

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/ISL/1

22 de octubre de 1997

(97-4632)

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

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Islandia

I. 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 de distrito y el Tribunal Supremo de Islandia entienden tanto en asuntos civiles como en asuntos penales y tienen jurisdicción en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual.

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?

Todas las personas que tengan un interés jurídico en hacer valer derechos de propiedad intelectual están legitimadas para hacerlo. Pueden estar representadas ante el tribunal por un abogado independiente.

En los procesos civiles, las partes no están obligadas a comparecer personalmente si están representadas por un abogado.

En los procesos penales, la parte damnificada está obligada, por regla general, a comparecer ante el tribunal para testificar.

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?

Según los artículos 67 a 69 de la Ley de Procedimiento Civil N° 91/1991, las autoridades judiciales pueden ordenar a una parte que aporte las pruebas escritas que estén bajo su control, a menos que, en lo que se refiere a la prueba en cuestión, esa parte esté exenta con arreglo a las disposiciones por las que se exige a los testigos de testificar por razones específicas. Véanse los artículos 51 a 59 de la Ley de Procedimiento Civil N° 91/1991.

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

¹Documento IP/C/5.

El tribunal puede decidir que los debates sobre las pruebas se celebren a puerta cerrada de conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley de Procedimiento Civil N° 91/1991 y con los artículos 8 y 9 de la Ley de Procedimiento Penal N° 19/1991. El tribunal puede ordenar a las personas presentes en la audiencia que mantengan en secreto cualquier dato del que hayan tenido conocimiento en las actuaciones.

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 gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;**
- **destrucción o apartamiento de los circuitos comerciales, por cualquier otro medio, de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

a) Mandamientos judiciales

Conforme al artículo 23 de la Ley N° 31/1990, el titular de un derecho o cualquier otra persona que tenga un interés jurídico en ese derecho puede pedir a las autoridades judiciales un mandamiento judicial por el que se prohíba a alguien realizar un acto que presente un peligro inmediato de infracción de derechos de propiedad intelectual. Si se dicta el mandamiento, el demandante ha de iniciar actuaciones judiciales para confirmar el mandamiento ante el tribunal.

Véanse también el artículo 41 de la Ley de Marcas, el artículo 35 de la Ley de Protección de Dibujos y Modelos y el artículo 59 de la Ley de Patentes.

b) Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios, y gastos, comprendidos los honorarios de los abogados

Cuando una infracción haya causado daños y perjuicios económicos, la indemnización de éstos se hará con arreglo a las disposiciones legislativas generales sobre la indemnización y conforme al artículo 56 de la Ley de Derecho de Autor, al artículo 43 de la Ley de Marcas, al artículo 37 de la Ley de Protección de Dibujos y Modelos, al artículo 58 de la Ley de Patentes y al artículo 6 de la Ley de Semiconductores.

La norma general sobre los honorarios de los abogados es que la parte que pierda un juicio ante un tribunal habrá de indemnizar íntegramente a la otra parte los gastos que ésta haya realizado.

c) Destrucción o apartamiento de los circuitos comerciales, por cualquier otro medio, de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción

El tribunal puede decidir que las mercancías infractoras se destruyan o de otro modo se dejen inservibles, conforme al artículo 56 de la Ley de Derecho de Autor, al artículo 44 de la Ley de Marcas, al artículo 38 de la Ley de Protección de Dibujos y Modelos y al artículo 59 de la Ley de Patentes.

El tribunal puede ordenar que las mercancías infractoras se confisquen, sin indemnización, en favor de la parte damnificada o se entreguen a ésta previo pago de una suma que no excederá de los costos de producción. Véase también el párrafo 3 del artículo 36 de la Ley de Protección de Dibujos y Modelos.

d) Otras medidas

El tribunal puede conceder una indemnización de daños y perjuicios de carácter punitivo a toda persona cuyos derechos se hayan infringido ilegalmente; véase el artículo 56 de la Ley de Derecho de Autor. Según el párrafo 2 del artículo 59 de la Ley de Patentes, el tribunal puede autorizar al propietario de los productos, aparatos, herramientas y otros artículos a que se hace referencia en el párrafo 1 a disponer de ellos libremente, durante la totalidad o parte del plazo de vigencia de la patente, a cambio de una indemnización razonable y en condiciones razonables en otros aspectos.

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?

No hay disposiciones legislativas que tengan por finalidad específica obligar al infractor a informar al titular del derecho sobre la identidad de las personas que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores ni sobre sus circuitos de distribución.

Si está en curso un procedimiento civil, el titular del derecho puede, como parte en ese asunto y basándose en los artículos 67 y 68 de la Ley de Procedimiento Civil, pedir asistencia al juez para que obligue a la parte adversa (el infractor) a entregar cualquier documento escrito existente.

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?

Las autoridades judiciales pueden ordenar a una parte que haya abusado del procedimiento de observancia solicitando que se tomen medidas para imponer indebidamente una obligación o una restricción a otra parte que indemnice el daño causado a esa otra parte por tal abuso. La indemnización tiene por finalidad normalmente resarcir a la otra parte de todas las pérdidas que el abuso le haya irrogado. En consecuencia, la indemnización puede también incluir todos los gastos efectuados en el proceso de exoneración, incluyendo los honorarios apropiados de los abogados.

Con arreglo a la jurisprudencia, las autoridades públicas no están exentas de la obligación de tomar las medidas correctivas apropiadas cuando se hayan adoptado o se proyecte adoptar disposiciones de mala fe en el curso de la aplicación de cualquier ley relativa a la protección o la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

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.

En la legislación de Islandia no hay disposiciones particulares que regulen la duración y el costo de los procedimientos. No obstante, el principio básico aplicable a todos los procedimientos judiciales es que se debe llegar a una decisión sin demora indebida. Los procedimientos ante el Tribunal Supremo llevan normalmente entre 6 y 12 meses.

No se pueden proporcionar datos sobre la duración real de los procedimientos relativos a la propiedad intelectual, pues las circunstancias difieren considerablemente, ni dar ninguna indicación acerca de sus costos reales.

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 pueden ordenarse a resultas de esos procedimientos.

El artículo 57 de la Ley de Derecho de Autor dispone que, si no se llega a un acuerdo sobre el importe del reembolso previsto en los artículos 14, 15a, 16, 17, 20, 21, 23, 23a, 25 y 47, cualquiera de las partes puede, en casos específicos, someter la diferencia a un comité de arbitraje compuesto por tres personas. Por lo demás, no hay procedimientos administrativos aplicables como medida correctiva en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual. En esos asuntos entienden exclusivamente los tribunales judiciales.

II. 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.

Existen normas sobre las medidas provisionales consistentes en medidas cautelares en lo que se refiere a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en las siguientes disposiciones:

el artículo 41 de la Ley de Marcas;
el artículo 35 de la Ley de Protección de Dibujos y Modelos, y
el artículo 59 de la Ley de Patentes.

Además de las medidas provisionales especiales mencionadas directamente en las respectivas leyes de propiedad intelectual, hay normas generales sobre las medidas provisionales en la Ley N° 31 de 1990, relativa a los embargos, las órdenes de imposición de restricciones, etc. Según esas disposiciones, toda persona que formule una pretensión contra otra puede pedir a un juez que ordene la adopción de una medida provisional. Como medida provisional, el juez puede ordenar al demandado que realice un acto, que se abstenga de realizar un acto o que tolere un acto.

Si un juez dispone que se tome una medida provisional, el demandante habrá de iniciar, en el plazo de una semana a partir de esa orden, actuaciones ante el tribunal. El tribunal examinará la pretensión. Si no se incoa un procedimiento, la medida dejará de aplicarse inmediatamente.

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

Se puede ordenar la adopción de una medida provisional si el demandante presta fianza ante el juez por los daños que puedan causarse al demandado. Según el artículo 18 de la Ley N° 31 de 1990, la orden puede dictarse sin escuchar al demandado. El juez ha de informar al demandante sobre la orden.

El solicitante ha de iniciar un procedimiento en el plazo de una semana a partir de la orden. En ese caso se aplican las normas usuales relativas a los procedimientos.

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.

Por regla general, no se puede ordenar la adopción de una medida provisional a menos que el solicitante haya probado que lo más probable es que su pretensión contra el demandado sea válida. El tribunal puede disponer, como condición para ordenar que se tome una medida provisional, que el demandante aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado.

Si el tribunal ordena que se adopte una medida provisional, deberá al mismo tiempo decidir la forma de aplicación de esa medida. El tribunal puede decidir el momento de entrada en vigor y el plazo de vigencia de la medida. El tribunal puede también decidir que el demandado puede evitar que se aplique la medida si aporta una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandante.

El tribunal puede, en su decisión de ordenar la adopción de una medida provisional o en una decisión posterior tomada a petición del demandado, fijar un plazo razonable dentro del cual el demandante habrá de iniciar un procedimiento civil conducente a una decisión sobre el fondo del asunto.

El demandado puede pedir que se anule o se limite la medida si se aportan nuevas pruebas que lo justifiquen o si cambian las circunstancias en las que se ordenó la adopción de la medida provisional.

Si se revocan las medidas provisionales, o si esas medidas quedan sin efecto a causa de cualquier acción u omisión del demandante, o si posteriormente se comprueba que cuando se ordenó la adopción de la medida provisional no se había infringido ningún derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales están facultadas para ordenar al demandante que indemnice debidamente al demandado por cualesquiera daños y perjuicios causados por las medidas.

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento? Sírvanse facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

Véase la respuesta a la pregunta 8.

B. Medidas administrativas

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

En Islandia no se puede ordenar administrativamente la adopción de medidas provisionales.

III. 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, 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?

Según el primer párrafo del artículo 50 A de la Ley de Aduanas N° 55 de 1987, la suspensión del despacho por las autoridades aduaneras se aplica solamente a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o a las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. No obstante, el Ministro puede, conforme al párrafo 6 del artículo 50, decidir por reglamento que esas disposiciones se aplicarán también a las infracciones de otros derechos de propiedad intelectual.

Los productos importados en pequeñas cantidades por turistas y las pequeñas expediciones de productos no destinados al comercio están exentos de la aplicación de estos procedimientos.

Estos procedimientos no se aplican a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado en otro país con el consentimiento del titular del derecho ni a las mercancías destinadas a la exportación (véase el párrafo 5 del artículo 50 A).

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)?

El titular del derecho puede pedir por escrito a las autoridades aduaneras que tomen medidas contra la importación de mercancías falsificadas o de mercancías pirata. La solicitud habrá de contener una descripción suficientemente detallada de las mercancías, así como pruebas de que el solicitante es efectivamente el titular del derecho sobre ellas. Después de examinar la solicitud, las autoridades aduaneras pueden suspender el despacho de las mercancías o retenerlas durante un plazo de hasta 10 días. Si, dentro de un plazo de 10 días a partir de la solicitud, no se ha informado a la autoridad aduanera pertinente de que se ha sometido la cuestión a las autoridades competentes, se despacharán las mercancías; no obstante, en caso de necesidad ese plazo puede prorrogarse durante un máximo de 10 días. Las autoridades aduaneras pueden pedir al solicitante que preste fianza para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a las personas afectadas por las medidas, así como el pago de los gastos de conservación de las mercancías por las autoridades aduaneras. El propietario, importador o destinatario puede pedir que se despachen las mercancías siempre que preste una fianza para proteger los intereses del titular del derecho. La autoridad aduanera, a petición del titular del derecho, informará a éste sobre la persona que haya presentado la declaración de aduana y sobre el destinatario, si es conocido. Además, la autoridad dará al titular del derecho y a otras personas afectadas por las medidas adoptadas la oportunidad de inspeccionar las mercancías.

17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes por las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

Más arriba se han indicado las disposiciones vigentes sobre la duración de los procedimientos, en particular el plazo para la suspensión del despacho o la retención (10 días, con posibilidad de prórroga por otros 10 días). No se dispone de datos sobre el costo de tales procedimientos. El Ministro puede disponer que se perciban unos derechos por esos procedimientos.

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?

La autoridad aduanera puede, por propia iniciativa, retener las mercancías si tiene pruebas de que éstas son realmente mercancías falsificadas o mercancías pirata. La autoridad aduanera informará de ello al titular del derecho lo antes posible y le dará un plazo de tres días para presentar la solicitud indicada más arriba.

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

Si un tribunal ha decidido sobre una infracción de derechos de propiedad intelectual y no ha ordenado la adopción de ninguna medida especial, la autoridad aduanera está facultada para destruir las mercancías o tomar otras medidas.

IV. PROCEDIMIENTOS PENALES

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

Los tribunales de distrito y el Tribunal Supremo de Islandia tienen jurisdicción sobre las infracciones delictivas de los derechos de propiedad intelectual.

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?

Se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales con respecto a las siguientes infracciones:

- a) toda infracción que entrañe premeditación o negligencia grave (véase el artículo 54 de la Ley de Derecho de Autor);
- b) toda infracción intencional de un derecho conferido por una marca (véase el artículo 42 de la Ley de Marcas);
- c) toda infracción intencional de los derechos exclusivos conferidos por la protección de un dibujo o modelo (véase el artículo 36 de la Ley de Protección de los Dibujos y Modelos);
- d) toda infracción intencional de los derechos exclusivos conferidos por una patente (véase el artículo 57 de la Ley de Patentes), y
- e) toda infracción (véase el artículo 7 de la Ley de Semiconductores).

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

El Ministerio Fiscal está facultado para incoar procedimientos penales en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual.

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

Según el artículo 59 de la Ley de Derecho de Autor, toda persona perjudicada puede, por lo general, también iniciar procedimientos legales ("procedimientos penales/civiles").

Según el artículo 39 de la Ley de Protección de Dibujos y Modelos, toda persona que considere que se han lesionado sus intereses tiene derecho a iniciar procedimientos legales con arreglo a las disposiciones de la sección VII. Los procedimientos legales que se basen en el artículo 36 se registrarán por las normas aplicables a los procesos penales, y las pretensiones basadas en el artículo 37 podrán sustanciarse como procesos penales.

De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Marcas, toda persona que considere que se han lesionado sus intereses podrá iniciar procedimientos legales conforme a los artículos 43 y 44. Esos procedimientos se tramitarán como causas civiles, pero las pretensiones basadas en el artículo 43 podrán también tramitarse como procesos penales.

Según el párrafo 3 del artículo 57 de la Ley de Patentes, los procedimientos serán iniciados por la persona damnificada. No hay ninguna limitación en lo que se refiere a los procedimientos penales.

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

Las medidas correctivas penales que se pueden adoptar son básicamente las mismas con respecto a todos los derechos de propiedad intelectual e incluyen sanciones pecuniarias o penas de prisión de hasta tres meses de duración (hasta dos años en caso de infracción de derechos de autor) cuando los actos se han realizado con premeditación o con negligencia grave.

Artículo 54 de la Ley de Derecho de Autor.

Artículo 42 de la Ley de Marcas.

Artículo 36 de la Ley de Protección de Dibujos y Modelos.

Artículo 57 de la Ley de Patentes.

b) Sanciones pecuniarias

Véase más arriba, así como el artículo 7 de la Ley de Semiconductores.

c) Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción

Las disposiciones sobre la confiscación, el decomiso o la destrucción de los materiales y accesorios utilizados para la producción de las mercancías infractoras son básicamente las mismas en lo que se refiere a todos los derechos de propiedad intelectual. Tales disposiciones han sido descritas en el contexto de la pregunta 5.

d) Otras medidas

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.

Véase la respuesta a la pregunta 8.