

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/PRT/1  
9 de noviembre de 1998

(98-4401)

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

Original: francés

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

### Respuestas de Portugal<sup>2</sup>

#### 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.**

Los tribunales ordinarios tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual (artículos 2, 14, 46 y 56 de la LOTJ).

#### 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?**

- Concepto de interés y capacidad para entablar procedimientos legales (artículos 5, 26 y 26A del CPC).
- Posibilidad de representación (apoderado) (artículos 72, 73 y 74 del CDADC y artículo 35 del CPC).
- Prescripción de hacerse representar por abogado en la mayoría de los casos (artículos 32, 43 y 44 del CPC).
- Las normas de procedimiento civil permiten a las partes estar representadas, lo que significa que no es obligatoria la comparecencia personal del titular del derecho ante el tribunal.

#### 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?**

---

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

<sup>2</sup> Lista de abreviaturas:

CPC	-	Código de Procedimiento Civil
CPP	-	Código de Procedimiento Penal
CCJ	-	Código de Costas Judiciales
CDADC	-	Código del Derecho de Autor y Derechos Conexos
CPI	-	Código de Propiedad Intelectual
LOTJ	-	Ley Orgánica de Tribunales Judiciales

A la luz de los principios aplicables, en los cuales se inspiran varias disposiciones del CPC (artículos 3-A, 158, 266, 266A, 266B y 519), el juez está facultado para ordenar la aportación de las pruebas que se estimen necesarias para el debido desarrollo del procedimiento y la determinación de los hechos.

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

En determinadas circunstancias, la autoridad judicial puede restringir el acceso a las pruebas aportadas (CPC y Código de Sociedades).

**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.**
- Los mandamientos judiciales se rigen por el Decreto Ley N° 409/93 de 10 de diciembre, incluidos los aplicables a los derechos de propiedad intelectual.
- Daños y perjuicios (disposiciones de los artículos 562 y siguientes del Código Civil).
- Los daños y perjuicios no comprenden ni los costos del procedimiento ni los honorarios de los abogados.

En lo que respecta a los costos y los gastos, por lo general se ordena que corran a cargo de la parte vencida en el litigio (artículo 446 del CPC y artículos 1 y 32 del CCJ), a menos que el tribunal decida otra cosa.

El artículo 444 del CPC regula el resarcimiento por concepto de honorarios de los abogados.

- Tanto el CPC (artículo 178 y párrafo 2 del artículo 186) como el CDADC (artículos 201 y 202) regulan lo relativo a la destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales o instrumentos utilizados para su producción.
- La ley (Decreto Ley N° 433/82 de 27 de octubre modificado por Decreto Ley N° 244/95 de 14 de septiembre y los artículos 204 y 205 del CDADC) establece multas, en tanto que sanción administrativa.

**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?**

Esta posibilidad no existe en nuestro ordenamiento jurídico.

**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?**

Los funcionarios y empleados de la administración central y local pueden ser considerados por responsables de incumplimiento del deber, ya sea por acción u omisión (Decreto Ley N° 24/84 de 16 de enero).

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

No existen disposiciones específicas que regulen la duración y el costo de los procedimientos, que varían en función, particularmente, de la complejidad del caso y del número de partes que intervienen.

b) *Procedimientos y remedios administrativos*

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

Las decisiones administrativas adoptadas conciernen únicamente al registro de los derechos de propiedad industrial, motivo por el que la legislación portuguesa no prevé procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso ni remedios relativos a la infracción de los derechos de propiedad industrial.

### **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.**

El Código de Procedimiento Civil (artículo 381) autoriza a las instancias judiciales a ordenar medidas provisionales a petición del demandante. Las medidas provisionales deben ser apropiadas y adecuadas al propósito que se persigue, esto es, velar por que durante el procedimiento principal la parte que lo ha solicitado no sufra un daño grave e irreparable.

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

Puede ordenarse la adopción de estas medidas en caso de que sea necesario para asegurar su eficacia (párrafo 1 del artículo 385 del CPC).

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

El procedimiento urgente relacionado con las medidas provisionales tiene lugar en forma paralela al procedimiento principal (artículo 385 CPC).

En el párrafo 1 a) del artículo 389 del CPC se establece que la iniciación del procedimiento principal tendrá lugar en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que se notifiquen al demandante las medidas provisionales ordenadas por el tribunal. Este plazo se reducirá a 10 días si las medidas provisionales han sido ordenadas *inaudita altera parte*.

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

Tienen prioridad los procedimientos urgentes relativos a medidas provisionales; los procedimientos duran un máximo de dos meses o quince días, en función de que sea o no sea oída la otra parte (artículo 382 del CPC). Además, en el apartado d) del artículo 313 del CPC y el párrafo 1 m) del artículo 15 del CCJ se prevé la reducción de los costos.

b) *Medidas administrativas*

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

En general, todas las medidas administrativas son ordenadas por las autoridades judiciales.

No obstante, en el artículo 274 del CPI se autoriza a la aduana a confiscar los productos o mercancías en curso de importación o exportación que directa o indirectamente lleven indicaciones o apelaciones de origen o marcas de fábrica o de comercio que sean falsas o nombres que se estén usando o aplicando ilegalmente o muestren indicios de un delito previsto en ese Código.

Con respecto a situaciones de delito flagrante relativas a la infracción del derecho de autor y los derechos conexos, las autoridades administrativas y la policía están autorizadas para incautarse de los objetos relacionados con la infracción (párrafo 3 del artículo 201 del CDADC).

#### **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?**

Puede solicitarse la suspensión del despacho de aduana de mercancías falsificadas, mercancías pirata u otras comparables. Las autoridades aduaneras no pueden intervenir en caso de

ventas paralelas o de mercancías transportadas por viajeros a las que se aplica el régimen de franquicia arancelaria.

Los procedimientos en cuestión son aplicables en ambos casos.

**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)?**

Las autoridades aduaneras pueden intervenir de oficio (si sus sospechas están bien fundadas) o previa presentación de una petición escrita por el titular del derecho o su representante. La duración del período durante el cual las autoridades aduaneras pueden tomar medidas es de seis meses, renovable a petición del titular o de su representante.

**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?**

Cabe hacer referencia al Reglamento de la CE N° 3295/94, que se aplica directamente a Portugal. Las autoridades aduaneras deben decidir sobre la petición en un plazo máximo de 10 días. El monto de los costos administrativos varía en función del servicio prestado.

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

Las autoridades aduaneras pueden actuar de oficio para conseguir el resultado que se busca con la demanda de intervención que, en este caso, debe presentarse *a posteriori* en los tres días hábiles siguientes.

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

Las autoridades aduaneras están facultadas para retener las mercancías falsificadas a la espera del fallo sobre el fondo de la cuestión o de la decisión relativa a las medidas provisionales.

### **Procedimientos penales**

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

Los tribunales ordinarios también tienen competencia en estos asuntos (artículo 16 del CPP, artículos 195, 196, 197, 198 y 199 del CDADC y artículos 257 a 277 del CPI).

**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?**

Además de los procedimientos civiles, los derechos de propiedad intelectual también están protegidos por sanciones penales, en particular:

- La competencia desleal (artículo 260 del CPI) es sancionable con pena de prisión no mayor de tres años o multa equivalente a un máximo de hasta 360 días de salario;
- La infracción del derecho exclusivo a una invención (artículo 261) es sancionable con pena de prisión no mayor de tres años o multa equivalente a un máximo de 360 días de salario;
- La obtención de una patente con mala fe (artículo 262) es sancionable con pena de prisión no mayor de un año o multa equivalente a un máximo de 120 días de salario;
- La infracción de los derechos exclusivos conferidos por modelos y dibujos (artículo 263) es sancionable con pena de prisión no mayor de dos años o multa equivalente a un máximo de 240 días de salario;
- La falsificación, la imitación y el uso ilegal de marcas de fábrica o de comercio (artículo 264) es sancionable con pena de prisión no mayor de dos años o multa equivalente a un máximo de 240 días de salario;
- La referencia ilegal a premios o su uso ilegal (artículo 267) es sancionable con pena de prisión no mayor de un año o multa equivalente a un máximo de 120 días de salario;
- La infracción de derechos conferidos por nombres y emblemas (artículo 268) es sancionable con pena de prisión no mayor de un año o multa equivalente a un mínimo de 120 días de salario.

En lo tocante a los derechos de autor y derechos conexos, el CDADC considera como delitos la usurpación (artículo 195) y la falsificación (artículo 196). El mismo Código también sanciona el uso de la obra infringida o usurpada (artículo 199) y la infracción de derechos no pecuniarios (artículo 198). En todos estos casos, el Código prevé penas de prisión no mayor de tres años y multas por un equivalente de 150 a 250 días de salario. Según la gravedad del delito, las sanciones pueden doblarse en caso de reincidencia si la infracción no constituye delito punible con sanción más grave. Estas infracciones también son punibles si se deben a negligencia.

Las infracciones previstas por el CDADC son de carácter público y no dependen de que la parte perjudicada presente denuncia, salvo si la infracción concierne exclusivamente derechos no pecuniarios. En lo que respecta a obras de dominio público, la denuncia debe ser presentada por el Ministerio de Cultura.

**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?**

Los procedimientos pueden ser iniciados de oficio por el Ministerio Público o previa presentación por la parte perjudicada de una denuncia a las autoridades judiciales, la policía criminal u otra entidad policial.

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

Véase la respuesta a la pregunta 22.

Los artículos 284 y 285 del CPP, el artículo 273 del CPI y los artículos 198 (Infracción de derechos no pecuniarios) y 200 del CDADC permiten también que los particulares presenten una acusación sobre la base de hechos que forman parte de la acusación formulada por el Ministerio

Público o de otros hechos que no alteren éstos sustancialmente. No obstante, esta posibilidad se limita a la existencia de delitos cuya instrucción no puede iniciarse partiendo de la información facilitada por la parte perjudicada.

**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.**

Véase la respuesta a la pregunta 21.

En la legislación portuguesa, la producción de videogramas sin clasificar y de fonogramas no auténticos se considera un acto ilícito al que se aplican sanciones pecuniarias (Decreto 30/88 y Decreto 227/89).

También se consideran actos ilícitos sancionables con multas los siguientes: el uso de marcas ilícitas de fábrica o de comercio (artículo 269 del CPI), la no utilización de marcas obligatorias de fábrica o de comercio (artículo 270 del CPI), el uso ilícito de un nombre o emblema (artículo 271 del CPI) y la referencia falsa a derechos privados o el uso indebido de éstos (artículo 272 del CPI).

El CDADC prescribe asimismo sanciones pecuniarias para otras infracciones (artículos 205 y 206).

**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.**

El costo y la duración del procedimiento depende de varios factores, tales como la complejidad del caso, el número y la naturaleza de las diligencias judiciales, los procedimientos judiciales correspondientes y las apelaciones. El procedimiento penal conlleva tres etapas: la investigación, la instrucción y el juicio. La investigación debe terminar en un plazo de seis u ocho meses, según si hay o no personas detenidas (artículo 276 del CPP), y concluye con una decisión definitiva de proceder al enjuiciamiento o de desestimar el caso (artículos 277, 285 y párrafo 1 del artículo 283 del CPP).

La fase de la instrucción es facultativa, corre a cargo del juez de instrucción y sólo tiene lugar a petición del acusado y del asistente. El objetivo de esta fase es comprobar la decisión de presentar o no la acusación a fin de, eventualmente, iniciar el juicio (artículos 286, 288, 289, 268, 269 y 290 del CPP).

El juez debe poner fin a la instrucción y tomar una decisión sobre la acusación en el plazo de dos meses, si hay personas detenidas, o de cuatro meses, si no las hay (artículo 307 del CPP). Si se decide enjuiciar al acusado, el caso se remite al tribunal competente (párrafo 1 del artículo 311 del CPP). Contra esta decisión es posible presentar una última apelación (artículos 399, 400, 427 y 432 del CPP).

En cuanto al costo del procedimiento, el procedimiento penal también está sujeto al impuesto y las cargas del juzgado (artículo 374 del CPP y artículos 74, 82, 83, 85, 86, 87 y 13 del CCJ).

La persona declarada culpable está obligada a pagar el impuesto de juzgado y las costas judiciales (artículos 513, 514, 524 del CPP y párrafo N° 3 del artículo 96 del CCJ).

La responsabilidad de los asistentes y de las partes civiles con respecto al impuesto de juzgado está regida por los artículos 515, 518, 519 y 520 del CPP.

La falta de pago de las costas da lugar a un procedimiento ejecutivo que son competencia del Ministerio Público (artículos 116, 117, 123 del CCJ y artículos 467 y 469 del CPP).

---