

## PROYECTO

### INDEMNIZACIÓN POR VIOLACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Este proyecto obedece a las inquietudes de los Comités de Patentes y Marcas de ASIPI, para conocer la situación que prevalece sobre este tema en la región. Se pretende distribuir entre los miembros de los Comités y Delegados Nacionales, y de la respuesta que se obtenga, se preparará un proyecto de resolución para discutirlo en el seno del Grupo de Trabajo (colegas que hayan enviado su respuesta oportunamente), en el Congreso de ASIPI en la Ciudad de México 2003, y que tenga como resultado una resolución que se presente en una sesión plenaria, redactada en los idiomas oficiales de ASIPI (español, portugués e inglés). Una vez aprobada, se deberá difundir entre los miembros de la Asociación, así como ante las autoridades nacionales e internacionales, y se tome en cuenta para futuras reformas legislativas, adopción de criterios, etc. que permitan una mayor eficacia en la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

En la preparación del presente cuestionario, se consideraron entre otras fuentes bibliográficas y legislativas las siguientes: Indemnización por Violación de Derechos de Propiedad Industrial (Fernando Barreda), Revista de Derechos Intelectuales No. 9, 2001, Contenido del Derecho de Marcas y Acciones para su Protección (Dr. Carlos Lema Devesa), Jornada de Estudio sobre la Nueva Regulación Legal del Derecho de Marcas, La Empresa Española ante un Mercado Unico Europeo (Publicación del Grupo Español de la AIPPI), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Proyecto de Ley Brasileño que prevé la Indemnización Punitiva (Indenizacão Cabível por Infracoés aos Direitos de Propriedade Industrial Sugestao No. 37 de 2002), Legislación Civil y de Propiedad Intelectual de México.

Los países miembros de ADPIC, implementaron su legislación para cumplir con las disposiciones de este tratado. El objeto de este cuestionario es conocer si las legislaciones administrativas civiles y penales de los países miembros de ASIPI contienen las disposiciones y mecanismos necesarios para una indemnización adecuada por la violación de los derechos de propiedad intelectual, y si prevén la indemnización punitiva como medio eficaz de resarcimiento de los daños sufridos por la violación de estos derechos. En caso de no contemplarla, si se consideraría un medio eficaz para ello.

En la Sección I de la Parte III de ADPIC se prevén disposiciones sobre la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. En la sección I (Art. 41) se establecen obligaciones generales, en la sección II procedimientos y recursos civiles y administrativos y se prevé (Art. 42) procedimientos justos y equitativos, (Art. 43) pruebas, Art. 44 mandamientos judiciales. En Art. 45 se prevén los perjuicios y este precepto prevé lo siguiente:

“1.- Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual causada por un

infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

2.- Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios, reconocidos previamente, aún cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.”

Algunos tratados regionales como NAFTA, MERCOSUR, Pacto Andino, contienen disposiciones similares a las de ADPIC, pero en algunos casos las legislaciones nacionales tal vez no han incorporado estos principios o si lo han hecho en la práctica no se han logrado los resultados esperados, razón por la cual es necesario conocer las experiencias legislativas y prácticas, y su opinión al momento de responder las siguientes preguntas:

I.

1.- Indique las acciones administrativas previstas en su legislación, por violación de los derechos de propiedad intelectual (distinguir entre derechos de autor y propiedad industrial).

2.- Qué acciones civiles existen por la violación de derechos de propiedad intelectual.

3.- Precise las acciones penales y si proceden de oficio o por querrela, por la violación de los derechos de propiedad industrial.

4.- Indique si se puede iniciar simultáneamente un acción civil de daños y perjuicios y una acción administrativa por infracción de derechos o si debe previamente la autoridad administrativa declarar la existencia de infracción.

5.- Indique las medidas cautelares o provisionales previstas en su legislación y si se ajustan a lo previsto por ADPIC y al Tratado de Libre Comercio de su región (NAFTA, MERCOSUR, Pacto Andino).

II

1.- En la legislación se prevén sanciones económicas por la violación de las disposiciones de la ley, tales como multas, clausuras o arrestos administrativos?

2.- En la legislación se prevé la acción de cesación para evitar que se sigan cometiendo actos violatorios de derechos de propiedad intelectual?

3.- Quién puede iniciar la acción de indemnización por daños y perjuicios y quienes responden de ella?

4.- Es requisito para que proceda esta acción cualquiera de los siguientes supuestos:

a).- Los infractores hayan sido advertidos por el titular del derecho, de la existencia de la violación?

b).- La utilización de leyendas como patente No. , marca registrada, derechos reservados o alguna otra que exprese la existencia del derecho, tal como hacer publicidad en los medios?

c).- En la actuación del infractor hubiese mediado culpa o negligencia?

5.- Qué criterios se consideran para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios?

a).- Lucro cesante

b).- Daño emergente

c).- Daño a la persona

d).- Daño moral

e).- Perjuicio ocasionado a la reputación del derecho

f).- Gastos razonables incurridos por el titular del derecho

6.- Qué medios de prueba se prevén para acreditar la existencia de los daños y perjuicios?

7.- En caso de la comisión de un delito, qué penas se prevén en la legislación criminal y como se prevé la reparación del daño?:

a).- La restitución o destrucción del objeto producido a través del delito.

b).- El pago de lo obtenido por el mismo.

c).- El resarcimiento del daño moral.

8.- Existe un plazo para iniciar acciones administrativas, reclamar la indemnización de daños y perjuicios o la reparación del daño material?

9.- En la legislación se prevé para la indemnización de daños y perjuicios y/o la reparación del daño material, la aplicación de los daños punitivos, que no requieren demostrar la existencia del daño?

10.- En el caso de que en la legislación no estén previstos los daños punitivos, éstos deben incorporarse?

11.- A su juicio, se debe demostrar la existencia del daño?, o sólo sería suficiente la violación del derecho de propiedad intelectual?

12.- En la legislación se prevé la reparación subsidiaria?; es decir, que con las multas impuestas a los infractores, se pueda indemnizar a los titulares de los derechos afectados por las violaciones o delitos realizados por personas insolventes?