

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/TTO/1  
13 de abril de 2000

(00-1477)

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

Original: inglés

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

### Respuestas de Trinidad y Tabago

#### Observaciones preliminares

Por haber sido colonia británica, Trinidad y Tabago heredó su sistema jurídico del Reino Unido. En consecuencia, Trinidad y Tabago tiene un sistema jurídico basado en el derecho consuetudinario (*Common Law*), y no un sistema de derecho continental basado en el derecho romano.

El sistema que reglamenta el disfrute de todos los derechos en general se basa en una combinación de legislación y el *Common Law*. Los derechos de propiedad intelectual en Trinidad y Tabago son derechos privados y, por consiguiente, la carga de la prueba para el goce de esos derechos recae en el titular de los mismos.

#### 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.**

El Tribunal Supremo de la Judicatura (que comprende el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Apelación), con posibilidad de un recurso final ante el Comité Judicial del Consejo Privado.

#### 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?**

##### ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?

El titular del derecho de propiedad intelectual o de una licencia puede ejercer su derecho de propiedad intelectual mediante una acción civil. En el caso de marcas de fábrica o de comercio, patentes, dibujos y modelos industriales y esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, pueden ejercer ese derecho el titular registrado del derecho o el "titular registrado de la licencia". En el caso del derecho de autor, derechos conexos y protección de información no divulgada, puede ejercer ese derecho el titular del derecho de propiedad intelectual. No existe sistema alguno para registrar la última categoría de derechos de propiedad intelectual.

---

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

Por lo que se refiere a la aplicación del derecho de autor y derechos conexos, pueden iniciarse acciones por parte de cualquier persona que afirme ser el titular del derecho ya sea como resultado de la creación, de la ulterior aplicación de la ley o en virtud de cesión u otra transmisión del derecho o los derechos. Esas acciones ejecutorias pueden ser iniciadas también (excepto contra el titular) por el titular de una licencia exclusiva.

En lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio, patentes, dibujos y modelos industriales y circuitos integrados, así como a los derechos de genetistas vegetales, el titular del derecho de propiedad intelectual debe inscribirse en el Registro. En el caso de las indicaciones geográficas, cualquier persona interesada o cualquier grupo interesado de productores o consumidores pueden iniciar acciones ante los tribunales para evitar la comisión de un acto ilegal.

Las marcas de fábrica o de comercio no registradas se reivindicán mediante una acción civil por "imitación o engaño" (*passing off*) en el marco del *Common Law*, en la que el demandante debe demostrar que el demandado se ha apropiado indebidamente de una parte de la "buena voluntad" del demandante.

¿Cómo pueden estar representadas esas personas?

Ante el Tribunal Supremo, las personas naturales deben comparecer personalmente, pero las personas jurídicas deben estar representadas por un abogado facultado para ejercer la profesión en Trinidad y Tabago.

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

No existe ninguna disposición en ese sentido.

**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 la aportación de documentos en virtud de las normas procesales. En Trinidad y Tabago, toda parte en un litigio está obligada (ya sea automáticamente, o mediante orden judicial) a "desvelar" los documentos que tenga bajo custodia, que estén en su posesión u obren en su poder y que estén relacionados con la materia del litigio. Esto comporta, en primer lugar, entregar una lista de los documentos, tras lo cual la parte contraria está facultada para inspeccionar y obtener copias de los documentos, salvo en el caso de que se reivindique debidamente un privilegio legal o profesional, por ejemplo en relación con comunicaciones relativas a asesoramiento letrado o la preparación de las declaraciones de testigos. Toda infracción de esa obligación de divulgación hace que la parte infractora corra el riesgo de que se desestime su demanda o su defensa.

El tribunal también está facultado para dictar providencias al iniciarse el procedimiento para proteger las pruebas que se aporten, cuando exista legítimo temor de que se destruyan dichas pruebas. Véase la respuesta a la pregunta 10, relativa a los mandamientos Anton Piller.

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

No se dan al tribunal directrices de obligado cumplimiento respecto de la confidencialidad, por lo que queda totalmente al arbitrio del tribunal la manera en que tratará la información confidencial que se le aporte como prueba. La parte que reclame la confidencialidad de la

información es la que tiene la obligación de pedir al tribunal que dé directrices respecto de la confidencialidad. Si en el ejercicio de sus facultades el tribunal determina que la confidencialidad de la información necesita protección, dictará condiciones para esa protección.

En general, los tribunales de Trinidad y Tabago celebran la vista de los litigios en audiencia abierta al público (incluidos los periodistas). No obstante, cabe que parte de los procedimientos preliminares se celebren "a puerta cerrada", es decir, en audiencia no pública. El tribunal también tiene facultad para sesionar "*in camera*", es decir, a puerta cerrada, cuando está convencido de que es necesario para proteger información secreta legítima.

**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.**

Mandamientos judiciales

En el marco de su jurisdicción general y de acuerdo con las disposiciones de las diversas leyes de propiedad intelectual, los tribunales pueden conceder amparo en virtud de un mandamiento cautelar (es decir, provisional) o permanente y, según prefiera el demandante, daños y perjuicios o una liquidación de beneficios. En el marco de su jurisdicción general, los tribunales están facultados para ordenar que la parte perdedora pague las costas de la parte ganadora.

Los tribunales aplican la norma de que pueden dictar un mandamiento cautelar cuando el tribunal estima que la materia del litigio es grave, si el riesgo de daños para el demandante, en el caso de que no se dicte el mandamiento, no se compensará mediante una orden de pago de daños y perjuicios, a condición de que el demandante se comprometa a compensar al demandado si ulteriormente el tribunal determina que no se justificaba el mandamiento. Cuando el demandante demuestra que ha habido infracción, puede concederse un mandamiento judicial permanente.

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

En el marco de su jurisdicción general y de las diversas leyes sobre propiedad intelectual, los tribunales tienen amplios poderes para conceder daños y perjuicios en caso de infracción o, si así lo prefiere el demandante, una liquidación de beneficios. De conformidad con la Ley del derecho de autor, cabe conceder daños y perjuicios al demandante en el caso de infracción inocente, pero la cuantía de los daños y perjuicios tendrá en cuenta el hecho de que la infracción fue inocente. Por lo general, en los daños y perjuicios se incluye la recuperación de pérdidas comerciales relacionadas con la infracción y normalmente la concesión de daños y perjuicios irá acompañada de una orden que obliga al pago de costas legales en que haya incurrido la parte ganadora.

Por lo que se refiere a los honorarios de los abogados, la práctica en Trinidad y Tabago es ordenar que se calculen las costas, si no se acuerdan de algún otro modo. En virtud de esa orden, la parte ganadora recuperará normalmente una cuantía correspondiente a las sumas razonables que se hayan gastado razonablemente en el litigio (incluidas las costas judiciales y los honorarios de los abogados). Si no se puede llegar a un consenso entre las partes, es el secretario del tribunal quien evalúa las costas. Ahora bien, como una parte normalmente gastará en un caso más dinero de lo que el secretario considerará razonable, y como el secretario no reconocerá aquellos gastos respecto de los cuales no haya prueba suficiente de cómo se han efectuado y los correspondientes recibos de los gastos, la parte ganadora probablemente sólo recuperará, de hecho, dos tercios de sus gastos totales. Si un tribunal considera que el litigio (o una de las materias litigadas) se planteó sin razones suficientes, puede dictar una orden en virtud de la cual las costas se evalúen sobre una "base de indemnización". De acuerdo con esa base, se evalúan los costos de la parte como sus costos totales, aparte de aquellos en que se haya incurrido sin justificación.

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

Los tribunales están facultados para ordenar a los demandados que entreguen las mercancías y copias infractoras, así como los materiales e instrumentos para su producción. En la Ley del derecho de autor y en la Ley de marcas de fábrica o de comercio existen disposiciones que permiten la confiscación de las mercancías o copias infractoras y, en el caso de la Ley del derecho de autor, del equipo utilizado para producirlas, y a que entreguen las mercancías, copias o equipo a su legítimo propietario, al titular de una licencia exclusiva o al intérprete, o a que las destruyan. Existe también una disposición que prevé el apartamiento de las mercancías o copias confiscadas por parte de las autoridades aduaneras. La Ley de marcas de fábrica o de comercio tipifica como delito la manufactura o la posesión de un troquel, etc., para utilizarlo en la comisión de un delito en materia de marcas de fábrica o de comercio.

La Ley de marcas de fábrica o de comercio estipula que se disponga el apartamiento de las mercancías falsificadas que hayan confiscado las autoridades aduaneras. A tenor de la Ley del derecho de autor, si el tribunal dispone que las copias se entreguen al Estado, dichas copias deberán ser apartadas de conformidad con lo prescrito en los reglamentos pertinentes.

En el caso de una infracción de patente, el tribunal tiene por ley facultad para emitir una orden a fin de que el infractor "entregue o destruya todo producto patentado en relación con el cual se haya infringido la patente, o cualquier artículo en el que esté inextricablemente integrado aquel producto".

En caso de infracción de una marca registrada, el tribunal puede ordenar que se borre, retire o recubra el signo infractor en las mercancías, los materiales o los artículos infractores en posesión, custodia o control del infractor; o que dichas mercancías, materiales o artículos se entreguen al titular de la marca registrada, y el tribunal puede entonces ordenar su destrucción.

En el caso de infracción del derecho de autor o derechos conexos, el tribunal (como parte de sus facultades inherentes) puede igualmente ordenar la entrega de las obras infractoras bajo custodia del demandado. Además, como parte del procedimiento penal aplicable a las infracciones del derecho de autor (véase *infra* la respuesta a la pregunta 24), cabe también dictar órdenes para la entrega y ulterior destrucción de las mercancías infractoras.

El tribunal tiene también facultades inherentes para dictar orden de entrega, o destrucción, de artículos que se hayan creado con fines de "imitación o engaño" o como resultado de un abuso de confianza doloso.

Otras medidas

Como posible alternativa a la concesión de daños y perjuicios, el titular del derecho de autor o de los derechos conexos, de una patente o de una obtención vegetal puede, una vez demostrada una infracción de sus derechos, elegir, en lugar de los daños y perjuicios, una "liquidación de beneficios". Para ello, el tribunal tiene que evaluar los beneficios que el infractor haya obtenido como resultado de sus infracciones y dárselos al derechohabiente.

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

Los tribunales de Trinidad y Tabago tienen la facultad inherente de dictar ese tipo de órdenes, incluso (cuando sea del caso) antes de que se demuestre la infracción. Como medida de rutina, los tribunales ordenan al infractor que proporcione información que permita identificar a quienes le hayan suministrado los artículos infractores y también a aquellos que hayan proporcionado los medios determinados con los que se hayan producido, a condición, en ese último caso, de que esos medios se hayan proporcionado a sabiendas, o en la creencia razonable, de que se utilizarían en actos infractores.

- 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?**

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

Un tribunal sólo dictará un mandamiento cautelar a condición de que el demandante se comprometa ante el tribunal a que, en el caso de que eventualmente se demuestre que se había demandado sin motivo a la otra parte, el demandante pagará al demandado los pertinentes daños y perjuicios. Para reconocer ese compromiso, el tribunal puede exigir que se constituya una fianza, ya sea mediante un depósito en metálico en la cuenta del tribunal o mediante un aval bancario o de alguna otra fuente de fondos fidedigna, y así procederá normalmente cuando el demandante resida fuera de la jurisdicción.

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

De conformidad con el *Common Law*, los magistrados de los tribunales de Trinidad y Tabago gozan de inmunidad en el caso de que eventualmente se revoquen sus decisiones, ya sea por un tribunal de apelación, ya por una sentencia diferente de un tribunal en otro caso.

El Administrador de Aduanas goza por lo general de inmunidad frente a toda responsabilidad resultante del ejercicio de sus funciones estatutarias.

**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.**

Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos

No existen esas disposiciones en la legislación de Trinidad y Tabago. En las normas procesales se estipulan períodos para tratar diversas materias previas al proceso, períodos que se pueden prorrogar mediante acuerdo entre las partes sin necesidad de solicitarlo al tribunal. No obstante, una parte puede en cualquier momento pedir al tribunal una orden específica por la que se desestime la acción contra la parte incompareciente, o una orden por la que se requiera a la parte opuesta la adopción de una determinada medida en un plazo definido, so pena de que, si no la adopta, se falle automáticamente en contra de esa parte.

Antes de que tenga lugar la vista de la causa, hay muchos y variados procedimientos previos al proceso que se pueden exigir a las partes o que éstas pueden utilizar voluntariamente. Primeramente tiene lugar la actuación alegatoria en la que se determinan las alegaciones que se formulan contra una parte y la contestación a la demanda que hace la parte opositora. Esas alegaciones no consisten en enumerar los hechos pormenorizados que han de determinarse si al término del proceso se demuestran las alegaciones. En ese momento, una parte puede admitir ciertos aspectos, con lo que se reducen las cuestiones en litigio y seguidamente se procede a la presentación de documentos relacionados con la determinación de las cuestiones, para lo cual véase *supra* la respuesta a la pregunta 3. Cuando se estima que esos procedimientos previos al proceso se han completado, se fija la fecha de la vista.

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

No se dispone de datos útiles al respecto, ya que la duración y el costo de los procedimientos en materia de derechos de propiedad intelectual dependen de la complejidad del asunto de que se trate y de que (y en qué momento) se llegue a una solución de avenencia antes de que se celebre la vista de las cuestiones de fondo.

*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 en la legislación de Trinidad y Tabago sobre derechos de propiedad intelectual disposiciones relativas a procedimientos administrativos que traten de infracciones. Las actuaciones administrativas se refieren a cuestiones de registro, más que a infracciones.

## **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.**

En el marco del *Common Law*, los tribunales tienen las facultades siguientes:

- El Tribunal Superior está facultado para juzgar la aplicación de derechos de propiedad intelectual y puede adoptar medidas provisionales antes de que se juzgue el fondo de la cuestión, incluida la concesión de mandamientos preliminares denominados mandamientos cautelares.
- El tribunal puede también conceder el amparo que se conoce con el nombre de mandamientos Anton Piller, por haber sido éste el primer caso en que se concedieron. En virtud de ese mandamiento el demandado está obligado a permitir el acceso al local que se determine a las personas designadas en el mandamiento, bajo la supervisión de un abogado independiente, con objeto de registrar y aprehender cualesquiera documentos y artículos del tipo que se especifique en el mandamiento con miras a conservarlos para utilizarlos como prueba en un proceso. De ordinario también se obliga al demandado a abstenerse de toda actividad que pueda constituir una infracción del derecho de propiedad intelectual que sea del caso y a que haga una declaración jurada en la que se indique el origen de los artículos que ya hayan salido de los locales.
- Los tribunales también pueden dictar un mandamiento denominado de Mareva, así llamado igualmente por haber sido ese el primer caso. Se trata de un mandamiento por el que se bloquean cuentas bancarias y otros activos del demandado hasta que el tribunal los haya examinado.
- Otra medida provisional, rara vez aplicada, es la expedición del mandato *ne exeat regno*, en virtud del cual se prohíbe a una parte dejar el país hasta nueva orden del tribunal. Al igual que en el caso del mandamiento de Mareva, este mandato sólo se utilizará normalmente cuando se tema que el demandado pueda abandonar el territorio de la jurisdicción del tribunal antes de que se hayan hecho efectivos los daños y perjuicios acordados por el tribunal.
- Una medida provisional más es la de solicitar al tribunal una concesión provisional de daños y perjuicios. Para obtenerla, el demandante debe demostrar ante el tribunal que es probable que en el proceso el tribunal vaya a conceder daños y perjuicios de cuantía considerable y que, en espera de lo cual, es de justicia que se apruebe un pago de carácter provisional. Cabe que el tribunal acepte como condición de ese pago que el demandado adopte medidas para mantener la suma destinada a indemnización (con intereses) en el caso de que el tribunal al final del juicio no conceda daños y perjuicios al demandante, o que éstos sean de cuantía inferior al pago provisional.

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

En casos de excepcional urgencia, el Tribunal Superior, a instancia de parte, emitirá un mandamiento *inaudita altera parte*. Ahora bien, eso solamente se hará cuando el tribunal estime que es necesario un mandamiento inmediato porque, en otro caso, el demandante probablemente sufrirá un

daño extremo e irremediable. Los mandamientos a instancia de parte se conceden al demandante tan solo durante unos días, tras lo cual el demandante deberá comparecer ante el tribunal en un momento en que el demandado también pueda estar presente, y solicitar entonces la renovación del mandamiento por las razones expuestas *supra* en la respuesta a la pregunta 10. Algunos de los otros tipos de amparo provisional, como los mandamientos Anton Piller y Mareva, se emiten por lo general a instancia de parte a fin de sorprender al demandado y de ese modo impedirle que adopte medidas para sustraerse al remedio que eventualmente pueda determinar el tribunal.

**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.**

De ordinario, el demandante deberá iniciar la acción mediante la presentación de un escrito de demanda antes de solicitar la aplicación de medidas provisionales. En casos de extrema urgencia se puede conceder un mandamiento a instancia de parte, a condición de que el eventual demandante se comprometa a presentar el escrito de demanda a la mayor brevedad posible. De hecho, se puede emitir un mandamiento a instancia de parte con la mera presentación ante el juez del artículo infractor, siempre que el asesor legal se comprometa a presentar, a la mayor brevedad posible y bajo juramento, las pruebas de la infracción.

El juez que conceda el mandamiento a instancia de parte establecerá directrices estrictas para el acto de comparecencia, en el que el demandado tendrá oportunidad de exponer su caso. En la audiencia de comparecencia se aplicarán los principios generales que rigen los mandamientos cautelares, así como medidas clave para prestar protección al demandado contra los daños que pueda sufrir en el caso de que se demuestre que no estaba justificada la medida provisional. Eso puede consistir en el compromiso del demandante, garantizado por una fianza, de pagar los daños y perjuicios que puedan derivarse o, cosa menos corriente, mediante un depósito en metálico en el tribunal.

**13. 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.**

Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos

No existen en la legislación de Trinidad y Tabago disposiciones que rijan la duración o los costos de los procedimientos de medidas provisionales. A condición de que se haga sin demora una solicitud de medidas provisionales, el tribunal podrá entonces estipular un calendario para nuevos procedimientos y fijará fecha para la vista.

Como usualmente el amparo provisional se solicita debido al temor de daños inminentes a los intereses del demandante, el tribunal agilizará el calendario de manera apropiada de conformidad con la percibida necesidad de amparo inmediato. De igual manera, los tribunales de apelación actuarán con prontitud cuando se perciba que es necesario para el interés público.

Se aplicarán también a las solicitudes de medidas provisionales las normas ordinarias relativas a los costos que se han expuesto *supra* en la respuesta a la pregunta 5. No obstante, el mandato de costos otorgado en el caso de solicitudes de amparo provisional establece que sólo se harán efectivos al concluir el proceso sustantivo, si bien el tribunal puede dictar una orden para que los costos se evalúen y hagan efectivos de inmediato.



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

Véase la respuesta anterior.

b) *Medidas administrativas*

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

No existen en la legislación de Trinidad y Tabago disposiciones en virtud de las cuales un órgano administrativo pueda otorgar amparo provisional, salvo en el caso de las "medidas en frontera" que se examinan en las respuestas a las preguntas 15 a 19 *infra*.

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

**15. 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?**

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).

En el sistema de *Common Law*, y como parte inherente de la jurisdicción del Tribunal Superior existen procedimientos que permiten al titular de un derecho que tenga razones válidas para sospechar que la importación de mercancías infringe algún derecho de propiedad intelectual (es decir, derechos relativos al derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes y esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados) solicitar que el tribunal emita un mandamiento para que las autoridades aduaneras suspendan el despacho de dichas mercancías para libre circulación. Los procedimientos judiciales vigentes abarcan las pruebas que habrán de aportarse, la constitución de una fianza o garantía equivalente, la notificación a todas las personas interesadas, la duración de la suspensión, la indemnización al importador y al propietario de las mercancías (y a todas las demás personas con derecho a indemnización) y el derecho de inspección e información.

Además de los procedimientos mencionados en el precedente párrafo y en las respuestas a las preguntas 5 y 10, existen en Trinidad y Tabago los procedimientos que se exponen a continuación.

El artículo 48 de la Ley del derecho de autor de 1997 otorga a la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Trinidad y Tabago la facultad de confiscar copias importadas de material

protegido por el derecho de autor si se ha notificado al Administrador de Aduanas una objeción a la importación de dichas copias. El material a que se refieren las copias deberán ser obras impresas o grabaciones de sonido. Están exentas de confiscación tres copias importadas para uso personal por una persona física.

El artículo 71 de la Ley de marcas de fábrica o de comercio otorga a las aduanas de Trinidad y Tabago la facultad de confiscar mercancías que infrinjan la legislación de marcas de fábrica o de comercio importadas a Trinidad y Tabago, a condición de que se haya notificado una objeción al respecto al Administrador de Aduanas, de conformidad con el párrafo A) del artículo 71, por parte del propietario registrado de una marca registrada. Se permitirá la importación por una persona física para su uso personal de un máximo de cinco artículos que ostenten una marca registrada respecto de la cual se haya presentado notificación, quedando entendido que el Administrador de Aduanas tiene facultades para permitir la importación de un mayor número de artículos si está convencido de que son para uso personal de aquella persona física. Cuando las mercancías infractoras ostentan o tienen relación con una marca que, a juicio del Administrador de Aduanas, es sustantivamente idéntica o engañosamente similar a la marca objeto de notificación y si se trata de mercancías respecto de las cuales se ha registrado la marca notificada o respecto de mercancías similares o conexas, el Administrador de Aduanas confiscará las mercancías a menos que esté convencido de que no existen motivos razonables para creer que existe infracción.

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?

La Ley del derecho de autor permite la prohibición de esas mercancías cuando su importación está prohibida por el titular del derecho de autor. Véase la respuesta a la pregunta 15 *supra*. En cuanto a la importación de mercancías colocadas en el mercado de otro país, la Ley de Patentes y la Ley de dibujos y modelos industriales disponen expresamente el agotamiento nacional. La Ley de marcas de fábrica o de comercio y la Ley de dibujos y modelos industriales no contienen disposiciones expresas sobre el nivel de agotamiento.

**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 virtud del artículo 71 de la Ley de marcas de fábrica o de comercio y el artículo 48 de la Ley del derecho de autor, la autoridad encargada de suspender el despacho de las mercancías es el Administrador de Aduanas .

Para iniciar la confiscación de copias o de mercancías falsificadas, el titular del derecho de autor, el titular de una licencia exclusiva o el titular de la marca, o un usuario autorizado, debe notificar por escrito al Administrador de Aduanas su objeción a la importación, junto con los documentos que sean del caso. La notificación tiene efectividad durante dos años a contar de la fecha en que se presenta. El Administrador de Aduanas puede no confiscar las copias o las mercancías a menos que el titular del derecho de autor, el titular de la licencia exclusiva o el propietario de la

marca, o el usuario autorizado, constituya una fianza para sufragar los gastos en que pueda incurrir el Administrador de Aduanas.

De conformidad con la Ley de marcas de fábrica o de comercio, el Administrador de Aduanas puede confiscar mercancías que se fabriquen fuera de Trinidad y Tabago y que se importen a Trinidad y Tabago y que estén sujetas al control de las autoridades aduaneras en virtud de la Ley de Aduanas. De igual manera, de conformidad con la Ley del derecho de autor, el Administrador de Aduanas puede confiscar copias si se le ha dado notificación por escrito de una objeción y si las copias se importan a Trinidad y Tabago con fines de comercio o con cualquier otro fin que lesione al titular del derecho de autor o de los derechos conexos. Si las mercancías ostentan una marca de fábrica o de comercio que, a juicio del Administrador de Aduanas, sea idéntica o engañosamente semejante a una marca de fábrica o de comercio objeto de notificación y si las mercancías pertenecen a una clase para la cual está registrada la marca, el Administrador de Aduanas debe confiscar las mercancías, a menos que esté satisfecho de que no hay motivos razonables para creer que ha ocurrido una infracción.

Una vez confiscadas las mercancías o las copias, el Administrador de Aduanas debe notificar la confiscación al objetor y al importador o propietario, y la notificación debe identificar las copias o mercancías.

De conformidad con la Ley de marcas de fábrica o de comercio, en la notificación se debe indicar asimismo que las mercancías o copias se entregarán al titular o importador designado, a menos que el objetor entable una acción por infracción y notifique por escrito esa acción al Administrador de Aduanas antes de transcurridos diez (10) días hábiles desde la notificación, o, si el Administrador de Aduanas prorroga el período, antes de agotado el período de prórroga.

De conformidad con el párrafo L) del artículo 71 de la Ley de marcas de fábrica o de comercio, si se confiscan las mercancías y el Administrador de Aduanas está convencido de que la utilización de una marca es fraudulenta, el Administrador de Aduanas puede pedir al importador de las mercancías, o a un agente del importador, que exhiba algún documento relacionado con las mercancías y proporcione el nombre y dirección de la persona que consignó las mercancías a Trinidad y Tabago, así como el nombre y dirección de la persona en Trinidad y Tabago a la que se consignaron las mercancías. El no atender esa petición es un delito punible, una vez demostrado, con pena de prisión no superior a seis meses.

Si no se ha iniciado una acción en el plazo fijado, el Administrador de Aduanas debe despachar las copias o mercancías confiscadas a su importador o propietario designado. De conformidad con la Ley de marcas de fábrica o de comercio y el Reglamento 2000 del derecho de autor (Aduanas), el Administrador de Aduanas despachará a su propietario designado las mercancías decomisadas antes de que finalice el plazo para la acción, si se recibe nueva información después de la confiscación en la que se demuestre que no hay motivos razonables para creer que se haya cometido infracción contra la marca objeto de notificación o con las copias y el objetor no haya iniciado acción judicial alguna por infracción. A tenor de la Ley del derecho de autor, el Administrador de Aduanas puede ofrecer al objetor y al propietario designado oportunidad suficiente para inspeccionar y retirar una muestra de las copias confiscadas. A tenor de la Ley de marcas de fábrica o de comercio, el Administrador de Aduanas puede ofrecer al objetor y al propietario designado oportunidad suficiente para inspeccionar las mercancías confiscadas con miras a sustanciar una reclamación.

Al juzgar un caso de infracción, el tribunal puede ordenar que las copias o mercancías confiscadas se despachen a su importador o propietario designado, de acuerdo con las condiciones (de haberlas) que el tribunal estime oportuno imponer, o puede ordenar que sean decomisadas por el Estado. A tenor de la Ley de marcas de fábrica o de comercio, si el tribunal decide que no ha habido

infracción y si el propietario designado, o el demandado en la acción por infracción, ha sufrido pérdidas o daños, puede ordenarse que el objetor pague una indemnización.

- 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?**

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

La Ley de marcas de fábrica o de comercio prevé las medidas en frontera antes señaladas, pero no está reglamentada su aplicación. El reglamento pertinente en el marco de la Ley del derecho de autor no entró en vigor hasta el 14 de febrero de 2000, por lo que no ha habido tiempo suficiente para proporcionar datos al respecto.

No obstante, como ya se ha mencionado, en el sistema de *Common Law* se pueden aplicar medidas judiciales en frontera y en este sentido es aplicable la respuesta a la pregunta 8 *supra*.

¿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?

Una vez que la persona que ha notificado al Administrador de Aduanas ha recibido notificación de la suspensión del despacho de las mercancías, deberá iniciar una acción por infracción en relación con las copias o mercancías confiscadas, y dar notificación de ello al Administrador de Aduanas, antes de transcurridos 10 días hábiles desde la notificación del Administrador de Aduanas, a menos que se haya conseguido una prórroga. Esa prórroga no puede ser superior a 10 días hábiles. El titular del derecho de autor debe iniciar la acción por infracción durante el período especificado en la notificación o en el período para iniciar una acción por infracción, si este es más breve.

De conformidad con la Ley de marcas de fábrica o de comercio, si habiendo transcurrido tres semanas desde la iniciación de la acción el tribunal no ha dictado mandamiento que impida el despacho de las copias o mercancías confiscadas, éstas deberán ser despachadas por el Administrador de Aduanas. Si se incoa una acción por infracción, el tribunal puede ordenar el despacho de las copias o mercancías confiscadas en cualquier momento que estime oportuno.

- 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?**

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

No existe disposición alguna que obligue a las autoridades aduaneras a actuar de oficio. Todas las acciones deben ser iniciadas por el titular del derecho de autor o el titular de una licencia exclusiva, o por el titular (en algunos casos, el usuario autorizado de una marca de fábrica o de comercio) del derecho de propiedad industrial. A tenor de la Ley del derecho de autor, sólo se podrán confiscar las copias si el titular del derecho de autor o de los derechos conexos, o el titular de una licencia exclusiva, notifica su objeción a la importación de las copias. A tenor de la Ley de marcas de fábrica o de comercio, el Administrador de Aduanas solamente podrá confiscar mercancías si éstas ostentan una marca idéntica o similar a una marca respecto de la cual se haya notificado una objeción.

¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?

No, no existen esas disposiciones.

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

Las autoridades aduaneras no están facultadas para ordenar remedios en caso de infracción. Pueden confiscar copias de mercancías falsificadas y apartar esas copias o mercancías si se le retiran al importador (Ley del derecho de autor), o por decisión del tribunal. Todos los remedios son de competencia de los tribunales.

**Procedimientos penales**

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

Los tribunales de magistrados (de primera instancia), en el caso de faltas o delitos leves, los tribunales penales en el caso de delitos y (en el caso de apelaciones) el Tribunal de Apelación tienen jurisdicción sobre actos delictivos de infracción, en tanto que la apelación en última instancia es competencia del Comité Judicial del Consejo Privado.

**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?**

Las infracciones en materia de marcas de fábrica o de comercio están tipificadas como delito en el artículo 66A de la Ley de marcas de fábrica o de comercio. Se pueden resumir las disposiciones de esa ley diciendo que se aplican cuando tiene lugar la utilización no autorizada de una marca registrada (o de una marca que puede confundirse con la registrada) mediante la aplicación de esa marca a las mercancías o a su envase, o mediante la venta, posesión, custodia o control de dichas mercancías, o cuando una persona tiene la posesión, la custodia o el control de las mercancías, o cuando la marca se aplica a la etiqueta o al envase de mercancías, o se utiliza en papel de correspondencia comercial o en la publicidad relativa a las mercancías, a condición de que en cada uno de esos casos la acción se haya cometido "con miras a obtener lucro para sí mismo o para otro, o con intención de causar daño a otro" y, por descontado, sin consentimiento del titular.

Esa tipificación se extiende también a la posesión, la custodia o el control de material utilizado para el etiquetado, el envase o la publicidad de mercancías que ostenten la marca, y a la fabricación, posesión, custodia o control de artículos específicamente destinados o adaptados para hacer copias de la marca, a condición en cada caso de que se haya hecho en el curso de actividades mercantiles.

Sin embargo, las disposiciones aquí resumidas estiman que no hay delito a menos que las mercancías de que se trate sean mercancías respecto de las cuales se haya registrado la marca, o que la marca goce de tal reputación en Trinidad y Tabago que su utilización no autorizada sirva para aprovecharse del carácter distintivo o de la reputación de la marca, o sea perjudicial para ésta, ni tampoco cuando el demandado pueda demostrar que tenía motivos razonables para creer que sus acciones no constituían una infracción (civil) del registro de la marca.

El delito de infracción del derecho de autor o de los derechos conexos está tipificado en el artículo 41 de la Ley del derecho de autor de 1997. De conformidad con esa disposición, es delito

toda infracción de un derecho protegido por la Ley con fines de lucro, cometida por un demandado que "sepa o tenga razón para creer" que está cometiendo una infracción.

De conformidad con el párrafo 3) del artículo 22 de la Ley de dibujos y modelos industriales, constituye delito la comisión intencionada de una acción incluida en el párrafo 2) del artículo 9; en particular, la fabricación, la venta o la importación con fines comerciales.

Constituye delito, de conformidad con el párrafo 1) del artículo 5 de la Ley de esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, la comisión intencionada de cualquier acto contemplado en el artículo 6 consistente en fabricar, reproducir, importar, vender o distribuir de alguna otra manera con fines comerciales.

Se prevén procedimientos penales en el artículo 38 de la Ley de protección de nuevas obtenciones vegetales en caso de incumplimiento o de abuso de la denominación de una obtención.

**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 policía de Trinidad y Tabago tiene a su cargo la investigación de presuntos delitos, en cumplimiento de lo dispuesto en cualquier ley que tipifique delitos. Queda incluida en esto la legislación sobre propiedad intelectual, háyanse recibido o no denuncias. La decisión de incoar proceso por un presunto delito corresponde al Fiscal Jefe de la Fiscalía. En la práctica, la actuación de la policía es consecuencia de denuncias y de información recibida. Ello no impide una acción penal privada (véase *infra* la respuesta a la pregunta 23).

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

Sí, cualquier persona o entidad que tenga razones personales o públicas suficientes para tratar de que se aplique la legislación penal puede entablar un procedimiento penal. Ahora bien, para ello se debe obtener una providencia del Fiscal Jefe.

**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.**

**DERECHO DE AUTOR:** de conformidad con el artículo 41 de la Ley del derecho de autor, la pena por infracción con fines de lucro cometida por una persona que sepa o tenga razones para creer que está cometiendo una infracción y que haya sido hallada culpable, consiste en una multa de 100.000 dólares de Trinidad y Tabago y una pena de prisión de 10 años como máximo. El magistrado puede incrementar la multa hasta 200.000 dólares de Trinidad y Tabago en caso de reincidencia cometida antes de transcurridos cinco años desde una condena anterior por infracción.

En el caso de que no se haya adoptado decisión alguna respecto de esos remedios en una acción civil, el magistrado está facultado para ordenar el embargo de copias de obras impresas o de

grabaciones de sonido sospechosas, así como de los materiales de empaqueo de los instrumentos que podrían utilizarse para la producción de aquellas copias, y de los documentos, cuentas y documentos mercantiles relativos a las copias; ordenar el secuestro y confiscación de todas las copias de obras impresas o de grabaciones de sonido manufacturadas, reproducidas, distribuidas, vendidas o utilizadas de alguna otra manera, destinadas a ser utilizadas o poseídas con intención de emplearlas en contravención de los derechos del titular, y de todas las planchas, moldes, matrices, cintas magnéticas, negativos cinematográficos u otros artículos mediante los cuales se puedan hacer copias de obras impresas o de grabaciones de sonido, y de todos los instrumentos electrónicos, mecánicos y de otra índole para la manufactura, reproducción o montaje de dichas copias de obras impresas o grabaciones de sonido; ordenar la destrucción o apartamiento de algún otro tipo razonable de las copias infractoras y de su embalaje para retirarlas de los canales comerciales; y, siempre que exista el peligro de que se puedan utilizar los instrumentos para cometer o seguir cometiendo infracciones, ordenar su destrucción o su apartamiento de los canales comerciales por algún otro medio razonable.

Cuando se demuestre que una empresa haya cometido un delito tipificado en el artículo 41 con el consentimiento o connivencia, o negligencia, por parte de un director, gerente, secretario u otra persona que diga actuar en esa capacidad, tanto esa persona como la empresa son culpables y pueden ser castigados con las sanciones antes expuestas.

**MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO:** De conformidad con el apartado 1) del párrafo A) del artículo 66 de la Ley de marcas de fábrica o de comercio, comete un delito la persona que aplique a unas mercancías o a su embalaje una marca idéntica a una marca registrada, o que pueda confundirse con ésta, con el propósito de vender o dar en alquiler, ofrecer o exponer para su venta o alquiler o distribuir mercancías en las que se exhiba, o se exhiba en su embalaje, dicha marca; que tenga en su posesión, custodia o control en el curso de actividades comerciales dichas mercancías con el propósito de hacer por sí misma, o por mediación de otra persona, algo que constituiría un delito del tipo antes mencionado.

De conformidad con el apartado 2), comete un delito la persona que, con miras a obtener lucro para sí misma o para otra, o con intención de causar pérdidas a otra y sin el consentimiento del titular para aplicar una marca idéntica a una marca registrada, o que pueda confundirse con ésta, al etiquetado o embalaje de mercancías, haga publicidad de las mercancías o utilice documentos mercantiles en relación con las mercancías; o que utilice en el curso de transacciones comerciales material que exhiba dicha marca para el etiquetado o embalaje de mercancías, utilice un documento mercantil en relación con las mercancías, o para hacer publicidad de las mismas; o que tenga en su posesión, custodia o control en el curso de transacciones comerciales algún material de esa índole con miras a que esa misma persona, u otra persona, haga algo que constituye un delito del tipo antes mencionado.

De conformidad con el apartado 3) comete un delito la persona que, con miras a obtener lucro para sí misma o para otra, o con intención de causar daños a otra persona y sin el consentimiento del titular fabrique un artículo específicamente diseñado o adaptado para hacer copias de una marca idéntica a una marca registrada, o que pueda confundirse con ésta; o que tenga un artículo de esa naturaleza en su posesión, custodia o control en el curso de actividades mercantiles; que sepa o tenga razones para creer que ha sido, o va a ser, utilizado para producir mercancías, o material para etiquetar o embalar mercancías, como un documento mercantil en relación con las mercancías, o para hacer publicidad de las mercancías.

El tribunal está facultado para embargar las mercancías infractoras a instancias de una persona de conformidad con lo dispuesto en ese apartado. Realizado el embargo, el tribunal puede ordenar la destrucción de las mercancías, o hacer que se borre o se recubra el signo infractor y emitir una orden para el pago de daños y perjuicios.

Cuando se demuestre que una empresa haya cometido un delito tipificado en la Ley con el consentimiento o connivencia, o negligencia, por parte de un director, gerente, secretario u otra persona que diga actuar en esa capacidad, tanto esa persona como la empresa serán culpables de dicho delito y podrán ser enjuiciados y castigados en consecuencia.

**PATENTES:** No existen disposiciones en virtud de las cuales se pueda tratar como delito la infracción de una patente.

**DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES:** En el párrafo 3) del artículo 23 de la Ley de dibujos y modelos industriales se dispone que comete un delito la persona que intencionadamente cometa un acto que constituya una infracción según lo prescrito en la Ley. Si es hallada culpable, será condenada a una multa de 10.000 dólares de Trinidad y Tabago y cinco años de prisión.

**CIRCUITOS INTEGRADOS:** En el artículo 15 se dispone que comete un delito la persona que a sabiendas ejecute alguno de los actos enumerados en el artículo 6, como son la reproducción, la importación, la venta o la distribución con fines comerciales de un esquema de trazado (topografía) protegido. Si es hallada culpable, será condenada a una multa de 10.000 dólares de Trinidad y Tabago y a cinco años de prisión. El tribunal está facultado para ordenar la confiscación, embargo y destrucción de los esquemas de trazado (topografías), circuitos integrados o artículos conexos, así como de cualesquiera materiales o instrumentos que hayan sido utilizados predominantemente en la comisión del delito.

**INDICACIONES GEOGRÁFICAS:** En el artículo 7 se dispone que comete un delito la persona que a sabiendas y con intención dolosa ejecute alguno de los actos mencionados en el artículo 32, tales como la utilización de cualquier medio en la designación o presentación de una mercancía para indicar que ésta procede de una zona geográfica distinta del auténtico lugar de origen. También es delito toda utilización que constituya un acto de competencia desleal en el significado del artículo 10*bis* del Convenio de París, así como la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas no originarios del lugar indicado. Si es hallada culpable, será condenada a una multa de 8.000 dólares de Trinidad y Tabago o tres años de prisión.

**NUEVAS OBTENCIONES VEGETALES:** En el artículo 38 se dispone que comete un delito la persona que intencionadamente ofrezca a la venta o comercialice material reproductivo de una obtención protegida en Trinidad y Tabago sin utilizar la denominación registrada de la obtención. También es delito el abuso intencionado de la denominación registrada de la obtención. Si es hallada culpable, será condenada a una multa de 10.000 dólares de Trinidad y Tabago.

**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 que rijan la duración y el costo del procedimiento. Véase la respuesta a la pregunta 8 *supra*.

---