

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Noruega

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 caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual tienen competencia todos los tribunales excepto la Junta de Conciliación.

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?

Lo están todas las personas que tienen un interés jurídico en hacer valer derechos de propiedad intelectual. Pueden estar representadas ante los tribunales por un asesor jurídico independiente.

En general, las partes en un procedimiento civil deben comparecer personalmente ante el tribunal (artículos 115, 116, 117 y 278 de la Ley N° 6 de enjuiciamiento civil, de 13 de agosto de 1915). No obstante, la parte que deba desplazarse desde lejos para comparecer personalmente, queda eximida de esa obligación, siempre que el tribunal no decida otra cosa (artículo 199 de la Ley N° 6, cfr. artículo 115). El tribunal puede ordenar que una parte domiciliada en Dinamarca, Suecia, Finlandia o Islandia comparezca ante el tribunal, de conformidad con la Ley N° 9 relativa a la obligación de los testigos en los Países Nórdicos de prestar testimonio, de 21 de marzo de 1975 (cfr. artículo 115 de la Ley N° 6). No obstante, esta disposición apenas se aplica, de manera que, por lo general una parte domiciliada en el extranjero no estará obligada a comparecer personalmente.

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

Las autoridades judiciales pueden ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas escritas que estén bajo su control, a menos que esas pruebas contengan información que esa parte no esté obligada a revelar en un testimonio oral, de conformidad con las disposiciones relativas a los testigos (artículo 250 de la Ley N° 6). Esas disposiciones se incluyen principalmente en los artículos 204 a 209a de la Ley N° 6, y pueden dividirse en dos categorías: i) las

¹Documento IP/C/5.

que prohíben que los testigos testimonien (por ejemplo, cuando el testimonio pueda perjudicar la seguridad del reino o las relaciones con un Estado extranjero), y ii) las que autorizan a los testigos a negarse a prestar testimonio, aunque no se lo prohíben (por ejemplo, cuando el testimonio pueda suponer una autoinculpación).

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

Para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba, el tribunal puede decidir escuchar la presentación de la prueba en una sesión a puerta cerrada, de conformidad con los artículos 125 y 127 de la Ley N° 5 relativa a los tribunales de justicia (Ley de Tribunales) de 13 de agosto de 1995, o con los artículos 204 a 206 de la Ley N° 6. Además, en los casos relacionados con derechos de patente, el artículo 65 de la Ley de Patentes faculta al tribunal para decidir que el público no asista al procedimiento, o a algunas de sus sesiones, para proteger los secretos comerciales o empresariales de una parte o de un testigo.

El tribunal puede ordenar a todos los presentes en una sesión a puerta cerrada que respeten el carácter confidencial de la información presentada en esa sesión (artículo 130 de la Ley de Tribunales).

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 (injunctions);**
- **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;**
- **otra medidas.**

En noruego no existe un término jurídico específico que corresponda al término inglés "injunctions" (mandamientos judiciales) y, por consiguiente, la legislación noruega no contiene disposiciones específicas que correspondan a ese concepto. No obstante, en lo que respecta al artículo 44 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), cabe señalar que el titular de un derecho, o cualquier persona que tenga un interés jurídico al respecto, puede pedir a las autoridades judiciales que determinen si existe o no, un derecho con arreglo a la ley (artículo 54 de la Ley N° 6). En esos casos, el tribunal puede determinar que a una parte no le asiste el derecho de realizar una acción determinada, si con ello infringe un derecho de propiedad intelectual. Por ejemplo, el tribunal puede determinar que a una parte no le asiste el derecho de introducir en los circuitos comerciales las mercancías importadas en los casos en que ello suponga la infracción de un derecho de propiedad intelectual.

Además, en este contexto cabe señalar que la infracción de los derechos de propiedad intelectual puede ser objeto de un enjuiciamiento penal (véanse las respuestas a las preguntas 20 a 25 *infra*). Por consiguiente, puede afirmarse que se deduce *ipso jure* que una parte tiene la obligación de no infringir los derechos de propiedad intelectual.

De conformidad con el artículo 38 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, el artículo 58 de la Ley de Patentes, el artículo 36 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, el artículo 6 de la Ley de Esquemas de Trazado, el artículo 23 de la Ley relativa a los derechos de los obtentores de variedades vegetales y el artículo 55 de la Ley de Derecho de Autor, pueden dictarse órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios respecto de una infracción de un derecho de propiedad intelectual. Esas órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios incluyen el pago de una indemnización razonable por el uso (ilícito) del derecho objeto de protección, así como por otras pérdidas que la infracción haya causado al titular del derecho.

Las partes en un procedimiento civil pueden recibir compensación por los gastos imputables al procedimiento, comprendidos los correspondientes honorarios de los abogados, de conformidad con el capítulo 13 de la Ley N° 6. Como norma general, una parte que pierde un caso ante los tribunales está obligada a compensar la totalidad de los gastos de la otra parte (artículo 172). Cuando se pierde una parte del litigio y se gana otra, la norma general es que cada parte sufrague sus propios gastos (artículo 174).

Las disposiciones sobre la destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras figuran en el artículo 40 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, el artículo 59 de la Ley de Patentes, el artículo 37 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, el artículo 8 de la Ley de Esquemas de Trazado y el artículo 56 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?

En la legislación noruega no hay disposiciones específicas que faculten a las autoridades judiciales en un caso civil 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.

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?

Una parte que haya hecho un uso abusivo de los procedimientos de observancia, al pedir que se adopten medidas para imponer indebidamente una obligación o limitación a otra parte, puede recibir de las autoridades judiciales una orden de indemnización por los daños causados a raíz de ese abuso (artículos 3 a 5 de la Ley N° 86 sobre la ejecución de las reclamaciones, de 26 de junio de 1992). Normalmente el propósito de la indemnización es compensar las pérdidas que haya causado el abuso a la otra parte. Por consiguiente, puede abarcar también todos los gastos del proceso de descargo, incluidos los correspondientes honorarios de los abogados.

Con arreglo a la jurisprudencia, las autoridades públicas no están eximidas de la aplicación de las medidas correctivas apropiadas, cuando se realizan o se intentan realizar actos de mala fe durante la administración de cualquier instrumento jurídico relativo a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual.

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

No existen disposiciones específicas que regulen la duración y costo de los procedimientos. No disponemos de datos sobre la duración real de los procedimientos o 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 pueden ordenarse a resultas de esos procedimientos.

En Noruega no existen procedimientos ni remedios administrativos en relación con las cuestiones a que se refieren las preguntas 1 a 8.

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.

Una persona (el demandante) que presente una reclamación no pecuniaria contra otra (el demandado) puede pedir que se adopte una medida provisional ("midlertidig forfoyning") de conformidad con el capítulo 15 de la Ley N° 86.

Si se trata de una reclamación pecuniaria, el demandante puede pedir que se "embargue" una propiedad del demandado (capítulo 14 de la Ley N° 86). Las disposiciones sobre embargo son en gran medida similares a las relativas a otras medidas provisionales, pero no se expondrán con detalle en el presente documento porque no revisten particular interés en relación con las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

El tribunal puede ordenar la adopción de una medida provisional cuando:

- i) el comportamiento del demandado exige una salvaguardia provisional de la reclamación principal porque, de otro modo, el cumplimiento o la ejecución de esa reclamación resultaría considerablemente más difícil, o
- ii) es preciso establecer una disposición provisional en una diferencia jurídica para evitar daños o perjuicios sustanciales, o acciones violentas que cabría temer habida cuenta del comportamiento del demandado.

No obstante, en ningún caso puede ordenarse una medida provisional cuando es evidente que el daño o los perjuicios de que se inculpa al demandado no guardan proporción con el interés que muestra el demandante en que se ordene la medida (artículo 15-2 de la Ley N° 86).

Como medida provisional, el tribunal puede ordenar que el demandado se abstenga de realizar una acción determinada, que la realice o la tolere. El tribunal también puede ordenar que se retire la tenencia de una propiedad del demandado, o que ésta quede bajo custodia o intervenida. Por otra parte, como medida provisional no puede ordenarse el encarcelamiento ni cualquier otra forma de restricción de la libertad personal del demandado (artículo 15-8 de la Ley N° 86).

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

Puede ordenarse la adopción de medidas provisionales *inaudita altera parte* en dos situaciones (primer párrafo del artículo 15-7 de la Ley N° 86):

- i) si se ha comunicado oportunamente al demandado la celebración del procedimiento oral, el tribunal puede ordenar la adopción de una medida provisional incluso si el demandado no comparece ante el tribunal. No obstante, el tribunal puede decidir aplazar el procedimiento cuando sea probable que el demandado tenga una razón válida para no comparecer, o si el tribunal ha sido informado de que el demandado alega un motivo válido para no hacerlo;
- ii) en el caso de que una demora pueda resultar perjudicial, el tribunal puede ordenar la adopción de una medida provisional sin escuchar antes al demandado en un procedimiento oral. (Una demora puede considerarse "perjudicial" si, por ejemplo, es probable que cause daño irreparable al titular del derecho, o si hay un riesgo demostrable de que puedan destruirse pruebas.) En esos casos, el demandado (así como cualquier otra persona que resulte afectada por la medida) tiene derecho a solicitar que posteriormente se celebre un procedimiento oral con objeto de decidir, en un plazo razonable tras la comunicación de las medidas, si éstas deben notificarse, revocarse o confirmarse (artículo 15-10 de la Ley N° 86). El tribunal informará a las partes de que les asiste este derecho (cuarto párrafo del artículo 15-8 de la Ley N° 86).

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.

Por regla general no puede adoptarse una medida provisional a menos que el demandante haya demostrado que su reclamación contra el demandado está suficientemente fundada (artículo 15-6 de la Ley N° 86). El tribunal puede supeditar la adopción de una medida provisional a condición de que el demandante proporcione una fianza o garantía equivalente que baste para proteger al demandado.

Si el tribunal decide ordenar una medida provisional, decidirá al mismo tiempo cómo ha de aplicarse esa medida (segundo apartado del artículo 15-8 de la Ley N° 86). El tribunal puede decidir la duración de la medida y su fecha de entrada en vigor. El tribunal también puede determinar que para evitar la aplicación y la ejecución de una medida provisional el demandado puede entregar una fianza o garantía equivalente que baste para proteger al demandante.

En su decisión de ordenar la aplicación de una medida provisional, o en una decisión posterior dictada a petición del demandado, el tribunal puede establecer un plazo razonable dentro del cual el demandante debe iniciar un procedimiento civil que dé lugar a una decisión sobre el fondo del caso (tercer párrafo del artículo 15-8 de la Ley N° 86).

El demandado puede solicitar la anulación o la limitación de la medida si se presentan nuevas pruebas o si han cambiado de algún modo las circunstancias en las que se basó la decisión de ordenar la adopción de la medida provisional (artículo 15-11 de la Ley N° 86).

Cuando se revocan las medidas provisionales, o éstas expiran debido a una acción u omisión del demandante, o cuando posteriormente se determina que no había infracción de un derecho de propiedad intelectual cuando se ordenó la adopción de la medida provisional, las autoridades judiciales están facultadas para ordenar al demandante que proporcione al demandado una indemnización apropiada por el daño causado a raíz de la adopción de las medidas (artículo 3-5 de la Ley N° 86).

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento? Sírvase facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su coste?

La duración de ese procedimiento es por regla general muy breve, y relativamente económico. Lamentablemente no disponemos de información más concreta.

b) Medidas administrativas

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

En Noruega no puede ordenarse administrativamente la adopción de medidas provisionales.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

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

Actualmente se están revisando las leyes y reglamentos relativos a las medidas en frontera con objeto de garantizar la conformidad de las disposiciones pertinentes con las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Entre otras cosas, esta revisión incluirá la introducción de enmiendas en la Ley de control de la comercialización y condiciones de acuerdo relativas a las medidas de control en la frontera que afectan al vino y al alcohol.

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)?

Véase la respuesta a la pregunta 15.

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

Véase la respuesta a la pregunta 15.

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?

Véase la respuesta a la pregunta 15.

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 15.

Procedimientos penales

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

En caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual tienen competencia todos los tribunales excepto la Junta de Conciliación.

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?

Pueden aplicarse procedimientos y sanciones penales en caso de:

- i) uso premeditado de una marca de fábrica o de comercio, cuando éste infringe el derecho de otra persona con arreglo a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (artículo 37);
- ii) toda infracción premeditada de una patente (artículo 57 de la Ley de Patentes);
- iii) toda infracción premeditada del derecho sobre un dibujo o modelo industrial (artículo 57 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales);
- iv) infracción premeditada, o por negligencia grave, del derecho de otra persona con arreglo a la Ley de Esquemas de Trazado (artículo 9);
- v) infracción premeditada, o por negligencia, de la Ley de Derecho de Autor (artículo 54); y
- vi) infracción premeditada de la Ley relativa a los derechos de los obtentores de variedades vegetales (artículo 22).

También se aplican procedimientos y sanciones penales a los cómplices de cualquiera de los actos mencionados en los párrafos i) a vi).

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

La iniciación de procedimientos penales en caso de infracción de derechos de propiedad intelectual incumbe a la policía (artículo 67 de la Ley de Procedimiento Penal).

En cuanto a las infracciones de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, la Ley de Patentes y la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, los procedimientos penales sólo pueden iniciarse a petición de la persona agraviada. En el caso de infracciones de la Ley de Esquemas de Trazados, los procedimientos penales sólo pueden incoarse a iniciativa de la policía, cuando ello sea necesario por motivos de interés público.

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

La parte agraviada está legitimada para entablar procedimientos penales si la policía decide no entablarlos, siempre que no esté excluido el enjuiciamiento de conformidad con los artículos 69 ó 70 de la Ley de Procedimiento Penal (cf. artículo 402).

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.**

Quienes son declarados culpables de infracción del derecho de otra persona con arreglo a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (véase el artículo 37), la Ley de Patentes (véase el artículo 57), la Ley de Dibujos y Modelos (véase el artículo 35), la Ley de Esquemas de Trazado (véase el artículo 9), la Ley de Derecho de Autor (véase el artículo 54) o la Ley del Derecho de los Obtentores de Variedades Vegetales (véase el artículo 22), están sujetos a sanciones pecuniarias o a penas de prisión de hasta tres meses.

En cuanto a las disposiciones que regulan la confiscación, destrucción o modificación de las mercancías infractoras de:

- i) una marca de fábrica o de comercio, véase el artículo 40 de la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio;
- ii) una patente, véase el artículo 59 de la Ley de Patentes;
- iii) un dibujo o modelo industrial, véase el artículo 37 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales;
- iv) un esquema de trazado, véase el artículo 8 de la Ley de Esquemas de Trazado;
- v) un derecho de autor o derecho conexo, véase el artículo 56 de la Ley de Derecho de Autor;
- vi) un derecho de obtentor de variedades vegetales, véase el artículo 24 de la Ley relativa a los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

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 existen disposiciones específicas que regulen la duración o el costo del procedimiento. No disponemos de datos sobre la duración real del procedimiento ni sobre su coste.