

23 de enero de 2023

(23-0525)

Página: 1/16

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

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

RESPUESTAS DE AUSTRIA

Introducción

Actualización de la lista de respuestas de Austria relativas a las cuestiones sobre la observancia, a noviembre de 2022.

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.

a. Propiedad industrial

En primera instancia e independientemente de la cuantía del litigio, el Tribunal Comercial (*Handelsgericht*) de Viena tiene competencia obligatoria y exclusiva en todo el país sobre los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial, incluidos los mandamientos judiciales provisionales relacionados con dichos casos (artículo 53 de la Ley de Competencia de los Tribunales (JN)). En este contexto, la "propiedad industrial" incluye las patentes, los modelos de utilidad, los certificados complementarios de protección, los dibujos y modelos, los dibujos y modelos comunitarios, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de la Unión Europea, las topografías de los productos semiconductores y los derechos sobre las obtenciones vegetales. El tribunal competente en segunda instancia es el Tribunal Regional Superior (*Oberlandesgericht*) de Viena. Puede apelarse contra sus decisiones ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Austria (*Oberster Gerichtshof* - artículo 4 de la JN).

b. Derecho de autor

En primera instancia e independientemente de la cuantía del litigio, la competencia sobre los casos de infracción del derecho de autor recae sobre los diferentes tribunales comerciales (artículo 51 2) 10 de la JN). Como únicamente Viena posee un tribunal comercial independiente y especializado, los diferentes tribunales regionales (*Landesgerichte*) tienen competencia en las demás provincias de Austria en calidad de tribunales comerciales (artículo 51 3) de la JN). El tribunal competente en segunda instancia es el tribunal regional superior con competencia territorial. Puede apelarse contra sus decisiones ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Austria (artículo 4 de la JN).

¹ Documento [IP/C/5](#).

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?

a. Legitimación y representación

Las personas y entidades que están legitimadas para hacer valer los derechos de propiedad intelectual en los tribunales son, por lo general, los titulares de esos derechos. Las partes que comparezcan ante los tribunales comerciales o los demás tribunales mencionados *supra* deben estar representadas por un abogado (artículo 27 1) del Código de Procedimiento Civil (ZPO)). En tales casos, no obstante, las partes tienen derecho a comparecer ante el tribunal con su abogado y a formular declaraciones orales ante el tribunal (artículo 26 2) del ZPO). Los agentes de patentes no pueden representar a sus clientes en procedimientos civiles o penales de infracción de la propiedad intelectual, solo en procedimientos administrativos y de apelación contra decisiones administrativas (artículo 16 1) de la Ley de Agentes de la Propiedad Industrial (PatAnwG)). Los abogados extranjeros autorizados a ejercer su profesión en los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo y que acrediten que actúan de acuerdo con un abogado de nacionalidad austriaca, pueden representar a un cliente ante los tribunales austriacos de conformidad con la Ley que regula la actividad de los abogados europeos en Austria (EIRAG).

b. Comparecencia personal ante el tribunal

El tribunal puede citar a una parte a comparecer en una audiencia (artículo 183 1) 1 del ZPO). También se puede ordenar a las partes que testifiquen para declarar sobre cuestiones de hecho que sean objeto de litigio y revistan importancia para la resolución judicial sobre el caso. Tal orden puede dictarse de oficio o a instancia de parte (artículo 371 del ZPO). Si una parte citada para comparecer en un interrogatorio no se presenta y no testifica ante el tribunal y tampoco aporta una justificación suficiente, el tribunal puede interpretar libremente este comportamiento de la parte como una prueba (artículo 381 del ZPO), que, por lo general, le será desfavorable. Ahora bien, el tribunal no puede obligar a una parte a estar presente durante una audiencia judicial o a testificar ante un tribunal (artículo 380 3) del ZPO).

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 tribunal puede ordenar a cualquier parte que presente documentos u otros objetos en su poder para someterlos a inspección judicial si la parte los ha mencionado en el procedimiento judicial. Tal orden podrá dictarse de oficio o a instancia de parte (artículo 183 1) 2 del ZPO).

Si una parte A alega que la parte B tiene en su poder documentos pertinentes para respaldar los argumentos de la parte A, la parte A puede solicitar al tribunal que ordene a la parte B la presentación de dichos documentos para someterlos a inspección judicial (artículo 303 1) del ZPO). La parte B puede negarse a presentar un documento cuando:

el documento se refiera a cuestiones familiares;

su presentación lleve aparejada la violación de un compromiso de honor;

su presentación redunde en perjuicio de la parte o de terceros o entrañe el riesgo de que se entable una acción penal contra ellos;

su presentación constituya una violación de una obligación reconocida oficialmente de guardar secreto, por ejemplo, un secreto comercial (*Kunst- oder Geschäftsgeheimnis*);

existan otros motivos igualmente importantes que justifiquen la negativa a presentarlo (artículo 305 del ZPO).

Los abogados y los agentes de patentes están sujetos de manera estricta a la obligación de guardar secreto por lo que se refiere a la información de sus clientes y disfrutan de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado (artículo 9 2) y 3) de la Ley de Abogacía (RAO) y

artículo 17 2) de la PatAnwG). Por otro lado, la parte B no podrá negarse a presentar un documento cuando:

1. la parte B se haya referido a él a los efectos de prestar declaración;
2. la parte B esté obligada a facilitar o presentar el documento con arreglo al derecho civil;
3. se trate de un documento común a ambas partes, por ejemplo, un contrato mutuo concluido entre ellas o un documento redactado en interés de todas las partes (artículo 304 del ZPO).

Las disposiciones antes mencionadas relativas a la presentación de documentos también son aplicables a la presentación de otros objetos materiales, en especial soportes de datos (artículo 369 del ZPO).

Ahora bien, el tribunal no puede obligar a las partes a presentar tales pruebas. Sin embargo, el tribunal puede tomar libremente en consideración a la hora de evaluar las pruebas el hecho de que una parte no cumpla una orden de presentación (artículos 272 1) y 307 2) del ZPO), lo que, por lo general, será desfavorable para la parte que incumpla. Lo mismo será de aplicación si la parte, de manera intencionada, se ha deshecho del documento o lo ha dejado inservible.

En general, los derechos y obligaciones de la parte B que se describen *supra* también son aplicables a terceros, que pueden ser obligados a presentar como prueba documentos —aunque no pruebas materiales— que estén bajo su control, si se les obliga a facilitar el documento a la parte A o si el documento exigido es un documento común a la parte A y al tercero (artículo 308 del ZPO).

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

No existe ninguna norma general en el procedimiento civil austriaco que prevea el marcado especial o la protección de la información confidencial, sino normas específicas aplicables a determinados casos. Como ya se ha indicado, una parte podrá negarse a presentar documentos y otros objetos por determinados motivos, entre ellos la obligación de secreto (artículo 305 del ZPO). A continuación, se indican otras disposiciones relativas a la identificación y la protección de la información confidencial:

a. Derecho a guardar silencio

Las partes y los testigos podrán, entre otras cosas, negarse a declarar si:

al responder a una pregunta, se deshonrasen a sí mismos o a otras personas cercanas o se expusiesen, ellos o esas personas cercanas, a un enjuiciamiento penal;

tuviesen que incumplir la obligación de guardar secreto, que comprende la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado y los secretos comerciales (*Kunst- oder Geschäftsgeheimnisse*).

Los testigos solo pueden negarse además a declarar si al responder a una pregunta causasen un perjuicio directo a su propio patrimonio o el de ciertas otras personas cercanas (artículos 321 y 380 1) del ZPO).

Dicho esto, es importante señalar que no existe una norma general que impida a un tribunal civil tener en cuenta en su resolución pruebas obtenidas de manera ilegal. Esto quiere decir que si, por ejemplo, un testigo incumple la obligación de guardar secreto al testificar, o una parte presenta documentos que contienen secretos comerciales, por lo general no se exige al tribunal que no tenga en cuenta esas pruebas. Por otro lado, la parte perjudicada suele contar con una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la persona que ha incumplido su deber de confidencialidad.

b. Exclusión del público de las audiencias

El público quedará excluido de oficio de una audiencia si la audiencia pública pusiera en peligro la moral o el orden públicos, o si existe una preocupación razonable de que se aproveche la audiencia pública para perturbar la audiencia o impedir la presentación de los hechos. Si se han de examinar o demostrar hechos relativos a la vida familiar o a secretos comerciales (*Geschäftsgeheimnisse*), el público solo puede quedar excluido a instancia de parte (artículo 172 del ZPO).

Además de por estas razones, el público puede quedar excluido de las audiencias que guarden relación con casos de infracción penal de patentes, modelos de utilidad o marcas de fábrica o de comercio. El tribunal puede ordenar la exclusión, previa petición, si el hecho de no hacerlo pusiera en peligro un secreto comercial o empresarial (*Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis*) de una parte o un testigo (artículos 161 y 119 2) de la Ley de Patentes (PatG), artículo 42 6) de la Ley de Modelos de Utilidad (GMG) y artículo 60b de la Ley de Protección de Marcas (MSchG)). En los procedimientos en que se sustancien demandas basadas en la Ley Federal contra la Competencia Desleal (UWG), se podrá excluir al público a instancia de parte cuando su presencia pueda poner en peligro secretos comerciales o empresariales (artículo 26 de la UWG). Las personas que divulguen públicamente información confidencial obtenida en audiencias judiciales o administrativas que no sean públicas se exponen a un enjuiciamiento penal y a una pena de prisión de hasta seis meses (artículo 301 del Código Penal (StGB)).

También conviene señalar que, incluso si una audiencia es pública, su grabación o retransmisión mediante fotografías, vídeos o grabaciones sonoras, entre otros medios, es ilegal (artículo 22 de la Ley de Medios de Comunicación (MedienG)). Las grabaciones ilícitas se consideran una perturbación de la audiencia, lo que significa que el tribunal puede expulsar de la sala a cualquier persona que realice una grabación (artículo 198 2) del ZPO). La prensa y otros asistentes deben dejar de grabar tan pronto como se abra la audiencia, y solo podrán observar y tomar notas en silencio.

c. Consulta de expedientes (*Akteneinsicht*)

Las partes tienen derecho a consultar el expediente judicial de su caso, salvo en algunas excepciones relacionadas con determinados tipos de documentos, incluso si se trata de actas de otros tribunales o de testimonios de documentos relativos a derechos de propiedad intelectual. Solo se podrá permitir consultar expedientes a terceros a condición de que ello no sea contrario a determinados intereses legítimos de terceros o el público y si, además, ambas partes acceden a que se realice la consulta o el tercero aporta pruebas suficientes que justifiquen su interés jurídico (artículo 219 del ZPO).

En aplicación de la Directiva (UE) 2016/943 relativa a la protección de secretos comerciales, el artículo 26h de la UWG establece normas destinadas a garantizar la confidencialidad de los secretos comerciales en los procedimientos judiciales civiles. Cuando proceda, el tribunal ha de adoptar medidas para proteger el secreto comercial, aun cuando ello conlleve una restricción del derecho de la otra parte a consultar el expediente y del derecho a ser oído. El tribunal redactará además una versión confidencial de la resolución escrita, que será utilizada por todos, excepto el titular del secreto y el tribunal.

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/instrumentos utilizados para su producción;**
- **otras medidas**

a. Propiedad industrial

El titular de un derecho de propiedad industrial dispone de las siguientes medidas contra un infractor, y las disposiciones de la legislación sobre patentes también se aplican a los modelos de utilidad (artículo 41 de la GMG) y los dibujos y modelos (artículo 34 de la Ley de Protección de Dibujos y Modelos (MuSchG)):

i. Mandamiento judicial

Un mandamiento judicial obliga al infractor demostrado a poner fin a determinadas conductas infractoras y a desistir de ponerlas en práctica en el futuro (*Unterlassung*). La conducta infractora no tiene por qué ser culposa. El petitionerario tiene que demostrar su interés jurídico y, en particular, que existe riesgo de infracción inminente (*Erstbegehrungsgefahr*) o de reincidencia (*Wiederholungsgefahr* - artículo 147 de la PatG, artículo 51 de la MSchG). En general, se considerará que existe tal riesgo, aunque la infracción se haya producido únicamente en una ocasión.

ii. Compensación monetaria

La parte perjudicada puede elegir entre reclamar lo siguiente:

Por lo general,

- o una compensación adecuada, o en su lugar

únicamente en caso de infracción culposa:

- o daños y perjuicios, así como el lucro cesante, o en su lugar
- o la recuperación de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de la infracción, o en su lugar

únicamente en caso de infracción imprudente o intencionada:

- o el doble de la cuantía de la compensación adecuada (como suma global).

En casos concretos de infracción culposa, la parte perjudicada puede reclamar además una compensación por daños no materiales (artículo 150 de la PatG, artículo 53 de la MSchG). El infractor está obligado a divulgar sus cuentas en relación con la infracción y a contratar a un perito para auditarlas (artículo 151 de la PatG, artículo 55 de la MSchG).

La posibilidad de recuperar los honorarios de los abogados se trata en la pregunta 8.

iii. Reparación de la infracción

La parte perjudicada puede solicitar que se ordene al infractor reparar la situación ilegal a expensas propias, en particular destruyendo las mercancías infractoras y dejando inutilizables los medios utilizados para cometer la infracción (*Beseitigungsanspruch*). La parte perjudicada también puede optar, como alternativa, por solicitar

un método de reparación que destruya un menor valor (económico), o

que las mercancías infractoras y los medios utilizados para cometer la infracción pasen a su posesión a cambio de una compensación adecuada que no podrá superar el costo de producción (artículo 148 de la PatG, artículo 52 de la MSchG).

iv. Publicación de la resolución judicial

Si existe un interés legítimo, la parte ganadora puede pedir autorización para publicar la resolución judicial. La redacción exacta de la publicación figura en la propia resolución del tribunal sobre el procedimiento por infracción (artículo 149 de la PatG, artículo 55 de la MSchG).

b. Infracción del derecho de autor

Fundamentalmente, las disposiciones relativas a

- mandamientos judiciales,
- medidas correctivas en caso de infracción, y
- la publicación de la resolución judicial

previstas en la legislación sobre derecho de autor son prácticamente las mismas que las previstas en las leyes sobre propiedad industrial. Las únicas diferencias de importancia tienen que ver con la cuestión de la compensación monetaria. El infractor del derecho de autor debe a la parte perjudicada

- una compensación adecuada (independientemente de si la infracción es o no culposa),
y

daños y perjuicios, incluida la pérdida de beneficios (solo en caso de infracción culposa),

o en su lugar

el doble de la cuantía de la compensación adecuada como suma global (únicamente en caso de infracción culposa).

En caso de infracción culposa, la parte perjudicada puede además reclamar una compensación por daño no monetario. En casos concretos de infracción culposa, la parte perjudicada puede además exigir la recuperación de los beneficios. El infractor está obligado a divulgar sus cuentas en relación con la infracción y a someterlas a una auditoría, o a contratar a un perito a tal efecto (artículos 86-87a de la Ley de Derecho de Autor (UrhG)).

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?

La parte perjudicada puede exigir que se divulgue el origen y el canal de comercialización de las mercancías y los servicios infractores, pero solo si esto fuese razonable teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y no fuese contrario al deber jurídico de confidencialidad. Están sujetos a esta obligación de divulgación el infractor y las personas que, con fines comerciales,

hayan tenido en su poder mercancías infractoras,

hayan hecho uso de servicios infractores, o

hayan prestado servicios que se hayan utilizado para cometer la infracción.

La obligación de divulgación abarca, en la medida en que sea razonable, la información relativa a

nombres y direcciones de fabricantes, distribuidores, proveedores y terceros que hayan estado en posesión de las mercancías o servicios, así como compradores comerciales y puntos de venta,

las cantidades de las mercancías producidas, entregadas, recibidas o pedidas; así como los precios pagados por las mercancías o los servicios (artículo 151a de la PatG, artículo 41 de la GMG, artículo 34 de la MuSchG, artículo 55a de la MSchG, artículo 87b de la UrhG).

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 demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación disponen como medida correctiva de la demanda de indemnización por daños y perjuicios contra un organismo público. Puede interponerse por pérdidas o daños causados por la conducta ilícita y culposa de un funcionario del organismo público competente en el ejercicio de sus funciones (artículo 1 y siguientes de la Ley de Responsabilidad del Estado (AHG)). En el caso de imposición indebida de una obligación por los tribunales civiles o penales, la institución pública competente será, por lo general, la República de Austria. El funcionario público, como persona, no puede ser considerado responsable por un demandado al que se le haya impuesto indebidamente una obligación, pero es posible que la institución pública interponga contra él una demanda de indemnización por daños y perjuicios si a esta se la considera responsable de la conducta del funcionario (artículo 3 y siguientes de la AHG).

8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo de los procedimientos?

a. Duración del procedimiento civil

El procedimiento civil austriaco prevé diferentes disposiciones destinadas a disuadir a las partes de prolongar excesivamente un procedimiento judicial:

Si una parte ha dado motivos para prorrogar un plazo o prolongar una audiencia judicial, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, imponer que esa parte sufrague los costos en que se incurra en consecuencia.

Si el tribunal constata que una parte podría

- haber formulado determinadas declaraciones de hecho o
- haber presentado pruebas

con anterioridad al momento en que lo hizo (y que a consecuencia de ello se ha prolongado el procedimiento), el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, imponer a esa parte

- que se haga cargo de las costas, incluso si resulta ganadora (artículo 44 del ZPO), o
- los gastos en que se haya incurrido en consecuencia (artículo 48 del ZPO).

Si el tribunal constata que, tras un cuidadoso examen de todas las circunstancias, no puede haber ninguna duda razonable de que:

- las pruebas ofrecidas dilatarían considerablemente el procedimiento, y
- la intención de la parte que presenta las pruebas era prolongar (*verschleppen*) el procedimiento,

el tribunal puede, de oficio o a instancia de parte, denegar la recepción de las pruebas ofrecidas (artículo 275 2) del ZPO). Cuando la admisibilidad de un elemento de prueba plantee el problema de la incertidumbre de su duración, el tribunal, a instancia de parte puede fijar una fecha después de la cual las actuaciones seguirán su curso con independencia de que aún no se haya presentado ninguna prueba.

Las partes solo pueden hacer nuevas declaraciones de hecho o presentar nuevas pruebas hasta el final de la última audiencia ante el tribunal de primera instancia (artículo 179 del ZPO).

En comparación con muchos otros países, los procedimientos judiciales de Austria son bastante rápidos. En 2021, solo el 2,2% de todos los procedimientos civiles duró más de tres años. La duración media de los procedimientos civiles de solución de diferencias ante los tribunales regionales, que actúan como tribunales de primera instancia en los casos de infracción de la propiedad intelectual,

fue de 17,3 meses. [Estas cifras](#), sin embargo, no se refieren específicamente a dichos casos, que suelen ser más complejos y prolongados que el promedio de los litigios civiles.

b. Costos de los procedimientos civiles

En Austria, las costas dependen, en general, de la naturaleza y la cuantía del litigio. Por tanto, cuanto mayor sea la cantidad de dinero que el demandante reclame en la demanda, mayores serán las costas que tendrán que abonar para iniciar un procedimiento judicial. Por lo general, las costas se calculan como una suma global por asunto, es decir, no dependen de factores como la duración del procedimiento o el número de audiencias judiciales. A continuación se indican las costas vigentes en los procedimientos civiles:

Cuantía del litigio	Cuantía de las costas
hasta 150 €	25 €
más de 150 € y hasta 300 €	48 €
más de 300 € y hasta 700 €	68 €
más de 700 € y hasta 2.000 €	114 €
más de 2.000 € y hasta 3.500 €	182 €
más de 3.500 € y hasta 7.000 €	335 €
más de 7.000 € y hasta 35.000 €	792 €
más de 35.000 € y hasta 70.000 €	1.556 €
más de 70.000 € y hasta 140.000 €	3.112 €
más de 140.000 € y hasta 210.000 €	4.670 €
más de 210.000 € y hasta 280.000 €	6.227 €
más de 280.000 € y hasta 350.000 €	7.783 €
Más de 350.000 €	4.203 € más un 1,2% de la cuantía del litigio
(artículo 32 renglón arancelario 1 de la Ley de Tasas Judiciales (GGG))	

Los abogados, los agentes de patentes y sus clientes tienen, por lo general, libertad para acordar el precio de la representación judicial. No obstante, no se permiten los pactos de *quota litis*, es decir, la promesa de un cliente de ceder a su abogado una parte de la suma adjudicada no es exigible (artículo 879 2) 2 del Código Civil (ABGB)).

Durante el procedimiento, cada parte asume sus propios gastos procesales, lo que, en el caso del demandante, incluye las costas.

Los costos totales del procedimiento pueden ser considerables, pues, entre otros conceptos, incluyen los honorarios de los abogados, las costas, la remuneración de los peritos y la compensación de los testigos. Al concluir el procedimiento civil, los gastos procesales totales en que incurran las dos partes se imponen a ambas prorrateándose en función del grado en que hayan resultado ganadoras (artículo 40 y siguientes del ZPO). Por tanto, en teoría, es posible que una parte plenamente ganadora recupere de la parte contraria la totalidad de los gastos procesales. El reembolso de los honorarios de los abogados en procedimientos judiciales se calcula con arreglo a un sistema de honorarios basado en la cuantía del litigio. La Ley de Honorarios de Abogados (RATG) regula la cuantía máxima del reembolso. Todos los gastos en que haya incurrido la parte en relación con su propio abogado (por ejemplo, sobre la base de un acuerdo libre) que superen esa cantidad deben correr por cuenta de la propia parte, aun cuando esta haya resultado totalmente ganadora.

b) *Procedimientos y recursos 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 resultados de esos procedimientos.

En Austria, la observancia de los derechos de propiedad intelectual es un asunto civil y penal, cuya competencia exclusiva corresponde a los tribunales civiles y penales. En cambio, las cuestiones no relacionadas con la observancia como los procedimientos relativos a la aplicación, el registro, la cesión y la nulidad son, en general, cuestiones de derecho administrativo cuya competencia corresponde a la Oficina Austriaca de Patentes. Cabe señalar, no obstante, que los recursos contra las resoluciones dictadas por la Oficina Austriaca de Patentes deben interponerse ante los tribunales

civiles, es decir, el Tribunal Regional Superior de Viena (y, a su vez, el Tribunal Supremo de lo Civil y lo Penal de Austria) y deben ser estos quienes los diriman, y no los tribunales administrativos.

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 Austria, un tribunal puede dictar un mandamiento provisional (*einstweilige Verfügung*) como medida provisional a fin de garantizar los derechos de una parte antes o durante el procedimiento judicial ordinario así como en el transcurso de la ejecución de la decisión judicial. Por lo general, un mandamiento provisional tiene por objeto garantizar la oportunidad de la parte solicitante de llevar adelante una reclamación en un procedimiento judicial ordinario. Por lo tanto, la parte solicitante debe declarar exactamente cuál es la reclamación que desea garantizar. Se considera que la oportunidad de llevar adelante la reclamación pertinente corre riesgo, *inter alia*, si:

existe un riesgo de pérdida o daño irreparables e inminentes,

existe la probabilidad de que la parte contraria actúe de una manera que haga difícil o imposible de percibir lo adjudicado o

la sentencia debe ejecutarse en un país donde la ejecución no esté garantizada mediante un tratado o la legislación de la UE.

Sin embargo, no es posible obtener un mandamiento provisional si la parte solicitante tiene la oportunidad de garantizar sus reclamaciones por otros medios. Un mandamiento provisional puede ordenar, entre otras, las medidas siguientes:

la orden de cesar cierta conducta (y desistir de seguirla),

la prohibición total de enajenar determinados objetos físicos,

- o la custodia o administración judicial en relación con esos objetos y

en casos específicos, una prohibición respecto de terceros (artículos 378 y siguientes del Código de Ejecución (EO)).

Estas normas generales sobre los mandamientos provisionales se aplican también en el contexto de la infracción de la propiedad intelectual, con algunas especificaciones:

Es posible obtener mandamientos provisionales para garantizar reclamaciones y preservar pruebas, en relación con reclamaciones de:

mandamientos ordinarios (*Unterlassung*),
medidas correctivas en caso de infracción,
compensación adecuada,
daños y perjuicios y
beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción,

con algunas limitaciones respecto de las marcas de fábrica o de comercio. Si el tribunal constata que es probable que su satisfacción esté en riesgo, en caso de infracciones de carácter comercial, pueden obtenerse mandamientos provisionales en relación con reclamaciones de:

compensación adecuada,
daños y perjuicios y
beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción.

Aun en el caso de que la satisfacción de una reclamación no se vea impedida u obstaculizada o no haya peligro de pérdida o daño irreparables e inminentes, se pueden obtener mandamientos provisionales en relación con:

mandamientos ordinarios y
medidas correctivas en caso de infracción.

(artículo 151b de la PatG, artículo 41 de la GMG, artículo 34 de la MuSchG, artículo 56 de la MSchG y artículo 87c de la UrhG).

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

En el contexto de infracción de la propiedad intelectual, pueden dictarse mandamientos en relación con:

mandamientos ordinarios,
medidas correctivas en caso de infracción,
compensación adecuada,
daños y perjuicios y
beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción

sin oír siquiera a la parte contraria si

- es probable que, de lo contrario, la parte solicitante sufra una pérdida o daño irreparables o
- hay el peligro de que se destruyan pruebas

(artículo 151b 4) de la PatG, artículo 41 de la GMG, artículo 34 de la MuSchG, artículo 56 4) de la MSchG y artículo 87c 4) de la UrhG).

Si se ha dictado un mandamiento provisional *inaudita altera parte*, la parte demandada puede presentar una declaración de oposición (*Widerspruch*) dentro de los 14 días siguientes a su notificación, sin efectos suspensivos. De presentarse tal declaración, debe celebrarse una audiencia sobre el mandamiento provisional antes de que el tribunal decida sobre la oposición. El tribunal puede adoptar su decisión en función de la constitución de una determinada garantía (artículos 397 y siguientes del EO).

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 proceso para obtener un mandamiento provisional puede iniciarse presentando una solicitud ante el tribunal competente. La parte solicitante debe indicar:

- el tipo de mandamiento solicitado,
- el plazo pretendido de vigencia del mandamiento provisional,
- la reclamación exacta que se pretende garantizar y
- los hechos en que se base la solicitud (artículo 389 1) del EO).

El tribunal puede ordenar a la parte solicitante que constituya una garantía si los efectos desfavorables del mandamiento provisional en la parte demandada pueden repararse mediante el pago de dinero (artículo 390 del EO). En el contexto de la infracción de la propiedad industrial, los tribunales han sostenido que es necesario constituir una garantía en los casos en que parezca posible que el derecho supuestamente infringido no es válido (véase Stadler/Koller, artículo 159b de la PatG, nota 95).

El tribunal puede rechazar la solicitud o dictar un mandamiento que entrará en vigor tan pronto se notifique a la parte demandada. La decisión del tribunal sobre el mandamiento provisional puede

ser objeto de apelación dentro de los 14 días siguientes a su notificación. El apelado tiene entonces 14 días a partir de la notificación de la apelación para presentar una respuesta (artículo 402 3) del EO). A instancia de parte, la apelación puede tener efecto suspensivo (artículo 524 2) del ZPO). El tribunal de apelación puede confirmar el mandamiento, restringirlo o anularlo, en particular, si:

su alcance es más amplio de lo necesario,

desde que se dictó, las circunstancias han cambiado en tal medida que se ha vuelto innecesario,

la parte demandada ha constituido una garantía suficiente para el tribunal o

la supuesta reclamación de la parte solicitante en la que se basó el mandamiento provisional se ha corregido o denegado en una decisión definitiva (artículo 399 del EO).

La parte solicitante está obligada a indemnizar a la parte demandada todos y cada uno de los efectos desfavorables en su patrimonio (*Vermögensnachteile*) resultantes del mandamiento provisional si:

la supuesta reclamación de la parte solicitante con respecto a la cual se ha dictado el mandamiento provisional se deniega en una decisión definitiva,

surge de otro modo que la solicitud es injustificada o

la parte solicitante no entabla una demanda o inicia el proceso de ejecución en el plazo correspondiente.

Si es evidente que el mandamiento provisional se ha obtenido con dolo (*mutwillig*), la parte demandada puede solicitar al tribunal que imponga a la parte solicitante una sanción razonable (artículo 394 del EO).

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.

a. Duración del procedimiento civil

En el procedimiento civil austriaco hay varias disposiciones destinadas a desalentar a las partes de prolongar injustificadamente el procedimiento judicial:

Si una parte ha dado motivos para prorrogar un plazo o dilatar una audiencia judicial, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, imponer a la parte los costos en que se incurra por esta razón (artículo 142 del ZPO).

Si el tribunal constata que una parte podría haber

- formulado determinadas declaraciones de hecho o
- presentado pruebas

antes de lo que lo hizo (y que, por lo tanto, ha dilatado el procedimiento), el tribunal puede actuar de oficio o a instancia de parte e imponer a la parte

- las costas, incluso si resulta ganadora (artículo 44 del ZPO) o
- los costos incurridos por esta razón (artículo 48 del ZPO).

Si el tribunal constata, tras un cuidadoso examen de todas las circunstancias, que no puede haber ninguna duda razonable de que:

- las pruebas ofrecidas dilatarían considerablemente el procedimiento y

- o la intención de la parte que presenta las pruebas era prolongar (*verschleppen*) el procedimiento,

el tribunal puede, de oficio o a instancia de parte, denegar la recepción de las pruebas ofrecidas (artículo 275 2) del ZPO). Cuando la admisibilidad de un elemento de prueba plantee el problema de la incertidumbre de su duración, el tribunal, a instancia de parte, puede fijar una fecha después de la cual las actuaciones seguirán su curso con independencia de que aún no se haya presentado alguna prueba.

Las partes solo pueden hacer nuevas declaraciones de hecho o presentar nuevas pruebas hasta el final de la última audiencia ante el tribunal de primera instancia (artículo 179 del ZPO).

Si un acto de un tribunal sufre un retraso, las partes pueden presentar al tribunal una solicitud (*Fristsetzungsantrag*) al respecto. En la solicitud se pide al tribunal superior que establezca un plazo para que el tribunal inferior realice el acto retrasado. A continuación, el tribunal inferior tiene cuatro semanas a partir de la recepción de esta solicitud para realizar finalmente dicho acto. Si el tribunal inferior cumple la solicitud, debe notificar a la parte solicitante de su cumplimiento y del hecho de que se considerará que desiste de la solicitud si en un plazo de 14 días no indica que desea seguir llevándola adelante. No obstante, si el tribunal inferior no cumple la solicitud en un plazo de cuatro semanas, debe remitir la solicitud al tribunal superior, que está obligado a resolverla rápidamente. Su decisión sobre la solicitud no puede ser objeto de apelación (artículo 91 de la Ley de Organización de los Tribunales (GOG)).

En comparación con muchos otros países, los procedimientos judiciales de Austria son bastante rápidos. En 2021, solo el 2,2% de todos los procedimientos civiles duró más de tres años. La duración media de los litigios civiles ante los tribunales regionales, que actúan como tribunales de primera instancia en los casos de infracción de la propiedad intelectual, fue de 17,3 meses. [Estas cifras](#), sin embargo, no se refieren específicamente a dichos casos, que suelen ser más complejos y prolongados que el promedio de los litigios civiles.

b. Costos de los procedimientos civiles

En Austria, las costas dependen, en general, de la naturaleza y la cuantía del litigio. Por tanto, cuanto mayor sea la cantidad de dinero que el demandante reclame en la demanda, mayores serán las costas procesales que tendrán que abonar para iniciar un procedimiento judicial. Por lo general, las costas procesales se calculan como una suma global por asunto, es decir, no dependen de factores como la duración del procedimiento o el número de audiencias judiciales. A continuación se indican las costas vigentes en los procedimientos civiles:

Cuantía del litigio	Cuantía de las costas
hasta 150 €	25 €
más de 150 € y hasta 300 €	48 €
más de 300 € y hasta 700 €	68 €
más de 700 € y hasta 2.000 €	114 €
más de 2.000 € y hasta 3.500 €	182 €
más de 3.500 € y hasta 7.000 €	335 €
más de 7.000 € y hasta 35.000 €	792 €
más de 35.000 € y hasta 70.000 €	1.556 €
más de 70.000 € y hasta 140.000 €	3.112 €
más de 140.000 € y hasta 210.000 €	4.670 €
más de 210.000 € y hasta 280.000 €	6.227 €
más de 280.000 € y hasta 350.000 €	7.783 €
Más de 350.000 €	4.203 € más un 1,2% de la cuantía del litigio
(artículo 32, renglón arancelario 1, de la GGG)	

Los abogados, los agentes de patentes y sus clientes tienen, por lo general, libertad para acordar el precio de la representación judicial. No obstante, no se permiten los pactos de *quota litis*, es decir, la promesa de un cliente de ceder a su abogado una parte de la suma adjudicada no es exigible (artículo 879 2) 2 del ABGB).

Durante el procedimiento, cada parte asume sus propios gastos procesales, lo que, en el caso del demandante, incluye las costas.

Los costos totales del procedimiento pueden ser considerables, pues, entre otros conceptos, incluyen los honorarios de los abogados, las costas, la remuneración de los peritos y la compensación de los testigos. Al concluir el procedimiento civil, los gastos procesales totales en que incurran las dos partes se imponen a ambas prorrateándose en función del grado en que hayan resultado ganadoras (artículo 40 y siguientes del ZPO). Por lo tanto, teóricamente es posible que una parte plenamente ganadora recupere de la parte contraria la totalidad de los gastos procesales. El reembolso de los honorarios de los abogados en el procedimiento judicial se calcula con arreglo a un sistema arancelario basado en la cuantía del litigio. La RATG rige la cuantía máxima del reembolso. Todos los gastos en que haya incurrido la parte en relación con su propio abogado (por ejemplo, sobre la base de un acuerdo libre) que superen esa cantidad deben correr por cuenta de la propia parte, aun cuando esta haya resultado totalmente ganadora.

b) Medidas administrativas

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

La observancia de los derechos de propiedad intelectual es una cuestión que corresponde a los tribunales civiles y penales, y no a los órganos administrativos. Esto es también aplicable a las medidas provisionales.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

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

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)?

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?

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?

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

Procedimientos penales

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

En primera instancia, el Tribunal Penal Regional (*Landesgericht für Strafsachen*) de Viena tiene competencia exclusiva a nivel nacional en los casos de infracción penal de la propiedad industrial (artículo 162 2) de la PatG, artículo 44 2) de la GMG, artículo 38 2) de la MuSchG y artículo 60a 2) de la MSchG). En caso de infracción penal del derecho de autor, la competencia en primera instancia corresponde al tribunal regional que tenga competencia territorial (artículo 91 5) de la UrhG).

El tribunal competente en segunda instancia es el tribunal regional superior que tenga competencia territorial (artículo 33 1) 1 del StPO).

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?

Con respecto a todas las formas de infracción penal de la propiedad intelectual, es posible entablar acciones penales contra el infractor, pero solo en los casos de infracción intencional. Asimismo, el propietario o gerente de una empresa pueden ser responsables penalmente por no impedir que un empleado o contratista cometa una infracción.

En caso de infracción penal de la propiedad industrial, los empleados y contratistas no pueden ser responsables penalmente si han cometido la infracción siguiendo las órdenes de su empleador o su asociado contractual y si no hubiera sido razonable esperar que se negaran a cometer la infracción debido a su situación de dependencia económica (artículo 159 de la PatG, artículo 42 de la GMG y artículo 35 de la MuSchG). En lo que respecta a la legislación sobre derecho de autor, los infractores que realicen copias no autorizadas de conferencias o ejecuciones para su uso personal (o sin fines de lucro para uso personal de otra persona) no pueden ser responsables penalmente (artículo 91 1) de la UrhG).

a. Delito de infracción de patentes, modelos de utilidad y diseños

Una patente prohíbe a terceros:

ofrecer o suministrar medios relacionados con un elemento esencial de la invención para su utilización a personas distintas de las que tienen derecho a utilizarla, sin contar con el consentimiento del titular de la patente,

- si el tercero sabe que estos medios son aptos y específicos para realizar la invención o esto es evidente en las circunstancias (artículo 22 3) de la PatG).

Todo aquel que infrinja deliberadamente una patente de este modo, comete un delito penal (artículo 159 1) de la PatG). Se aplican disposiciones equivalentes a las infracciones de los modelos de utilidad (artículos 4a 1) y 42 1) de la GMG).

Un dibujo o modelo registrado otorga a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo y prohibir que terceros lo utilicen sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que este se haya aplicado, así como la posesión del producto con los fines mencionados (artículo 4 1) de la MuSchG). Todo aquel que infrinja deliberadamente un diseño registrado de este modo, comete un delito penal (artículo 35 1) de la MuSchG).

b. Delito de infracción de marcas de fábrica o de comercio

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tiene derecho de prohibir a terceros:

que utilicen, en el curso de operaciones comerciales y sin contar con su consentimiento, todo signo que sea idéntico o semejante a la marca de fábrica o de comercio en relación con bienes y servicios,

- independientemente de que esos bienes o servicios sean idénticos, similares o no similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca,
- si la marca goza de reputación en el territorio nacional y si la utilización de ese signo injustificadamente se aprovecha de manera desleal o se menoscaba el carácter distintivo o la reputación de la marca de fábrica o de comercio (artículo 10 2) de la MSchG).

Todo aquel que infrinja deliberadamente una marca de fábrica o de comercio de este modo en el curso de operaciones comerciales, comete un delito penal (artículo 60 1) de la MSchG).

c. Delito de infracción del derecho de autor

Todo aquel que, deliberadamente y sin estar autorizado a hacerlo, haga uso de:

obras literarias o artísticas en una forma de explotación reservada al autor,

interpretaciones o ejecuciones en una forma de explotación reservada al artista intérprete o ejecutante o al organizador,

fotografías o grabaciones sonoras en una forma de explotación reservada al productor,

emisiones radiofónicas en una forma de explotación reservada al organismo de radiodifusión,

bases de datos en una forma de explotación reservada al productor o

publicaciones de prensa en una forma de explotación reservada al productor

comete, de esto modo, un delito penal (artículo 86 1) de la UrhG). Otros delitos de infracción del derecho de autor son, por ejemplo, las infracciones de los programas de ordenador (artículo 90b de la UrhG), las medidas técnicas (artículo 90c 1) de la UrhG) y la identificación de las indicaciones (artículos 90d 1) y 91 1) de la UrhG).

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 delitos de infracción de la propiedad intelectual son delitos de acción privada (*Privatanklagedelikte*), lo que significa que solo la parte perjudicada, y no el fiscal, puede entablar una acción contra el infractor o las demás personas mencionadas *supra* (artículo 159 5) de la PatG, artículo 42 5) de la GMG, artículo 35 5) de la MuSchG, artículo 60a 1) de la MSchG y artículo 91 3) de la UrhG).

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

Solo la parte perjudicada tiene legitimación para entablar un procedimiento penal.

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.**

a. Prisión y sanciones pecuniarias

Las sentencias penales que puede imponer un tribunal por infracción de los diversos derechos de propiedad intelectual son bastante uniformes. Es posible sentenciar a los demandados a:

en general, una multa pecuniaria de hasta 360 veces sus ingresos diarios (o, en caso de infracción del derecho de autor, una pena de prisión de hasta seis meses) o

- en caso de infracciones de carácter comercial, una pena de prisión de hasta dos años

(artículo 159 1) de la PatG, artículo 42 1) de la GMG, artículo 35 1) de la MuSchG, artículo 60 1) de la MSchG y artículo 91 1) y 2) a) de la UrhG).

b. Confiscación, decomiso y destrucción

Con respecto a la propiedad industrial, se aplican al procedimiento penal disposiciones equivalentes a las relativas a la reparación de infracciones en los procedimientos civiles (artículo 161 de la PatG, artículo 42 6) de la GMG, artículo 35 6) de la MuSchG y artículo 60b de la MSchG).

En los procedimientos penales por infracción del derecho de autor, el particular querellante puede pedir al tribunal que ordene la destrucción de las mercancías infractoras y la inutilización de los medios utilizados para cometer la infracción (es decir, los medios utilizados exclusiva o principalmente a estos efectos) (artículo 92 1) de la UrhG). Con el fin de garantizar estas medidas, el particular querellante puede solicitar al tribunal que confisque las mercancías infractoras y los medios utilizados para cometer la infracción (artículo 93 1) de la UrhG).

c. Publicación de la decisión del tribunal

En el procedimiento penal se aplican disposiciones equivalentes a las relativas a la publicación de la decisión del tribunal en los procedimientos civiles (artículo 161 de la PatG, artículo 42 6) de la GMG, artículo 35 6) de la MuSchG, artículo 60b de la MSchG y artículo 91 4) de la UrhG).

d. Reclamaciones civiles en un juicio penal (*Privatbeteiligung*)

Cabe señalar que el procedimiento penal austriaco permite a las víctimas, es decir, las personas que se ven desfavorablemente afectadas por un acto delictivo, presentar reclamaciones civiles contra el demandado ante los tribunales penales (artículos 65 1) y 67 del StPO).

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.

Como ocurre en los procedimientos civiles, si un acto de un tribunal sufre un retraso, las partes pueden presentar al tribunal una solicitud (*Fristsetzungsantrag*) al respecto. En la solicitud se pide al tribunal superior que establezca un plazo para que el tribunal inferior realice el acto retrasado. A continuación, el tribunal inferior tiene cuatro semanas a partir de la recepción de esta solicitud para realizar finalmente dicho acto. Si el tribunal inferior cumple la solicitud, debe notificar a la parte solicitante de su cumplimiento y del hecho de que se considerará que desiste de la solicitud si en un plazo de 14 días no indica que desea seguir llevándola adelante. No obstante, si el tribunal inferior no cumple la solicitud en un plazo de cuatro semanas, debe remitir la solicitud al tribunal superior, que está obligado a resolverla rápidamente. Su decisión sobre la solicitud no puede ser objeto de apelación (artículo 91 de la GOG).

Los procedimientos penales en Austria son muy rápidos en comparación con otros. En promedio, los procedimientos penales entablados ante los tribunales regionales solo duraron 4,2 meses en 2021. [Estas cifras](#), sin embargo, no se refieren específicamente a los casos de infracción de la propiedad intelectual, que suelen ser más complejos y prolongados que el promedio de los litigios penales.
