

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de los Estados Unidos

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos civiles

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

Los tribunales federales de distrito de los Estados Unidos son competentes en primera instancia en las causas sobre infracción de los derechos derivados de las leyes federales en materia de patentes, marcas de fábrica o de comercio, protección de las obtenciones vegetales, derecho de autor o medios de enmascaramiento de las plaquetas de semiconductores (véase el artículo 1338 del título 28 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)). Los tribunales federales de distrito son también competentes en primera instancia en las demandas por competencia desleal que se unan a una demanda sustancial y conexa amparada en cualquiera de dichas leyes. En aras de la eficacia procesal, una demanda por infracción de los derechos de propiedad intelectual sólo puede tratarse en el tribunal de un Estado si es una cuestión incidental a alegaciones de otro tipo, por ejemplo el incumplimiento de contrato que está regulado principalmente por el derecho de los Estados.

Los tribunales estatales son competentes en las demandas por infracción de una marca de fábrica o de comercio, apropiación indebida de secretos comerciales o competencia desleal, que se sustenten en las leyes estatales pero, según el tipo de demanda y de las partes implicadas, los tribunales federales de distrito también pueden ser competentes.

La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) es competente en los recursos contencioso-administrativos en virtud del artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930.

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?

Los titulares de derechos de propiedad intelectual están legitimados para hacer valer sus derechos ante los tribunales y ante la USITC. En algunos casos (por ejemplo, en los de derecho de autor), los usufructuarios pueden también hacer valer derechos presentando un recurso ante los tribunales o la USITC.

¹Documento IP/C/5.

Las partes pueden estar representadas por un abogado habilitado para ejercer ante el tribunal en cuestión o, si se le concede un permiso especial para ello, en cualquier tribunal de los Estados Unidos. Ante la USITC, las partes pueden estar representadas por un abogado autorizado para ejercer en todo el territorio de los Estados Unidos.

Los jueces de los tribunales federales están facultados para ordenar la comparecencia de toda persona física que se encuentre dentro de su jurisdicción si el testimonio de esta persona es esencial para el caso. Los jueces pueden autorizar también que se testifique por escrito o mediante cinta de vídeo en determinados casos en los que la comparecencia física pudiera causar graves trastornos.

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?

El Reglamento Federal de Procedimiento Civil estipula que las partes en un procedimiento pueden solicitar que se responda a sus escritos de preguntas y que se presenten documentos, y pueden solicitar que testifiquen aquellos particulares cuyo testimonio sea necesario para el juicio. Si cualquiera de las partes se niega a responder a la petición de información y documentos o de prestar declaración por escrito, la parte solicitante puede pedir al tribunal que exija el acatamiento de dicha petición. Durante estas diligencias, la parte que recibió la petición de proporcionar información puede presentar pruebas que demuestren por qué esta petición incurre en error o puede alegar otras razones de su negativa a responder a la petición. Una vez examinadas estas circunstancias, el juez decidirá si es exigible una respuesta y si la petición debe limitarse de alguna forma. Las normas de procedimiento aplicadas en los tribunales estatales suelen ajustarse a las normas establecidas en el Reglamento Federal de Procedimiento Civil. Las normas procesales de la USITC suelen ajustarse también a lo dispuesto en el Reglamento Federal.

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

El Reglamento Federal de Procedimiento Civil faculta a los jueces para decidir quién puede asistir a la presentación de pruebas de carácter confidencial durante el juicio o durante la fase de declaración y a quién pueden mostrarse los documentos confidenciales. Los jueces están también facultados para dictar providencias precautorias que prohíban a aquellos que tienen acceso a información confidencial divulgar dicha información, tanto durante el juicio como después de él. En casos extremos, los jueces pueden examinar la información confidencial a puerta cerrada y guardarla bajo precinto. Los reglamentos procesales de los tribunales estatales y de la USITC establecen un procedimiento similar para proteger la información confidencial.

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

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

Mandamientos judiciales

Los tribunales pueden dictar mandamientos judiciales por los que se prohíben, por tiempo definido o indefinido, las acciones que infrinjan los derechos reconocidos legalmente de los titulares y usufructuarios de los derechos de propiedad intelectual; en caso de violación de tales mandamientos los oficiales de justicia federales pueden exigir su cumplimiento.

Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios

Todo titular de un derecho de propiedad intelectual damnificado puede obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la infracción de ese derecho de propiedad intelectual. El tipo de daños y perjuicios que pueden resarcirse y la forma del resarcimiento varían según la naturaleza del derecho de propiedad intelectual objeto de la infracción y de las circunstancias del caso y del tipo de derecho de propiedad intelectual en cuestión. Por ejemplo, respecto de la infracción de los derechos que confiere una patente, el tribunal debe conceder el resarcimiento en concepto de daños y perjuicios por un importe que indemnice al titular de la patente por la infracción, y tener en cuenta elementos tales como el lucro cesante, la regalía razonable por la utilización de la invención, los intereses y los demás costos que se determinen. El tribunal puede ordenar también que se paguen al litigante vencedor los honorarios de los abogados y las costas judiciales. En determinados procesos, como por ejemplo las demandas por infracción dolosa de una patente, el tribunal puede conceder una indemnización equivalente al pago del triple de los daños y perjuicios. Algunas consideraciones específicas sobre la determinación del resarcimiento de daños y perjuicios dependen del tipo de derecho de propiedad intelectual en cuestión.

Destrucción o apartamiento de los circuitos comerciales de los productos infractores y de los equipos relacionados con ellos

En determinadas situaciones, un tribunal puede ordenar la destrucción o el apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción. Puede encontrarse la competencia explícita para ordenar tales medidas en los artículos del Código de los Estados Unidos que regulan cada derecho de propiedad intelectual concreto (por ejemplo, derechos de autor, medios de enmascaramiento, marcas de fábrica o de comercio), o en la competencia general que el Reglamento Federal de Procedimiento Civil otorga a los tribunales o a la USITC.

Otras medidas

La USITC puede ordenar al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos que impida la entrada de mercancías que infringen manifiestamente derechos de propiedad intelectual y puede ordenar a las partes que cesen cualquier actividad que infrinja el artículo 337 y que desistan de proseguirlas.

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?

El Reglamento Federal de Procedimiento Civil faculta a los tribunales para ordenar que se exhiba durante la fase de descubrimiento de pruebas la información o los documentos solicitados si esa información es pertinente al caso. Por esta facultad, un tribunal puede ordenar a un 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 jueces de lo contencioso-administrativo adscritos a la USITC tienen facultades similares.

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?

El Reglamento Federal de Procedimiento Civil faculta a los jueces para conceder una indemnización cuando proceda (véase el apartado b) del artículo 65 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil). Los tribunales federales deben exigir el depósito judicial de una fianza suficiente a las partes que soliciten que se dicte un mandamiento judicial a fin de garantizar que sea posible la indemnización (véase el apartado c) del artículo 65 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil).

La USITC puede exigir también al demandante que deposite una fianza para el eventual resarcimiento del demandado en caso de demostrarse ulteriormente la falta de fundamento de la orden de denegación temporal de entrada. Las autoridades y funcionarios públicos no pueden ser considerados personalmente responsables en aquellas situaciones en las que actuaron dentro de su esfera de competencias y responsabilidades y de buena fe.

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.

La duración y el costo de los procedimientos en los Estados Unidos, tanto ante un tribunal como ante la USITC, varían en función de la complejidad del procedimiento y de su ventilación por la vía judicial o contenciosa-administrativa. La forma en que se conservan los datos relativos a los procedimientos y el contenido de estos datos no permiten responder a la pregunta que se formula. Cabe destacar que los procedimientos de observancia, en la mayoría de los casos, están enmarcados dentro del fuero de los particulares; estos procedimientos varían enormemente en función de las circunstancias de hecho y de derecho del recurso, y los datos referentes a dichos procedimientos son a menudo conocidos únicamente por las partes en el litigio. Así pues, el Gobierno de los Estados Unidos no está en condiciones de facilitar datos sobre la duración real o el costo de los procedimientos referentes a la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

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.

Las respuestas relativas a los procedimientos administrativos en los Estados Unidos referentes a la materia objeto de las preguntas 1 a 8 figuran en las respuestas dadas *supra* a esas preguntas.

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.

Los tribunales pueden dictar mandamientos judiciales antes de la terminación de las actuaciones judiciales emprendidas por las partes, si la parte que solicita la adopción de dicha medida precautoria provisional aporta los suficientes elementos de prueba que demuestren la necesidad de dicha adopción. Por eso las medidas precautorias pueden adoptar una de las dos formas siguientes: el requerimiento preliminar, procedimiento de tipo contradictorio, y la orden provisional de limitación de las

importaciones, procedimiento a instancia de parte. Ambas formas de medida provisional están reguladas en el artículo 65 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil.

La USITC puede dictar también requerimientos preliminares u órdenes provisionales de limitación de las importaciones que se ajusten a los requisitos especificados en el Reglamento Federal de Procedimiento Civil.

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

El apartado b) del artículo 65 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil faculta al tribunal para dictar una orden provisional de limitación de las importaciones sin necesidad de notificación formal a la parte contraria cuando la parte que solicita la adopción de la orden demuestre que concurren las siguientes circunstancias:

- 1) a la luz de los hechos concretos expuestos en declaración jurada por escrito o en la reclamación comprobada, se deduce que el demandante sufriría un daño, pérdida o perjuicio inminente e irreparable antes de que pudieran ser oídas las alegaciones de la parte contraria o de su procurador; y
- 2) el procurador del demandante da fe por escrito de las gestiones que se han llevado a cabo, en su caso, para proceder a la notificación, o de los motivos por los que se justifica la pretensión de que no debería efectuarse notificación alguna.

La USITC está sujeta a estas limitaciones al dictar una orden provisional de limitación de las importaciones.

12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.

El artículo 65 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil contiene las prescripciones que se aplican al tribunal y a la parte que solicita la adopción de un requerimiento preliminar o de una orden provisional de limitación de las importaciones.

El tribunal puede dictar un requerimiento preliminar después de examinar los argumentos tanto de la parte que solicita la adopción del requerimiento preliminar como de la parte a la que se quiere imponer una obligación. No pueden dictarse requerimientos preliminares sin procederse a la notificación de los mismos a la parte a la que se quiere imponer una obligación.

Un tribunal puede dictar una orden provisional de limitación de las importaciones antes de la finalización de las actuaciones judiciales si la parte damnificada aporta elementos jurídicos suficientes; estas órdenes pueden dictarse sin notificación previa a la parte contraria, pero sólo si se cumplen las condiciones establecidas en el párrafo b) del artículo 65 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil.

Siempre que una parte haya solicitado la adopción de un requerimiento preliminar o de una orden provisional de limitación de las importaciones, el tribunal:

- exigirá que la parte que solicita la adopción del mandamiento judicial deposite una fianza, por un importe que el tribunal considere suficiente para indemnizar por los gastos y daños soportados a la parte a quien se haya impuesto indebidamente una obligación;

- debe motivar su decisión de dictar el mandamiento judicial antes de la finalización del proceso sobre el fondo de la cuestión; y
- debe motivar los elementos del mandamiento judicial de manera precisa, definiendo, por ejemplo, los actos específicos que deben limitarse, las partes que van a sufrir dichas limitaciones y la vigencia del mandamiento judicial.

Todo tribunal que dicte una orden provisional de limitación de las importaciones debe realizar también algunas diligencias adicionales. El tribunal que dicte una orden de dicha índole debe anotar en la orden la fecha y la hora en que se dictó, remitir notificación de la misma inmediatamente a través del secretario judicial y debe unir la orden al sumario. El tribunal debe determinar también el daño sufrido y declarar por qué es irreparable y por qué se dictó la orden sin previa notificación. El tribunal debe precisar también la vigencia de la orden; las órdenes provisionales de limitación de las importaciones tienen en principio una vigencia máxima de 10 días, salvo que se haya demostrado motivo suficiente para que se prorrogue su vigencia. Si se dicta una orden provisional de limitación de las importaciones sin previa notificación, la parte que solicitó la adopción de dicha orden debe dirigir después una petición al tribunal para que dicte un requerimiento preliminar. Si no se formula esta petición, el tribunal anulará la orden provisional de limitación de las importaciones. El tribunal deberá pronunciarse sobre la petición de que se dicte un requerimiento preliminar a la mayor brevedad. Por último, la parte a quien se dirige la orden provisional de limitación de las importaciones puede presentar una moción para que se anule o modifique la orden en forma acelerada (es decir, en un plazo máximo de dos días).

La USITC puede dictar una medida precautoria provisional en forma de requerimiento preliminar o de orden provisional de limitación de las importaciones de conformidad con los artículos del Reglamento Federal de Procedimiento Civil que regulan tales medidas cautelares.

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

La duración y el costo de los procedimientos en los Estados Unidos, tanto ante un tribunal como ante la USITC, varían en función de la complejidad del procedimiento y de su ventilación por la vía judicial o contencioso-administrativa. La forma en que se conservan los datos relativos a los procedimientos y el contenido de estos datos no permiten responder a la pregunta que se formula. Cabe destacar que los procedimientos de observancia, en la mayoría de los casos, están enmarcados dentro del fuero de los particulares; estos procedimientos varían enormemente en función de las circunstancias de hecho y de derecho del recurso, y los datos referentes a dichos procedimientos son a menudo conocidos únicamente por las partes en el litigio. Así pues, el Gobierno de los Estados Unidos no está en condiciones de facilitar datos sobre la duración real o el costo de los procedimientos referentes a la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

b) Medidas administrativas

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

Las respuestas relativas a los procedimientos administrativos en los Estados Unidos referentes a la materia objeto de las preguntas 1 a 8 figuran en las respuestas dadas *supra* a esas preguntas.

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 distintos 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?

Los procedimientos de observancia en la frontera se aplican principalmente a las mercancías que violen los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio o los derechos de autor. Sin embargo, estos procedimientos no se aplican solamente a los productos "falsificados" o "pirata". Pueden invocarse estos procedimientos en relación con cualquier infracción de los derechos de autor o de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio, tanto cuando exista una infracción en sentido literal como cuando ésta se haya descubierto porque los productos llevan puesta una marca de fábrica o de comercio susceptible de crear confusión por su similitud con una marca de fábrica o de comercio registrada o porque cabe la posibilidad de que sean productos "pirata" en el contexto de las obras protegidas por el derecho de autor. Por consiguiente, las autoridades aduaneras encargadas de la observancia en la frontera pueden emprender acciones dirigidas no sólo contra los productos que son imitaciones evidentes sino también contra los productos con una apariencia lo bastante similar como para plantear dudas sobre si el producto puede estar infringiendo un derecho de propiedad intelectual. Las medidas en frontera aplicadas por el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos se dirigen también a las mercancías que llevan nombres comerciales y marcas de fábrica o de comercio verdaderas (es decir, las mercancías del llamado "mercado gris") en los casos en los que no existan vínculos empresariales entre los Estados Unidos y el titular extranjero de una marca de fábrica o de comercio.

El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos no tiene una competencia jurídica específica para proteger desde el principio los derechos de propiedad intelectual en la esfera de las patentes, los dibujos y modelos industriales, los medios de enmascaramiento o la información no divulgada. El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos tiene más bien la facultad de hacer aplicar las órdenes dictadas por los tribunales de los Estados Unidos o por la USITC respecto de estos tipos de derechos de propiedad intelectual, así como respecto de las cuestiones relativas a los envases y embalajes para el comercio o a las infracciones indirectas de los derechos de autor. El tribunal o la USITC, más que el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, tienen el cometido de determinar la existencia de una infracción y de adoptar la decisión de impedir las importaciones.

La base legal y reglamentaria para las dos respuestas anteriores se encuentra en las disposiciones siguientes:

Disposiciones legales: artículo 1124 del título 15 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), artículo 1526 del título 19 del U.S.C., apartado c) del artículo 1595a del título 19 del U.S.C.; artículo 603 del título 17 del U.S.C.; artículo 2320 del título 18 del U.S.C.; artículo 2318 del título 18 del U.S.C.; artículo 1337 del título 19 del U.S.C.

Disposiciones reglamentarias: artículos 133.21 a 133.23 y 133.23a del título 19 del Código de Reglamentos Federales (C.F.R.) (marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales); artículos 133.42 y 133.43 del título 19 del C.F.R. (derechos de autor); artículo 12.39 del título 19 del C.F.R. (patentes y competencia desleal).

Los procedimientos en la frontera se aplican a las mercancías en tránsito. La competencia jurídica es la misma que para los envíos internos.

Los procedimientos de observancia en la frontera pueden aplicarse, pero sucede en raras ocasiones, a las mercancías exportadas. En virtud del artículo 401 del título 22 del U.S.C., el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos puede confiscar y decomisar armas o municiones de guerra u otras mercancías exportadas en infracción de ley. Las mercancías exportadas que infrinjan un derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, al llevar apuesta una marca de fábrica o de comercio ilícita o al infringir un derecho de autor) incurren en una violación de la legislación de los Estados Unidos y por consiguiente entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 401.

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 descripciones 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)?

El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos es la entidad administrativa en la cual el titular de un derecho de propiedad intelectual puede depositar su marca de fábrica o de comercio o su obra protegida por un derecho de autor a efectos de la observancia en la frontera. El Servicio de Aduanas ha establecido un procedimiento por el cual los titulares de un derecho de propiedad intelectual pueden obtener protección por medio de la solicitud de inscripción en un registro sobre el que el Servicio de Aduanas se basa para adoptar medidas. Se ha modificado el Reglamento del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos para proceder a la aplicación *ad hoc* de la disposición contemplada en el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos considera que la expresión "suspensión del despacho" a la que se hace referencia en dicho artículo y en toda la sección 4 del Acuerdo sobre los ADPIC abarca tanto la "retención" como la "confiscación" de las mercancías infractoras.

El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, en su calidad de autoridad administrativa competente, decidirá en un plazo de 10 días el despacho o la retención de las mercancías importadas si se sospecha que éstas infringen derechos de propiedad intelectual. El titular del derecho de propiedad intelectual recibirá una notificación de que se han adoptado tales medidas. El Reglamento de Aduanas ha sido modificado recientemente para prever la posibilidad de comunicar al titular del derecho de propiedad intelectual, mediante muestras de la mercancía, e información detallada, cuándo se han confiscado o retenido mercancías.

Los procedimientos aduaneros han sufrido también modificaciones para resolver la cuestión de la indemnización al importador cuando exista la sospecha de que las mercancías importadas puedan ser "pirata" o porque lleven apuesta una marca susceptible de crear confusión por su similitud con una marca de fábrica o de comercio registrada en el Servicio de Aduanas. En estos casos se contacta con el titular del derecho de propiedad intelectual y se le exige el depósito de una fianza que pueda utilizarse para indemnizar al importador si las mercancías retenidas o confiscadas no están en situación de infracción.

La base legal y reglamentaria para las dos respuestas anteriores se encuentra en las disposiciones siguientes:

Disposiciones legales: Artículo 1124 del título 15 del U.S.C.; artículo 603 del título 17 del U.S.C.; artículo 1526 del título 19 del U.S.C.; apartado c) del artículo 1595a del título 19 del U.S.C.; artículo 1623 del título 19 del U.S.C.

Disposiciones reglamentarias: Parte 133 (subapartados A, B y D) del título 19 del C.F.R., apartados b) y d) del artículo 133.43 del título 19 del C.F.R.

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?

El plazo para obtener una decisión del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos respecto de la retención o confiscación de las mercancías importadas es de 10 días. Cuando se incoen procedimientos contradictorios, la duración máxima de los mismos será de 90 días. El Servicio de Aduanas percibirá del titular del derecho de propiedad intelectual una tasa de 190 dólares EE.UU. por el registro de una marca de fábrica o de comercio o de un derecho de autor; esta inscripción en el registro garantiza la protección en la frontera durante la vigencia del registro concedida por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o durante el plazo de protección del derecho de autor. No se dispone de datos relativos a los gastos que tienen que soportar los titulares de derechos de propiedad intelectual o los importadores que no sean aquellos establecidos por el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos.

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

Los procedimientos de observancia aplicados por el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos se centran principalmente en la intervención de oficio. Una vez que ha sido registrado un derecho de propiedad intelectual, los funcionarios del Servicio de Aduanas, sin contar con la colaboración del titular del derecho de propiedad intelectual, adoptan medidas para evitar la importación de mercancías que infrinjan un derecho de propiedad intelectual registrado, a medida que se presentan los casos. Existen también procedimientos para la presentación de solicitudes *ad hoc* y medidas derivadas de tales solicitudes.

La base legal para esta respuesta se encuentra en las disposiciones siguientes: artículo 1124 del título 15 del U.S.C.; artículo 603 del título 17 del U.S.C.; artículo 2318 del título 18 del U.S.C.; artículo 2320 del título 18 del U.S.C.

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

En los procedimientos aplicados por el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, los envíos de mercancías que lleven apuestas marcas susceptibles de crear confusión con marcas registradas o que puedan ser "pirata" en el contexto de los derechos de autor, se retienen durante un plazo de 30 días. Este período permite al importador demostrar que concurren determinadas circunstancias que pueden garantizar el despacho de las mercancías. Por ejemplo, podría ocurrir que el titular del derecho de propiedad intelectual aprobara la importación o que existiera un acuerdo para borrar la marca.

En el caso de las mercancías que puedan ser "pirata", los procedimientos aduaneros establecen un recurso contradictorio que permite al importador y al titular del derecho de propiedad intelectual formular alegaciones relativas a la cuestión de la infracción del derecho de autor. Se ha modificado recientemente el Reglamento de Aduanas para autorizar estos procedimientos en los casos relacionados con mercancías que lleven apuestas marcas susceptibles de crear confusión con marcas registradas.

Se procede normalmente a la destrucción de las mercancías confiscadas y decomisadas que infringen los derechos de autor o las marcas de fábrica o de comercio registrados. Los productos que

lesionan otros tipos de derechos de propiedad intelectual son apartados de los circuitos comerciales destinándolos normalmente a los fines siguientes: utilización por la Administración, donación a obras de caridad, o venta después de borrarse la marca ilícita. Cabe también la posibilidad de que las mercancías retenidas o confiscadas por violación de los derechos de autor sean devueltas al país de exportación si se demuestra que el importador no tenía datos suficientes para pensar que estaba cometiendo una infracción.

La base legal y reglamentaria para las respuestas anteriores se encuentra en las disposiciones siguientes:

Disposiciones legales: Artículo 603 del título 17 del U.S.C.; apartados b) y e) del artículo 1526 del título 19 del U.S.C.; apartado c) del artículo 1595a del título 19 del U.S.C.

Disposiciones reglamentarias: Artículos 133.22, 133.23a, 133.42, 133.43, 133.47 y 133.52 del título 19 del C.F.R.

Procedimientos penales

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

Los tribunales federales de distrito de los Estados Unidos son competentes sobre todas las infracciones penales de las leyes federales. En las causas sobre infracción de los derechos de autor, la competencia exclusiva recae sobre los tribunales federales. No obstante, en las causas sobre infracción de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio, coexisten la jurisdicción estatal y la federal.

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?

Los procedimientos y sanciones penales se aplican a los recursos por infracción de los derechos de autor y de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio.

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

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos es competente para investigar cualquier presunta infracción penal o actuación ilegal de oficio o a raíz de reclamaciones de particulares. A nivel estatal, la Oficina del Fiscal General es competente para entablar procedimientos por infracción penal tanto de oficio como a raíz de reclamaciones de particulares.

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

Los particulares no están legitimados para entablar procedimientos penales.

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

- **prisión;**
- **sanciones pecuniarias;**

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

Derechos de autor

La principal disposición penal de la legislación en materia de derecho de autor es el artículo 506 de la Ley de Derecho de Autor que estipula que cualquier persona que infrinja deliberadamente un derecho de autor para obtener beneficios comerciales o lucro personal podrá ser castigada simultáneamente a una pena de prisión y a sanciones pecuniarias (apartado a) del artículo 506 del título 17 del U.S.C. (1988)). Las sanciones penales máximas varían en función del tipo de obra en cuestión y del número de ejemplares o grabaciones fonográficas ilícitos que se hayan hecho. La sanción máxima en caso de infracción penal de un derecho de autor, salvo que concurran circunstancias para que se imponga a la infracción penal una sanción más severa, es una multa no superior a 25.000 dólares EE.UU., una pena máxima de prisión de un año o ambas (apartado b) del artículo 2319 del título 18 del U.S.C. (1988 y suplemento V de 1993)). Se aumenta la sanción máxima a una multa no superior a 250.000 dólares EE.UU., una pena máxima de prisión de dos años o ambas, si en el delito concurren alguna de las circunstancias siguientes: 1) la reproducción o difusión de más de 100 pero menos de 1.000 grabaciones fonográficas o ejemplares que infrinjan el derecho de autor de una o más grabaciones sonoras durante cualquier período de 180 días, o 2) la reproducción o transmisión (distribución) de más de siete pero menos de 65 ejemplares de una o más películas cinematográficas u otras obras audiovisuales durante cualquier período de 180 días (apartado b) del artículo 2319 del título 18 del U.S.C. (1988 y suplemento V de 1993)). Se aumenta la sanción máxima a una multa no superior a 250.000 dólares EE.UU., una pena máxima de prisión de cinco años, o ambas, si en el delito concurren alguna de las circunstancias siguientes: 1) la reproducción o transmisión (distribución) de al menos 1.000 grabaciones fonográficas o ejemplares que infrinjan el derecho de autor de una o más grabaciones sonoras durante cualquier período de 180 días, 2) la reproducción o transmisión (distribución) de al menos 65 ejemplares que infrinjan el derecho de autor de una o más películas cinematográficas u otras obras audiovisuales durante cualquier período de 180 días, o 3) si a) se trata de una segunda sentencia condenatoria o de una condena accesoria que recaen sobre el mismo demandado, b) la condena se debe a la reproducción o transmisión (distribución) de más de 100 grabaciones fonográficas o ejemplares de una grabación sonora o de más de siete películas cinematográficas u otras obras audiovisuales, y c) se dictó al menos una condena anterior por infracción penal de los derechos de autor en una grabación sonora, película cinematográfica u otra obra audiovisual (apartado b) del artículo 2319 del título 19 del U.S.C. (1988 y suplemento V de 1993)).

Una vez que se haya dictado una sentencia condenatoria por infracción penal de los derechos de autor, el tribunal ordenará el decomiso y la destrucción o el apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de todos los ejemplares o grabaciones fonográficas ilícitos y de todos los materiales, instrumentos o equipos utilizados para la producción de tales ejemplares o grabaciones fonográficas ilícitas. Esta orden es de carácter preceptivo y no de carácter discrecional (apartado b) del artículo 506 y apartado a) del artículo 509 del título 17 del U.S.C. (1988)).

Marcas de fábrica o de comercio

El tráfico intencionado de mercancías o servicios falsificados es un delito federal pasible de las siguientes sanciones máximas: en el caso de las personas físicas, 2 millones de dólares EE.UU. en concepto de multa, 10 años de prisión, o ambas sanciones; y en el caso de las personas jurídicas, una multa máxima de 5 millones de dólares (apartado b) del artículo 2320 del título 18 del U.S.C. (1988)). Si se trata de personas que ya han sido condenadas una vez por cometer un delito de tráfico ilícito, las sanciones máximas que pueden imponerse son las siguientes: en el caso de las personas físicas, sanciones pecuniarias que pueden alcanzar los 5 millones de dólares EE.UU., 20 años de prisión,

o ambas sanciones; y en el caso de las personas jurídicas, una multa máxima de 15 millones de dólares (apartado b) del artículo 2320 del título 18 del U.S.C. (1988)). A efectos del enjuiciamiento penal, se considera marca falsificada toda marca falsa utilizada en relación con mercancías o servicios que sea idéntica o prácticamente indistinguible de una marca registrada en el Federal Register para mercancías o servicios, tanto si el demandado sabía que la marca estaba registrada como si no, cuando la utilización por el demandado pudiera inducir a confusión, error o engaño (apartado d) del artículo 2320 del título 18 del U.S.C. (1988)).

Dado que las leyes estatales en materia de derecho de autor no tienen rango inferior a las leyes federales en la materia, los tribunales estatales están facultados para imponer sanciones penales a los particulares que se dediquen al tráfico de mercancías o servicios falsificados. En la mayoría de los Estados se imponen sanciones penales a los particulares que transmitan (distribuyan) productos que lleven apuesta una marca de fábrica o de comercio reproducida a sabiendas de que dicha marca de fábrica o de comercio se ha utilizado sin el consentimiento del titular del derecho de propiedad intelectual. En la siguiente lista se indican las sanciones penales impuestas por distintas jurisdicciones:

Alabama:

Una multa máxima de 5.000 dólares EE.UU. y una pena máxima de prisión de 10 años (Ala. Code 13-A-8-10.4).

Arizona:

Una multa máxima de 750 dólares EE.UU. y una pena máxima de prisión de cuatro meses. Pueden imponerse sanciones pecuniarias contra una persona jurídica por un importe máximo de 20.000 dólares EE.UU. (Ariz. Rev. Stat. 13-707 y 13-803).

California y Oregón:

Una multa máxima de 5.000 dólares EE.UU. o una pena máxima de prisión de un año. Pueden imponerse sanciones pecuniarias a las personas jurídicas por un importe máximo de 10.000 dólares EE.UU. (Cal. Penal Code 350 y Or. Rev. Stat. 647.125 a 647.991).

Connecticut, Distrito de Columbia, Michigan, Misisipi y Tennessee:

Una multa máxima de 500 dólares EE.UU. o una pena máxima de prisión de un año (Conn. Gen. Stat. 53-347; D.C. Code Ann. 22-1402; Mich. Comp. Laws Ann. 750.263; Miss. Code Ann. 97-21-53 a 97-21-57; y Tenn. Code Ann. 47-25-405).

Florida:

Una multa máxima de 500 dólares EE.UU. y una pena máxima de prisión de 60 días (Fla. Stat. ch. 506.06 a 506.13).

Illinois, Maine, Dakota del Norte y Dakota del Sur:

Una multa máxima de 1.000 dólares EE.UU. y una pena máxima de prisión de un año (Ill. Rev. Stat. ch. 5, pare. 5-8-3 y 5-91; Me. Rev. Stat. Ann. tit. 10, 4699; N.D. Cent. Code 51-0704; y S.D. Codified Laws 37-6-2 y 37-6-3).

Iowa:

Una multa máxima de 10.000 dólares EE.UU. y una pena máxima de prisión de 10 años (Iowa Code 903.1 y 902.9).

Luisiana:

Una multa máxima de 10.000 dólares EE.UU. y una pena máxima de prisión de cinco años (La. Rev. Stat. Ann. 14:229, Luisiana).

Minnesota:

Una multa máxima de 100 dólares EE.UU. y una pena máxima de prisión de tres meses (Minn. Stat. Ann. 333.42).

Nevada:

Una multa máxima de 1.000 dólares EE.UU. y una pena máxima de prisión de seis meses (Nev. Rev. Stat. 205.205 a 205.215).

Carolina del Sur:

Una multa máxima de 5.000 dólares EE.UU. y una pena máxima de prisión de un año. Puede imponerse una pena máxima de 20.000 dólares EE.UU. a las personas jurídicas (S.C. Code Ann. 39-15-1190).

Utah:

Una multa máxima de 299 dólares EE.UU. y una pena máxima de prisión de seis meses. Puede imponerse una multa máxima de 2.000 dólares EE.UU. a las personas jurídicas (Utah Code Ann. 76-10-1001).

Virginia Occidental

Una multa máxima de 500 dólares EE.UU. y una pena máxima de prisión de tres meses (W. Va. Code 47-2-3).

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

La Constitución de los Estados Unidos establece que los imputados en cualquier causa penal tendrán derecho a un juicio rápido y sin dilaciones en audiencia pública (Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos). Aparte de este mandato constitucional, no existen disposiciones específicas relativas a la duración de los procedimientos penales. No obstante, según la complejidad de los casos de infracción penal de los derechos de autor y de las marcas de fábrica o de comercio, la duración de los procedimientos puede variar entre uno y varios años.

El Gobierno Federal y los gobiernos estatales corren con los gastos de las investigaciones y de los procesamientos en el ámbito penal. Normalmente los demandados sufragan todos los costos relacionados con su defensa. Sin embargo, todo imputado tiene el derecho a asistencia jurídica en todos los procedimientos penales. Por consiguiente, en caso de que un imputado no tenga medios económicos suficientes para pagar los servicios de un abogado, se le asignará uno de oficio para que prepare su defensa. Todos los costos varían en función de la naturaleza y la complejidad de cada caso.