas con el recurso de apelación no se impondrá al acusado.

Artículo 182 del mismo Código: las costas de un juicio que se dicte contra varios coinfractores correrán a cargo de éstos conjunta y solidariamente.

Artículo 183 del mismo Código: cuando se declare la inocencia o la absolución en un procedimiento entablado a raíz de una denuncia, acusación o solicitud presentadas por el reclamante, con mala fe o con negligencia evidente, las costas del juicio correrán a cargo de éste.

3) No disponemos de datos acerca de la duración real de los procedimientos y de su costo.