

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/PRY/1  
18 de septiembre de 2000

(00-3672)

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

Original: español

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

### Respuestas de Paraguay

#### 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.**

Tribunales civiles y penales de cada una de las circunscripciones judiciales del país.

- 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 primer término los titulares de los derechos, y en segundo término, los licenciarios. Estas personas pueden actuar por derecho propio, bajo patrocinio de abogado o por representación a cargo de abogados. No existen disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal por regla general, salvo para ciertos procedimientos en el período probatorio (audiencia de absolución de posiciones).

- 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?**

Como regla general las autoridades judiciales tienen la potestad, respetando siempre el derecho a la defensa, de exigir que cualquiera de las partes aporte documentaciones o cualquier tipo de evidencia en su poder, que fuere útil para esclarecer el derecho de los litigantes, siendo irrelevante que tales elementos de juicio estén en poder de las partes o terceros. Esta potestad la pueden ejercer a requerimiento *de partes* o *de oficio*.

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

Las autoridades judiciales en todo tipo de diligencias y actuaciones tienen la obligación de impedir la publicación indebida de información confidencial revelada al juzgado u obtenida por el juzgado en el transcurso de un litigio.

---

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

**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.**

En una sentencia final, las autoridades judiciales están facultadas por ley para ordenar cualquiera de los actos mencionados como ejemplo en la pregunta que estamos respondiendo. Esta facultad del juez está tipificada en nuestra legislación de manera general y consecuentemente la enunciación que hace nuestra legislación de tales tipos de actos es meramente ilustrativa. No obstante se aclara que además de los ejemplos contenidos ya en la pregunta que se responde, las autoridades judiciales tienen la facultad de dictar cualquier otro tipo de medidas con el objeto de asegurar la cesación de los actos tipificados como infracción en la sentencia judicial pertinente.

**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 tienen facultades como regla general de ordenar al demandado que proporcione tal tipo de informaciones siempre que se estuviere dentro de un procedimiento judicial y ello es posible siempre como regla general en cualquier momento del proceso y respetando siempre el derecho de defensa de las partes.

**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?**

Tanto las partes litigantes en un proceso judicial como las autoridades judiciales, tienen responsabilidad civil por cualquier perjuicio indebido causado a cualquier parte litigante (no solo demandados) como causado a cualquier acto o actuación indebida dentro del proceso.

**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.**

Las disposiciones que regulan el tema están insertas en primer término en las legislaciones individuales de propiedad intelectual y con carácter supletorio en el Código Procesal Civil. En materia marcaria por ejemplo, las acciones judiciales por regla general en sede civil se rigen por el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil para el juicio ordinario. La duración real en los procedimientos excede el marco teórico y en cuanto al costo ello es en primer término determinado por los arreglos privados concertados con los profesionales abogados y supletoriamente lo que dispone la ley de honorarios.

b) *Procedimientos y remedios administrativos*

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

En los procedimientos administrativos, caben en principio las mismas respuestas que para la pregunta 2 con la acotación que obviamente el foro es diferente – pregunta 1 (Dirección de la Propiedad Industrial). En cuanto a las preguntas 3 y 6, la autoridad administrativa no tiene potestad para dictar ningún tipo de medida, al contrario de las autoridades judiciales, que pudiesen posibilitar una respuesta favorable a tales ítems. En cuanto a la pregunta 4, las autoridades administrativas también tienen la obligación de identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba por todos los medios a su alcance. Cabe destacar que la autoridad administrativa tampoco tiene potestad para dictar medidas cautelares y tampoco tiene potestad para recibir declaraciones testimoniales bajo juramento (pregunta 5). En cuanto a la pregunta 7 de la respuesta es la misma. En cuanto a la pregunta 8 el procedimiento administrativo se rige en principio por el régimen establecido en las leyes individuales de propiedad intelectual y supletoriamente por lo establecido en el Código Procesal. En cuanto a la duración real de los procedimientos y su costo, la respuesta es la misma que para las autoridades judiciales.

**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 medidas cautelares siempre que se acrediten la verosimilitud del derecho invocado, el peligro de la demora y se ofrezca a petición del juzgado una suficiente contracautela, se pueden decretar para impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas precautorias consisten esencialmente en la cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción, el embargo o secuestro de los productos, embalajes, etiquetas y otras materias que ostenten el signo de objeto de infracción y de las maquinarias y demás medios que sirvieran para cometer la infracción; la suspensión de la importación de los mismos, la suspensión de los efectos del registro y uso de los derechos de propiedad intelectual.

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

Las medidas cautelares por regla general se decretan y diligencian sin noticia a la parte contraria, ya sea a petición *de parte* o *de oficio*. Las infracciones a los derechos de propiedad intelectual son regla general de acción penal pública.

**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.**

Las medidas cautelares pueden peticionarse a petición de parte interesada antes de iniciarse una acción, conjuntamente con el inicio de la misma o con posterioridad. De decretarse las medidas con anterioridad a una acción, ineludiblemente las mismas quedan sin efecto de pleno derecho si no se iniciara la acción pertinente dentro de los 15 días hábiles contados desde el diligenciamiento de la

medida cautelar. Los requisitos para su procedencia son los extremos ya invocados en nuestra respuesta a la pregunta 10, de donde se colige que la salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado como parte afectada están dados por la contracautela que se estipulare y el derecho de poder apelar la medida cautelar decretada.

**13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento? Sírvanse facilitar los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.**

Las medidas cautelares por regla general son decretadas o denegadas con bastante celeridad. En el caso de ser apelada su diligenciamiento no se suspende. En cuanto al costo del procedimiento se aplica lo mencionado precedentemente en las respuestas anteriores.

b) *Medidas administrativas*

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

Como ya se ha mencionado en sede administrativa no existe posibilidad de medidas cautelares.

**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?**

En principio tanto las nuevas legislaciones de marcas y de derecho de autor, establecen el procedimiento de medidas en la frontera tendientes a impedir la importación o exportación de productos que infringen tales derechos. Las medidas pueden ser decretadas por las mismas autoridades aduaneras, sin intervención inicial de la autoridad judicial. En el proyecto de la nueva ley de patentes y pese a no ser obligatorio tal régimen conforme al ADPIC, se prevé igualmente tal procedimiento. Nuestro país ha extendido las medidas aduaneras al campo de la exportación pero no así a las mercaderías en tránsito. En principio y habiendo nuestro país establecido en su nueva legislación el agotamiento internacional del derecho, no existe posibilidad de bloquear la importación de mercaderías puestas en otro país por el titular del derecho o por su consentimiento.

- 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)?**

En líneas generales el procedimiento es el siguiente: la parte afectada presenta su petición a la autoridad aduanera, si esta decide conceder la medida, ejecutada que fuere la suspensión, se notifica inmediatamente al importador o exportador de las mercaderías en cuestión y al solicitante de la medida. Si transcurren diez días hábiles de la fecha de tal notificación al solicitante de tal medida, y este no hubiese iniciado la pertinente acción judicial de infracción, las medidas en frontera deben ser levantadas por las autoridades aduaneras deben examinar cada petición de medida en frontera conforme a las reglas que rigen el otorgamiento de medidas cautelares incluyendo la posibilidad de exigir a la parte solicitante una fianza o garantía suficiente para el caso en cuestión. Toda decisión de las autoridades aduaneras está sujeta a revisión judicial inmediata. Quedan también a salvo la responsabilidad por indemnización y el derecho de inspección e información originalmente contemplados en el ADPIC. En la práctica, dado que nuestras nuevas legislaciones son muy recientes no existe aún jurisprudencia conocida sobre los ítems que se preguntan en cuanto a su aplicación práctica.

- 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?**

Como regla general las disposiciones que regulan la duración de los procedimientos están establecidas en las legislaciones individuales de propiedad intelectual y supletoriamente por el Código Procesal Civil. En cuanto al costo de los procedimientos y su duración real en este aspecto la respuesta es la misma que en los ítems anteriores sobre el punto. El período de validez de las decisiones originarias de las autoridades aduaneras es en principio como ya se ha mencionado de 10 días hábiles. Si se iniciare la acción judicial, la autoridad judicial tiene potestad de confirmarla o revocarla según fuere el caso.

- 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?**

Las autoridades aduaneras y judiciales, dado el carácter atribuido en nuestra legislación a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, están facultadas a actuar por propia iniciativa. La disposición fundamental que habilita a tal tipo de actuación es precisamente el hecho de que los delitos de propiedad intelectual son de acción penal pública.

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

Como ya se ha mencionado las medidas se circunscriben a la suspensión del despacho de la importación.

### **Procedimientos penales**

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

Los tribunales que tienen competencia en caso de infracción penal son los llamados Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, cuyas resoluciones pueden ser recurridas ante las llamadas Cámaras de Apelaciones en lo Penal. Dichos órganos de actuación se encuentran en todas las circunscripciones judiciales del país.

**21. ¿En relación con qué infracciones de los derechos de propiedad intelectual y de qué derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?**

Las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, sujetas a procedimientos y sanciones penales son aquellas en las que existe dolo en la realización de actos de falsificación, adulteración, imitación fraudulenta y venta de productos viciados con tales características, que infringen derechos de propiedad intelectual debidamente registrados.

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

La autoridad pública competente para iniciar tal tipo de procedimientos es la Institución de la Fiscalía y en nuestro país actualmente existen fiscales especialmente designados para el área de propiedad intelectual. Pueden actuar tanto por propia iniciativa o a raíz de reclamos.

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

Los particulares que están legitimados para entablar procedimientos penales son los titulares de los derechos de propiedad intelectual afectados.

**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.**

Nuestra legislación prevé en general para todo tipo de infracción penal a derechos de propiedad intelectual las sanciones de prisión, multas y obviamente la confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y los materiales y accesorios utilizados para su infracción. No existen otras medidas, ya que los magistrados penales solo pueden decretar penas establecidas expresamente en la legislación.

- 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.**

En cuanto a la duración de los procedimientos penales ello es materia de nuestro nuevo Código Procesal Penal. En cuanto al costo del procedimiento y la duración real, se aplica el mismo comentario sobre el punto expuesto en las respuestas anteriores.

---