

Comité Asesor sobre Observancia

Decimoquinta sesión

Ginebra, 31 de agosto a 2 de septiembre de 2022

RESOLUCIÓN DE LOS CASOS DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PI

Contribuciones preparadas por la India, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) y la Asociación Internacional de Marcas (INTA)

1. En la decimocuarta sesión del Comité Asesor sobre Observancia (ACE), celebrada del 2 al 4 de septiembre de 2019, el Comité acordó examinar, en su decimoquinta sesión, entre otros temas, el “intercambio de información sobre experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales relativos a políticas y regímenes de observancia de la PI, en particular los mecanismos para resolver controversias de PI de forma equilibrada, holística y eficaz”. En este contexto, en el presente documento se exponen las contribuciones de un Estado miembro (India) y de dos observadores (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) y la Asociación Internacional de Marcas (INTA)) sobre determinados aspectos de la resolución de casos de infracción en materia de propiedad intelectual (PI).
2. Las contribuciones de la India y de la INTA tratan sobre las medidas cautelares. En la contribución de la India, se proporciona una visión global de la aparición y el desarrollo de las medidas cautelares dinámicas en la India. Se examinan los desafíos únicos que se plantean en las causas relativas a infracciones de la PI en Internet y se explica cómo las medidas cautelares suelen ser necesarias para contrarrestar estos desafíos. También se presentan ejemplos de jurisprudencia reciente en la materia para ilustrar el desarrollo del sistema integral de medidas cautelares dinámicas en la India.
3. La contribución de la INTA contiene los resultados de una encuesta sobre medidas cautelares que realizó el Comité de Observancia de la INTA en 47 jurisdicciones. Tras comprobar que las condiciones para la adopción de medidas cautelares variaban considerablemente de un sistema jurídico nacional a otro, los resultados sentaron las bases para que la Junta Directiva de la INTA adoptara en 2020 una resolución sobre las normas mínimas que, en opinión de la INTA, deben guiar la armonización legislativa futura de los

requisitos y los procedimientos de las medidas cautelares. En la contribución también se presentan ejemplos concretos de diferentes normas nacionales y se identifican los ámbitos en los que se requiere una mayor armonización.

4. La contribución de la AIPPI complementa su contribución de 2018, que se centró en el estudio sobre la cuantificación del resarcimiento pecuniario, y resume las principales conclusiones de otros dos estudios recientes: *Los daños y perjuicios en materia de PI derivados de actos al margen de las ventas* y *Conciencia razonable relacionada con el resarcimiento por la infracción de derechos de PI*. Los debates giraron en torno a los principios aplicables para la cuantificación y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados aun cuando no se produzca una venta infractora, y el efecto del conocimiento a la hora de evaluar el resarcimiento por la infracción de los derechos de PI registrados y no registrados.

5. Las contribuciones aparecen en el siguiente orden:

Medidas cautelares dinámicas y otras medidas cautelares en la India	3
Labor reciente realizada por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual sobre el resarcimiento por infracciones de PI	8
La labor de la Asociación Internacional de Marcas relativa a la armonización de la legislación sobre medidas cautelares	14

[Siguen las contribuciones]

MEDIDAS CAUTELARES DINÁMICAS Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA INDIA

*Contribución preparada por la Sra. Prathiba M. Singh, jueza, División de Propiedad Intelectual, Tribunal Superior de Nueva Delhi, Nueva Delhi (India)**

RESUMEN

En la presente contribución se describe la aparición y el desarrollo de las medidas cautelares dinámicas en la India. En primer lugar, se presentan los distintos tipos de medidas cautelares que existen tradicionalmente en la India. A continuación, el documento se centra en los desafíos específicos que se plantean en las causas relativas a la infracción de derechos de propiedad intelectual (PI), especialmente en la era de Internet. Por último, se examina la creación y el desarrollo de un sistema integral de medidas cautelares dinámicas en la India y se presentan ejemplos de jurisprudencia reciente en la materia.

I. INTRODUCCIÓN

1. En 2001, el juez R.C. Lahoti (que más tarde sería presidente del Tribunal Supremo de la India) hizo hincapié en la importancia de conceder medidas cautelares en los casos relativos a infracciones de derechos de propiedad intelectual (PI). Lo expresó con las siguientes palabras, que han quedado para la posteridad:

“Negar a conceder una medida cautelar –pese a disponer de hechos que, prima facie, están demostrados mediante pruebas contundentes y materiales en el expediente – representa una denegación de justicia que constituye un daño irreparable para el demandante.”¹

2. La India siempre ha sido una jurisdicción favorable a las medidas cautelares para los titulares de derechos de PI. Las medidas provisionales están regidas principalmente por el Código de Procedimiento Civil, en el que se prevén varios tipos de medidas:

- medidas cautelares *ex parte*: por lo general, se conceden en la fecha del primer señalamiento judicial si existen fundamentos suficientes para considerar que la emisión de la notificación podría comprometer la pretensión del titular del derecho de PI.
- medidas provisionales: se conceden durante la tramitación de la demanda; y
- medidas definitivas: se conceden en la etapa final del procedimiento.

3. A continuación, se presentan las distintas clases de medidas cautelares y otros tipos de medidas que se han concedido y que están reconocidos:

- Orden Anton Piller: este tipo de medida cautelar se asemeja a una orden de registro y su nombre tiene origen en el caso *Anton Piller KG v. Manufacturing Process Ltd.* Se concede, generalmente, cuando existe la posibilidad de que el demandado

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a la autora y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

¹ SCC OnLine, Tribunal Supremo, SC 1416, (2001).

destruya pruebas importantes. Para evitarlo, el demandante puede solicitar al tribunal, sin notificárselo al demandado, que vigile las instalaciones del demandado con la finalidad de proteger las pruebas.

- Mandamiento Mareva: el nombre de esta medida procede del caso *Mareva Compania Naviera SA v. International Bulkcarriers*². Suele concederse para impedir que el demandado disponga o traslade bienes fuera de la jurisdicción del tribunal competente con la finalidad de obstaculizar o hacer ineficaz la ejecución de la resolución judicial a favor del demandante.
- Orden Norwich Pharmacal: este tipo de medida cautelar, cuyo nombre origina del caso *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners*³, normalmente se concede para proteger al demandante frente a terceros quienes hayan participado de forma involuntaria o por error en la controversia. Con esta medida se obliga la divulgación de la documentación e información pertinentes que sean necesarias para respaldar la petición del demandante contra los principales responsables.
- Orden John Doe (orden de detención en blanco): estas medidas son, por naturaleza, *ex parte*, y se emiten cuando se desconoce la identidad del demandado. La idea es proteger a los titulares de derechos de PI en situaciones en las que no es posible localizar a los demandados, lo cual ocurre con frecuencia tratándose de casos relativos a piratería digital.

II. LOS NUEVOS DESAFÍOS PLANTEADOS POR INTERNET

4. Los tipos y categorías de medidas provisionales que se han mencionado ya están arraigados en el proceso judicial de las controversias relativas a derechos de PI.

5. Sin embargo, la llegada de Internet ha alterado completamente el sistema de decisión y ejecución judiciales en materia de PI. Los desafíos a los que se enfrentaban inicialmente los tribunales estaban relacionados con los nombres de dominio y la utilización indebida de marcas en nombres de dominio. Estas dificultades se superaban fácilmente mediante medidas cautelares que eran ejecutables y vinculantes para los registradores y los solicitantes de nombres de dominio, basadas en gran medida en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio⁴. Por lo tanto, con mucha frecuencia los tribunales indios reconocían derechos sobre marcas y, sobre esta base, dictaban medidas cautelares u ordenaban bloquear los nombres de dominio que infringían marcas.

6. Sin embargo, con el surgimiento de las plataformas de redes sociales, los sitios web de comercio electrónico, las plataformas de listados, los directorios en línea y otros sitios web, se multiplicaron las vulneraciones de la PI tanto en forma como en contenido. Los tribunales tuvieron que lidiar con los desafíos que les planteaba Internet para emitir órdenes eficaces e, incluso, para ejecutarlas. Algunos ejemplos de esos desafíos son la venta de productos falsificados en Internet, el papel de los intermediarios, las medidas cautelares de alcance internacional y los bloqueos geográficos. Asimismo, los titulares de derechos de PI disponían de una variedad de recursos en virtud de un gran volumen de legislación aprobada recientemente.

² 2 Lloyd's Rep. 509 (1975).

³ UKHL 6 (1973).

⁴ <https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>.

III. LAS MEDIDAS CAUTELARES DINÁMICAS EN LA INDIA

7. Las medidas cautelares dinámicas se introdujeron en el Derecho indio en el contexto que se ha descrito. Proliferaron los sitios web dedicados principalmente a la transmisión ilegal de contenidos. En un principio, los tribunales emitían órdenes para bloquear el contenido que infringía los derechos de PI en relación con URL específicos. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que, aunque se bloqueaban URL específicos, la tecnología permitía mover fácilmente esos mismos contenidos a otro URL en cuestión de segundos. Ante esta situación, los titulares de derechos de PI comenzaron a solicitar medidas más estrictas y coercitivas, como el bloqueo de sitios web en su totalidad. Los tribunales procedían a examinar entonces si el contenido preponderante de un sitio web era pirata o ilegal por otros motivos y, de ser así, ordenaban el bloqueo del sitio web. Durante unos años, las órdenes de bloqueo de sitios web fueron eficaces para frenar las infracciones. Sin embargo, algunos tribunales han expresado la necesidad de precaución.

8. Con el avance de la tecnología, al igual que se podían multiplicar los URL y trasladar fácilmente los contenidos infractores, comenzaron a crearse sitios web espejo que albergaban el mismo contenido que el sitio web bloqueado. En la importante sentencia del Tribunal Superior de Nueva Delhi, dictada en 2019 para resolver el caso *UTV Software Communications Ltd. v. 1337X.to*⁵, se dirimió un caso de infracción del derecho de autor en el que se había concedido una medida cautelar dinámica para proteger los derechos del demandante sobre varias obras cinematográficas. El Tribunal Superior de Nueva Delhi tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal Superior de Singapur en el caso *Disney Enterprises Inc. v. MI Limited*⁶ y decidió adoptar el concepto de medidas cautelares dinámicas que se reconocía en dicha sentencia. El Tribunal invocó sus facultades inherentes para permitir al titular del derecho de autor que solicitara la ampliación de una medida que ya se había concedido para bloquear los sitios web espejo y los de redirección en los que figuraba un contenido idéntico o similar al del sitio web infractor principal. El Tribunal consideró que no podía exigirse al demandado que solicitara medidas cautelares por separado y repetidamente contra múltiples sitios web relacionados entre sí. El secretario judicial adjunto⁷ podría, simplemente a través de una solicitud en la demanda, extender la medida cautelar al sitio web espejo. Por lo tanto, las medidas cautelares dinámicas no se aplican de forma estática, ni se encuentran limitadas al sitio web originario, sino que pueden extenderse a sitios web creados posteriormente.

9. En el caso de las órdenes de bloqueo de sitios web y las medidas cautelares dinámicas, se han expresado inquietudes respecto del principio de proporcionalidad, que debe aplicarse al ejecutar dichas medidas o conceder una reparación, para que estas no sean excesivamente amplias. En la India, tribunales como el Tribunal Superior de Bombay consideraron que, si bien debían preservarse los derechos de PI del demandante, también debían protegerse los derechos al comercio y a la libertad de expresión del demandado. Sin embargo, sin contravenir el principio de proporcionalidad, se estableció una salvaguardia que exigía la intervención del secretario para extender la medida cautelar, por lo que no se admitía la extensión de la medida cautelar de forma automática ilimitadamente.

10. Para determinar si en un sitio web determinado se cometía una infracción, se podían tener en cuenta varios factores, entre ellos los siguientes:

- El sitio web alberga principalmente contenido ilegal o infractor.
- El sitio web oculta los datos del registrante.

⁵ 78 PTC 375 (Del) (2019).

⁶ SGHC 206 (2018).

⁷ Los secretarios adjuntos son agentes judiciales que trabajan en los tribunales de distrito vinculados con el Tribunal Superior y que se encargan principalmente de tramitar las ejecuciones y los procedimientos.

- El sitio web se niega a ejecutar las órdenes de retirada.
- Averiguar el URL sería una tarea ardua para el demandante.
- El sitio web facilita la infracción al proporcionar, de cualquier modo, información sobre otros sitios web, directorios, etc. que infringen derechos.
- El sitio web o el operador de la plataforma en línea actúan de forma negligente, no respetan los derechos de autor o infringen la legislación. Esta circunstancia puede descubrirse mediante un análisis del contenido disponible en el sitio web o plataforma en cuestión.
- El sitio web ha sido objeto repetidamente de mandamientos judiciales debidos a la existencia de contenido infractor.
- El sitio web no promueve las medidas contra la elusión.
- El volumen del tráfico o la frecuencia del acceso al sitio web.
- La gravedad de la infracción.

11. A partir de los factores mencionados, el tribunal podía conceder una medida cautelar para bloquear el sitio web o dictar una medida cautelar dinámica.

12. Desde 2019, las medidas cautelares dinámicas están ampliamente reconocidas, especialmente después de la pandemia, cuando prácticamente todas las empresas utilizan plataformas en línea. Recientemente, ese tipo de medidas se han extendido aún más, en litigios en los que se ha observado la necesidad de adoptar formas más nuevas de las medidas y otros tipos de reparación para dar respuesta a otras circunstancias. Algunas de las causas en las que se han adaptado las medidas cautelares son las siguientes:

- El caso *Snapdeal Private Limited v. Snapdeallucky-draws.org.in y otros* CS (COMM) N.º 264/2020, de 20 de julio de 2020, consistía en un sitio web que contenía planes de precios, loterías o sorteos fraudulentos. El tribunal emitió medidas cautelares contra 50 sitios web sospechosos de infracción que utilizaban una marca notoriamente conocida en su nombre de dominio.
- En el caso *Sony Pictures Network India Pvt. Ltd. v. www.b1.mylivecricket.biz y otros*⁸, cuya sentencia se emitió el 24 de noviembre de 2020, se concedieron medidas cautelares dinámicas contra 54 sitios web numéricos espejo/de redirección/alfa que vulneraban derechos mediante la retransmisión ilegal de partidos de críquet.
- En el caso *Living Media limited y otro v. www.news-aajtak.co.in y otros*⁹, resuelto mediante sentencia de 6 de septiembre de 2021, una empresa de comunicación utilizó una marca notoriamente conocida y sus variantes y derivadas, que obtuvieron protección contra el uso indebido por URL, sitios web, nombres de dominio y plataformas web desconocidos. Se permitió al demandante que proporcionara a Google una lista con todas esas plataformas para bloquear el acceso.
- En los caso *Dabur India Limited v. Ashok Kumar y otros*¹⁰ y *Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd. y otro v. Amul-Franchise.in y otros*¹¹, personas desconocidas registraron nombres de dominio para conceder franquicias y firmar contratos de distribución. De este modo, obtuvieron cantidades ingentes de dinero de consumidores vulnerables. En consecuencia, el tribunal prohibió el registro de

⁸ CS (COMM) 519/2020.

⁹ CS(COMM) 395/2020.

¹⁰ CS(COMM) 135/2022.

¹¹ CS (COMM) 350/2020.

nombres de dominio que contenían las marcas de empresas notoriamente conocidas (como Dabur y Amul), con la finalidad de evitar que esos sitios web que empleaban el nombre de dichas marcas estafaran a otros consumidores. Sin embargo, esa sentencia se recurrió y el caso está pendiente de resolución judicial.

- En el caso *HT Media y otro v. Hindustantimes.tech y otro*¹², se puso en cuestión el hecho de ocultar los datos del solicitante del nombre de dominio en virtud de la protección de la privacidad. Se había solicitado al Gobierno que emitiera una declaración jurada con su postura al respecto y acerca de la posibilidad de demandar a los registradores que ofrecían sus servicios en la India para obligarlos a divulgar los datos de los solicitantes de nombres de dominio ilegales que utilizaran marcas notoriamente conocidas.
- En el caso *Warner Brothers Entertainment v. http.otorrents.com y otros*¹³, se concedió una medida permanente contra sitios web fraudulentos que contenían archivos *torrent* y que distribuían, emitían y transmitían contenidos pertenecientes a Warner Brothers.

13. La jurisprudencia descrita se refiere a distintas situaciones en las que los tribunales concedieron medidas cautelares dinámicas. Ahora bien, en un caso reciente, *Snapdeal Private Limited v. GoDaddy.com LLC y otros*¹⁴, el tribunal sostuvo que el demandante debía solicitar las medidas al tribunal cada vez que descubría un nombre de dominio infractor, aunque el proceso fuera engorroso. En este caso, el tribunal no concedió una medida cautelar amplia. Sin embargo, consideró infractores a los propios registradores de nombres de dominios en estas situaciones y, en consecuencia, recomendó que estos modularan sus algoritmos de forma que se evitaran los nombres de dominio que podían constituir infracciones.

IV. CONCLUSIÓN

14. El análisis presentado muestra que, a medida que evoluciona la tecnología, las medidas también deben adaptarse y ser dinámicas para proteger los derechos de PI de forma eficaz. Sin embargo, al mismo tiempo, deben respetarse las libertades básicas y ha de tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad en todas y cada una de las situaciones. Asimismo, además de proteger los derechos de PI, deben tenerse presentes las cuestiones relativas al derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el libre comercio, etc. Si bien es cierto que los titulares de los derechos de PI deben hacer frente a desafíos en un entorno en línea en evolución, no puede olvidarse que Internet facilita a la población el acceso a la información y el conocimiento. Por lo tanto, se debe frenar y restringir el problema, de menor envergadura, de la utilización indebida y, al mismo tiempo, evitar que se obstaculice o menoscabe la finalidad más amplia del uso de Internet.

[Fin de la contribución]

¹² CS(COMM) 352/2022.

¹³ CS (COMM) 367/2019.

¹⁴ CS(COMM) 176/2021.

LABOR RECIENTE REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (AIPPI) SOBRE EL RESARCIMIENTO POR INFRACCIONES DE PI

*Contribución preparada por la Sra. Linda Lecomte, relatora general auxiliar, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Zúrich (Suiza)**

RESUMEN

En el presente documento se resumen las principales cuestiones destacadas por los Grupos Nacionales y Regionales de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) durante el Estudio sobre los daños y perjuicios en materia de propiedad intelectual (PI) derivados de actos al margen de las ventas que la AIPPI llevó a cabo en septiembre de 2019 (Estudio de 2019) y el Estudio sobre la conciencia razonable en relación con el resarcimiento por la infracción de los derechos de PI, que la AIPPI realizó en octubre de 2021 (Estudio de 2021). En el Estudio de 2019, los debates se centraron en la cuantificación de los daños y perjuicios derivados de actos de infracción al margen de las ventas, como la importación, el almacenamiento, la fabricación, el uso y la oferta. Los debates giraron en torno a los principios aplicables como punto de referencia para el resarcimiento y la cuantificación de los daños y perjuicios aun cuando no se produzca una venta infractora, y el aspecto del “franking”¹. En el Estudio de 2021, los debates se centraron en cómo puede incidir la conciencia, es decir, el conocimiento, a la hora de evaluar el resarcimiento por la infracción de los derechos de PI registrados y no registrados.

I. ACERCA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas, AIPPI, es la principal organización internacional no gubernamental dedicada en todo el mundo al desarrollo y perfeccionamiento de los regímenes jurídicos de protección de la propiedad intelectual (PI).

2. LA AIPPI es una organización sin ánimo de lucro, neutral desde el punto de vista político, establecida en Suiza, que cuenta actualmente con más de 8.000 miembros que representan más de 130 países. El objetivo de la AIPPI es mejorar y promover la protección de la PI en el ámbito tanto internacional como nacional, y la Asociación lo persigue trabajando en pos de la elaboración, la expansión y el perfeccionamiento de los tratados y acuerdos internacionales y regionales de PI, así como de las leyes nacionales de PI. En el marco de su funcionamiento, lleva a cabo estudios de las legislaciones nacionales vigentes y propone medidas destinadas a lograr la armonización de esas legislaciones a escala internacional. Cuando corresponde, la AIPPI interviene ante los principales tribunales y órganos legislativos para abogar por el fortalecimiento de la protección de la PI.

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a la autora y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

¹ El término “franking” significa que no existe responsabilidad adicional derivada de una infracción en relación con el comercio de productos infractores, una vez que se ha pagado la indemnización por los daños y perjuicios, y esos productos se consideran “franqueados”.

II. ESTUDIO SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DERIVADOS DE ACTOS AL MARGEN DE LAS VENTAS

3. En respuesta a un cuestionario preparado por el relator general de la AIPPI sobre los daños y perjuicios en materia de PI derivados de actos al margen de las ventas², los Grupos Nacionales y Regionales de la AIPPI recibieron 37 informes con información y análisis detallados sobre normas nacionales y regionales. El relator general de la AIPPI examinó esos informes y los condensó en un Informe Resumido³. En el Congreso Mundial de la AIPPI, celebrado en Londres en 2019, el Comité Ejecutivo de la AIPPI adoptó una Resolución sobre la cuestión, tras los debates mantenidos en una Comisión de Estudio específica y en una sesión plenaria⁴.

4. En esta parte del documento se resumen algunas importantes cuestiones destacadas por los Grupos Nacionales y Regionales sobre la cuantificación de los daños y perjuicios derivados de infracciones que no son ventas⁵. Estas infracciones que no son ventas pueden ser actos infractores⁶ como ofertas globales o anuncios publicados en un sitio web para proporcionar los productos infractores en una o varias jurisdicciones, pero no venderlos. Otras infracciones que no son actos de venta pueden conllevar la fabricación, la importación y el almacenamiento. En esta parte del documento también se explica, por ejemplo, el aspecto del “franking” y se expone que cuando se ha pagado una indemnización por daños y perjuicios respecto a los bienes que se han fabricado, el infractor o adquirente de los bienes no debe pagar indemnizaciones adicionales por la venta posterior de esos bienes. En este estudio no se analizan cuestiones relacionadas con las regalías en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND, por sus siglas en inglés) en el contexto de las licencias de patentes esenciales, los daños y perjuicios contemplados en la ley, la liquidación de ganancias u otro tipo de resarcimiento en el que la ganancia ilícita del infractor es restituida al titular del derecho.

A. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LAS INFRACCIONES QUE NO SON VENTAS

5. Todos los Grupos apoyan enérgicamente el establecimiento de un nexo causal entre el acto infractor y el daño para la indemnización por los daños y perjuicios. Además, hubo un amplio consenso entre los Grupos sobre que los daños y perjuicios para cada tipo diferente de infracción que no sea de venta (como la fabricación, la importación, el almacenamiento, etc.) se determine utilizando los mismos principios. A la hora de decidir cómo evaluar los daños y perjuicios, sin utilizar los datos de ventas, en los Grupos se expresaron diferentes puntos de vista. La mayor dificultad con las infracciones que no son de ventas es evaluar los daños y perjuicios, es decir, realizar una valoración de las regalías razonables, sin el beneficio del precio de venta. La opinión predominante de los Grupos es realizar la evaluación de los daños y perjuicios basándose en que puede haber una *venta potencial*. Hubo apoyo para incluir tanto las ventas potenciales como las reales de los bienes en otra jurisdicción, si corresponde, en la evaluación de los daños y perjuicios, siempre que pueda demostrarse un nexo causal suficiente entre los actos infractores que no son de venta dentro de la jurisdicción y el daño de la venta.

² <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3126>.

³ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3133>.

⁴ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=2929>.

⁵ Los Grupos Nacionales y Regionales de la AIPPI realizaron previamente un estudio sobre la cuantificación del resarcimiento pecuniario (Sídney, 2017), enfocado en las consecuencias de las ventas infractoras, sobre el que se adoptó una resolución posteriormente.

⁶ Este estudio se centra en la infracción de los derechos de PI, incluidas patentes y certificados complementarios de protección, patentes menores y modelos de utilidad, marcas, el derecho de impedir la competencia desleal, el derecho de autor, los derechos de topografías de semiconductores, los derechos de bases de datos y de diseño, salvo los secretos comerciales, los derechos de confidencialidad y los derechos sobre los conocimientos especializados.

6. Algunas de las maneras propuestas por los Grupos para realizar los cálculos de los daños y perjuicios por la infracción de procesos patentados incluyen utilizar:

- el precio del producto hecho utilizando el proceso infringido;
- el margen de beneficio perdido del titular de los derechos de PI, suponiendo que el titular explote su patente en el proceso;
- la regalía perdida, posiblemente incrementada para que se tenga en cuenta la infracción, suponiendo que con esta última no se explota la patente;
- el resarcimiento por el daño moral sufrido por el titular del derecho;
- una regalía razonable determinada por el volumen de ventas asociadas al uso del método, basado en la frecuencia de uso;
- la escala de producción;
- el costo de producción;
- la demanda del producto patentado;
- la repercusión de la distribución potencial en la demanda del producto patentado;
- la cantidad o el valor de los bienes fabricados, y la repercusión de su distribución *potencial*;
- la pérdida de la cuota potencial de mercado del titular de los derechos de PI o la disminución de la reputación en el mercado del titular;
- la falta de disponibilidad de las materias primas utilizadas en la fabricación infractora;
- la reducción del precio derivada del uso del proceso patentado por parte del infractor y que perjudica al titular del derecho;
- las cantidades invertidas en el diseño y la obtención del proceso que fue posteriormente patentado;
- el valor real de la patente infringida en el mercado;
- las pérdidas financieras del titular de los derechos de PI;
- la cantidad de productos infractores que han sido almacenados o importados; y
- los costos de todo el procedimiento de importación, tributación y almacenamiento.

7. Hubo un amplio consenso entre los Grupos sobre la cuestión de que los tribunales deben reducir las indemnizaciones por daños y perjuicios mediante las cantidades que se demuestre que se abonaron en otros procesos judiciales, si la inclusión de esas cantidades representa el doble de la indemnización. Los Grupos propusieron unánimemente que se adoptaran medidas para evitar la doble indemnización, por ejemplo, mediante la evaluación de las regalías razonables con un límite a cuando se alcance la “satisfacción plena”. Dicho de otro modo, el titular de los derechos de PI debe ser indemnizado por los daños y perjuicios, siempre que la indemnización total no supere la pérdida total sufrida.

8. A la hora de determinar la indemnización por daños y perjuicios, deben considerarse todas las partes, incluidos los compradores de buena fe, que compran un artículo infractor por un valor sin que se les notifique que se trata de una infracción. A pesar de ello, hubo un amplio consenso entre los Grupos sobre la cuestión de que el titular del derecho que sufra otros daños (como la pérdida de ventas adicionales), debido a la circulación de los productos infractores para los que ha sido resarcido, debe ser indemnizado adicionalmente por los daños ocasionados. Los demás Grupos parecieron proponer una política básica en la que nunca esté previsto aplicar la práctica del “franking”.

B. DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASO DE MÚLTIPLES INFRACCIONES

9. La mayoría de los Grupos propone que la indemnización por daños y perjuicios se otorgue por cada acto infractor individual. Si todos los actos son realizados por la misma persona, es probable que el impacto económico de anteriores procesos de fabricación y almacenamiento sea consumado por el impacto económico de la venta. Esto plantea la cuestión de si se debe evitar la doble indemnización y la importancia de garantizar que no se compense por los daños y perjuicios dos o más veces por cada producto u acto infractor. Dicho esto, el principio general del Artículo 45 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio establece “un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste [el titular del derecho] haya sufrido” y no parece limitar los daños y perjuicios por acto o producto.

C. REFLEXIONES CONCLUYENTES

10. Si bien se considera que los daños y perjuicios deben resarcirse para cualquier tipo de infracción, el proceso mediante el cual deben calcularse los daños y perjuicios varía considerablemente no solo en las leyes, sino también en las reflexiones actuales. Además, la cantidad difiere: algunos Grupos proponen establecer un límite a cuando se alcance la “satisfacción plena”, mientras que otros proponen que exista la posibilidad de un resarcimiento adicional en los tribunales.

11. Durante el estudio, se apoyaron dos métodos constructivos para evaluar los daños y perjuicios:

- Cuando se evalúen los daños y perjuicios en relación con el método de uso, los tribunales deben tener en cuenta i) si el uso del proceso por parte del infractor le beneficia económicamente o perjudica al titular del derecho; ii) el volumen de ventas asociado con el uso del proceso, basado en la frecuencia de uso; iii) cualquier ventaja de precio otorgada al infractor mediante el uso del proceso, y posiblemente otros factores.
- Cuando se evalúen los daños y perjuicios en relación con el método de los productos de fabricación, los tribunales deben tener en cuenta i) las ventas potenciales que realizará el infractor de los productos fabricados utilizando el proceso; ii) si el producto que resulte del proceso está protegido por la patente en cuestión; iii) si ese producto compite con productos no fabricados mediante el proceso patentado; iv) cualquier ventaja de precio otorgada al infractor mediante el uso del proceso; v) cualquier ventaja de elección del momento oportuno otorgada al infractor mediante el uso del proceso (es decir, una ventaja que sirve de trampolín), y posiblemente otros factores.

III. ESTUDIO SOBRE LA CONCIENCIA RAZONABLE RELACIONADA CON EL RESARCIMIENTO POR LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

12. En respuesta a un cuestionario preparado por el relator general de la AIPPI sobre la conciencia razonable relacionada con el resarcimiento por la infracción de los derechos de PI⁷, los Grupos Nacionales y Regionales de la AIPPI recibieron 41 informes con información y análisis detallados sobre normas nacionales y regionales. El relator general de la AIPPI

⁷ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=4904>.

examinó esos informes y los condensó en un Informe Resumido⁸. En el Congreso Mundial de la AIPPI, celebrado en octubre de 2021, el Comité Ejecutivo de la AIPPI adoptó una Resolución sobre la cuestión, tras los debates mantenidos en una Comisión de Estudio específica y en una sesión plenaria⁹.

13. En esta parte del documento se resumen algunas de las principales cuestiones destacadas por los Grupos Nacionales y Regionales de la AIPPI sobre la conciencia razonable, a saber, el conocimiento, en relación con el resarcimiento por la infracción de los derechos de PI. En este estudio no se han tratado cuestiones relacionadas con el derecho penal, la función del conocimiento en el resarcimiento calculado mediante referencia a las ganancias ilícitas del infractor ni el reembolso de las costas.

A. EL UMBRAL DE CONOCIMIENTO

14. Las leyes actuales difieren considerablemente sobre la pertinencia del conocimiento —objetivo o subjetivo— para determinar la indemnización por daños y perjuicios en los procedimientos de infracción. El conocimiento objetivo se refiere a aquel en el que se basa de forma razonable una persona, como una patente publicada en la jurisdicción del infractor. El conocimiento subjetivo se refiere a aquel que tiene una persona.

15. La mayoría de los Grupos estuvo de acuerdo en que el conocimiento debe ser pertinente en cierto sentido para la determinación de la indemnización por daños y perjuicios. No obstante, los Grupos difirieron en si el conocimiento exigido debe ser objetivo o subjetivo, y qué constituiría conocimiento objetivo. El factor más importante para demostrar que se tiene conocimiento son las circunstancias de la infracción. Algunos Grupos propusieron que, si el infractor tenía un cierto nivel de conocimiento, la indemnización por los daños y perjuicios debería ser más elevada.

16. Puede ser difícil establecer el conocimiento —objetivo o subjetivo— que tiene el infractor, especialmente en jurisdicciones donde se carece de los recursos necesarios para descubrir la información que posee el infractor.

B. LOS DAÑOS Y PERJUICIOS INCREMENTADOS

17. La mayoría de los Grupos cree que, para disuadir más a los infractores potenciales de un derecho de PI, el incremento de los daños y perjuicios —basándose en el conocimiento u otros motivos— no es la respuesta. La tendencia predominante apoyó el uso de las medidas cautelares como una iniciativa disuasoria eficaz. El punto de vista de incrementar la indemnización por daños y perjuicios como una medida disuasoria recibió algo de apoyo de los Grupos. No obstante, se indicó que el incremento de los daños y perjuicios a los infractores con conocimientos subjetivos del derecho de PI que se está infringiendo solo podría tener un efecto disuasorio si se publican las decisiones de los tribunales. Otros Grupos propusieron que se obligue a quienes ejerzan determinadas profesiones, como los comerciantes, a ser más diligentes con los derechos de PI y, por tanto, cualquier infracción derivada de los mismos debería conllevar indemnizaciones por daños y perjuicios más elevadas que otras profesiones.

18. Si bien la mayoría de los Grupos no considera que incrementar el nivel de los daños y perjuicios impuestos sea la medida disuasoria más eficaz, se quiere desincentivar a las personas para que dejen de infringir los derechos de PI, en particular quienes realizan análisis

⁸ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=5182>.

⁹ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=5207>.

comerciales para determinar si se puede obtener una ganancia que supere la indemnización por daños y perjuicios prevista por infringir un derecho de PI. Al mismo tiempo, establecer si existe ese conocimiento podría resultar difícil para el titular de los derechos, alargar el proceso de litigio y, por tanto, prolongar aún más el juicio e incrementar los costos, con resultados inciertos.

19. Algunos Grupos sugieren que sería más conveniente que se distribuyeran equitativamente las ganancias cuando una empresa explote la tecnología de otra empresa, en lugar de proporcionar un derecho extraordinariamente exclusivo y poderoso que conlleve daños punitivos o incrementados.

C. EL DEBER DE CONOCIMIENTO

20. Una serie de Grupos informaron de que debe existir negligencia o culpa para que haya responsabilidad por infracción a fin de solicitar daños y perjuicios, y que, si no hay negligencia o culpa, la responsabilidad por la infracción puede dar lugar a una responsabilidad de resarcimiento por enriquecimiento ilícito. Dicha negligencia o culpa puede imputarse si no se han llevado a cabo suficientes búsquedas para determinar el margen de actuación. No obstante, preocupa el aumento de los costos y el deber de realizar búsquedas y análisis encaminados a determinar el margen de actuación en cada jurisdicción. Aunque hay una propuesta para utilizar el análisis de una jurisdicción en otras jurisdicciones, actualmente, esto no parece factible debido a las grandes divergencias existentes entre las leyes de las distintas jurisdicciones. Por otra parte, preocupa que la mera existencia de una búsqueda y análisis encaminados a determinar el margen de actuación pueda servir como carta blanca en un caso de infracción de PI para reducir o detener la indemnización incrementada por daños y perjuicios.

21. Se proponen varios puntos de vista sobre lo que se considera conocimiento objetivo: si el derecho de PI se ha publicado en la propia jurisdicción, en el idioma oficial de la jurisdicción o en un idioma de uso común, como el inglés.

D. REFLEXIONES CONCLUYENTES

22. La visión general es que debe haber una indemnización por daños y perjuicios aun cuando no haya un conocimiento objetivo o subjetivo. Dicho esto, si se utiliza el conocimiento objetivo o subjetivo en la determinación de la indemnización por daños y perjuicios, deberán establecerse recursos para descubrir o demostrar dicho conocimiento en las distintas jurisdicciones.

[Fin de la contribución]

LA LABOR DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS RELATIVA A LA ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE MEDIDAS CAUTELARES

*Contribución preparada por la Sra. Iris Gunther, directora de Observancia y Sostenibilidad de los Derechos de Marca de la Asociación Internacional de Marcas (INTA), Nueva York (Estados Unidos de América); la Sra. Mayya Pak, asociada de Petošević, Luxemburgo (Luxemburgo); el Sr. Nicolás Schmitz, socio de Grünecker, Múnich (Alemania); la Sra. Paula Passarelli, abogada especializada en PI de Palomo Abogados, Ciudad de Guatemala (Guatemala).**

RESUMEN

A partir de la encuesta realizada por el Comité de Observancia de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) en 47 países con el objetivo de conocer las distintas normas sobre medidas cautelares, en 2020 la Junta Directiva de la INTA adoptó una resolución en la que se establecieron las normas mínimas que, en opinión de la INTA, son necesarias para armonizar los requisitos básicos y el procedimiento de las medidas cautelares en todo el mundo, a fin de crear un régimen de observancia eficaz. En este documento se resumen las conclusiones fundamentales de la encuesta, los principales ámbitos en los que se requiere armonización y la dirección que deben tomar las actividades de promoción.

I. INTRODUCCIÓN

1. El Comité de Observancia de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) se encarga de examinar temas relacionados con la observancia, promover las mejores prácticas y armonizarlas en todo el mundo. Habida cuenta de que las medidas cautelares son una de las herramientas más importantes de las que disponen los titulares para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual (PI), el Grupo de Trabajo de Medidas Cautelares del Comité de Observancia realizó un estudio –que inicialmente se centró en la Unión Europea y más tarde se amplió a otras jurisdicciones a escala mundial– sobre las normas y las prácticas relativas al procedimiento de medidas cautelares con el objetivo de averiguar el grado de armonización y las deficiencias que ha de solventar la INTA mediante sus iniciativas de promoción de políticas. El estudio¹ se centró en 47 países que se estimaron valiosos para los titulares de derechos de PI y en los requisitos básicos más adecuados para garantizar unas medidas de protección eficaces, a saber:

- condiciones para la obtención de medidas cautelares *ex parte*;
- capacidad y probabilidad de obtener una medida cautelar *ex parte*;
- tribunales competentes;
- exigencias probatorias;
- puntualidad y respeto de los plazos;
- posibilidad de solicitar la confiscación de bienes;
- requisitos específicos de la audiencia del demandado;

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

¹ <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/testimony-submissions/Preliminary-Injunctions-Report-2020.pdf>.

- posibilidad de imponer sanciones o multas cuando se cometan infracciones y se ordenen indemnizaciones por daños y perjuicios; y
- depósitos de garantía.

II. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

2. *Plazo para solicitar una medida cautelar.* En algunos países los plazos están previstos por la ley, mientras que en otras jurisdicciones los plazos los fija la jurisprudencia. En cambio, en otros países (como la Argentina, el Brasil, China, la Federación de Rusia o Noruega) no se han establecido plazos estrictos.
3. *Diferencias en los requisitos para obtener una medida cautelar.* El grado probatorio exigido para obtener una medida cautelar es similar en muchos sistemas jurídicos, si bien en algunos países (como México o Turquía) se ha establecido un umbral más elevado, a saber, que el demandante tenga que probar la existencia real de una infracción. En China, por ejemplo, para obtener medidas cautelares el demandante debe demostrar que la situación es suficientemente cercana a una verdadera infracción. En la Federación de Rusia, solo se conceden medidas cautelares si es muy probable que prosperen las pretensiones del demandante en relación con el fondo de la controversia; en la República de Corea, probar una mera posibilidad de que se produzca la infracción no sería suficiente para justificar la solicitud de medidas cautelares.
4. *Depósito en garantía.* En algunos países se exige a quien solicita la medida que ofrezca un depósito en garantía o fianza, aunque el Grupo de Trabajo no logró convenir en una postura sobre las políticas a este respecto.
5. *Requisito de audiencia oral.* En la mayor parte de los países, se debe dar al demandado la oportunidad de comparecer en una audiencia oral en algún momento del proceso. Sin embargo, en algunos países la norma relativa a la audiencia oral tiene una amplia variedad de excepciones. Por ejemplo, en Bélgica, Chipre, Letonia y Portugal se requiere la audiencia del demandado en algún momento del procedimiento; mientras que, en Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia y los Países Bajos se permite que el proceso transcurra sin la participación inicial del demandado si existe una urgencia probada, si las medidas provisionales son ineficaces o si el demandante ha sufrido un daño irreparable. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, como es el caso de Indonesia y Estonia, la decisión relativa a la audiencia del demandado se deja a discreción del tribunal, y en otros países no se requiere audiencia oral en ningún caso, como ocurre en Bulgaria, Eslovaquia, Lituania o Polonia.
6. *Examen de la validez de los derechos.* En la mitad de los países europeos (por ejemplo, Austria, Chipre, Hungría, Malta o Portugal) los tribunales competentes efectúan un examen exhaustivo de la validez de los derechos del demandante, lo cual puede contribuir a la seguridad jurídica, pero, al mismo tiempo, puede provocar demoras considerables en el proceso. En opinión de la INTA, el procedimiento para obtener una medida cautelar debería tener un carácter rápido y libre de las trabas como supondría el examen exhaustivo del fondo del asunto o una resolución sobre la validez de los derechos derivados de la marca, puesto que convertir el procedimiento de concesión de medidas cautelares en un “minijudicio” frustraría el propósito de ese tipo de medidas.
7. *Puntualidad y respeto de los plazos.* Algunos países cuentan con plazos más o menos estrictos tanto para la presentación de una solicitud de medida cautelar como para la emisión de la resolución judicial. En otros no se fijan plazos estrictos, como sucede en Australia o el Brasil, donde no se establece un plazo para presentar una solicitud de medidas cautelares,

mientras que en China o en el Japón se exige que la solicitud se presente dentro de los tres años siguientes al conocimiento de la infracción. En la Región Administrativa Especial de Hong Kong y en Letonia, se concede al demandante un plazo de tres meses para solicitar medidas cautelares, y en países como España o Hungría se aplican plazos similares (dos meses) para solicitar este tipo de medidas. Al mismo tiempo, los tribunales del Canadá y Nigeria exigen al demandante que presente la solicitud inmediatamente después de tener conocimiento de la infracción.

8. *Plazos.* Los plazos que deben cumplir los tribunales al conceder las medidas cautelares también varían considerablemente de un país a otro. En Alemania, Austria, Bélgica, China, Croacia y Francia no se impone a los tribunales ningún plazo para emitir la decisión judicial sobre las medidas cautelares. En el Brasil y el Canadá, el procedimiento puede tardar de unos pocos días a meses. En Hungría y en Nigeria, esas decisiones se emiten en un plazo de entre 14 y 15 días desde la recepción de la solicitud. En la Región Administrativa Especial de Hong Kong y varios países europeos como Bulgaria, Grecia, Lituania y Rumania, la medida cautelar debe emitirse a pocos días después de la solicitud (de 1 a 3 días).

9. *Derechos del demandado.* Algunas jurisdicciones permiten que el demandado se oponga a la medida cautelar antes de que se conceda, siempre que no se trate de una medida cautelar *ex parte*, mientras que otras jurisdicciones no admiten esa posibilidad. Sin embargo, en China y en la República de Corea, las medidas cautelares nunca se conceden sin haber notificado previamente al presunto infractor. Además, en algunas jurisdicciones, el demandado no tiene la opción de solicitar una audiencia oral o de impugnar el auto de medidas cautelares hasta que se emita una decisión definitiva y vinculante en el procedimiento principal.

10. *Tribunales competentes.* La encuesta reveló que en algunos países las controversias por infracción de derechos de marca son competencia de tribunales generales o mercantiles que no siempre cuentan con la experiencia necesaria en casos relacionados con PI, mientras que en otras jurisdicciones se han creado tribunales o divisiones judiciales especializados en PI.

11. *Acción principal.* En la mayor parte de los países se exige que la acción principal se ejerza dentro de un determinado plazo tras el otorgamiento de la medida cautelar. Existen algunas excepciones en las cuales este requisito no es aplicable (por ejemplo, en Alemania, el Japón o la República de Corea).

III. NORMAS MÍNIMAS QUE PUEDEN ARMONIZAR LOS REQUISITOS Y PROCESOS BÁSICOS RELATIVOS A LAS MEDIDAS CAUTELARES EN TODO EL MUNDO

12. Las diferencias en los procesos en las distintas partes del mundo tienen repercusiones importantes en el funcionamiento y la eficacia de las medidas cautelares y, por lo tanto, afectan la confianza general en la protección de los derechos de PI en una jurisdicción específica. Como resultado de las conclusiones de la encuesta, el Comité de Observancia creó y presentó a la Junta Directiva de la INTA una resolución² para establecer normas mínimas que pueden armonizar los requisitos y procesos básicos relativos a las medidas cautelares en todo el mundo.

13. Las ideas principales de esa resolución adoptada en 2020 fueron las siguientes:

- El procedimiento relativo a las medidas cautelares debe tener lugar de manera expedita con plazos procesales breves, incluido el de emisión de la resolución o auto judicial.

² https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/PreliminJunctionsResolutionOct26Clean_Final.pdf.

- De acuerdo con el artículo 50.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), debe ser posible obtener medidas cautelares *ex parte* en circunstancias adecuadas.
- Quien solicita una medida cautelar debe estar legitimado para reivindicar los derechos derivados de la marca y presentar pruebas documentales que demuestren que, a primera vista, el demandante tiene probabilidades de que prospere su demanda sobre el fondo del litigio y que la comparación de los perjuicios favorece al solicitante. Si el demandante satisface estos requisitos, se entiende que ha padecido un daño irreparable.
- Salvo en casos de invalidez evidente o de registro fraudulento, el tribunal no debe ocuparse de volver a examinar la validez del derecho de marca reivindicado. Sin embargo, ello no debería impedir que el tribunal tenga en cuenta los argumentos y las pruebas de la defensa al examinar si la demanda sobre el fondo tiene probabilidades de prosperar.
- En virtud del artículo 50.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, las medidas cautelares *ex parte* deben notificarse sin demora al demandado, a quien debe brindarse la posibilidad de impugnar la medida y solicitar una audiencia oral, o de hacer valer sus alegaciones de cualquier otro modo.
- Las alegaciones del demandado en oposición a la validez de los derechos derivados de la marca deben dirimirse en el marco de la acción principal o de una acción distinta por cancelación o invalidación.
- Los autos de medidas cautelares imponen al demandado el pago de sanciones por la infracción de dichas medidas.

IV. TRANSPARENCIA EN RELACIÓN CON LAS NORMAS MÁS ERICTAS QUE LAS DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

A. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

14. En el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC se establecen los siguientes requisitos relativos a las medidas provisionales:

- rapidez del procedimiento (artículo 50.1);
- adopción de la medida a instancia de parte y sin haber oído al demandado (artículo 50.2);
- prueba de la titularidad del derecho, sin examen de la validez (artículo 50.3);
- notificación al demandado y posibilidad de apelar (artículo 50.4);
- ejercicio de la acción principal en un plazo determinado (artículo 50.6);
- derecho del demandado a obtener una indemnización (artículo 50.7);

15. Cabe señalar que los puntos 3, 4, 6 y 7 de la resolución de la INTA son más estrictos que estos requisitos básicos del Acuerdo sobre los ADPIC.

V. CONCLUSIONES SOBRE LOS PRINCIPALES ASPECTOS QUE REQUIEREN ARMONIZACIÓN O PROMOCIÓN

16. A continuación se presentan las deficiencias más importantes detectadas en algunos países, que la INTA trata de solventar mediante sus actividades de promoción para garantizar políticas eficaces en materia de medidas cautelares y observancia de los derechos de PI:

- Países en los que no se presume el daño irreparable en ninguna circunstancia.
- Países que permiten que el tribunal competente efectúe un examen completo de la validez de los derechos reclamados para decidir sobre las medidas cautelares.
- Países que permiten que las alegaciones de la defensa relativas a la invalidez se formulen y se examinen en los procedimientos preliminares.
- Países en los que se impone una carga excesiva a los titulares de los derechos de marca en cuanto a pruebas ya sea en cantidad o tipo de medios probatorios como condición para obtener la medida cautelar. En algunos casos, incluso se exige la prueba del daño en estas etapas tan tempranas del procedimiento para que se conceda una medida cautelar.
- Países en los que el procedimiento para conceder una medida cautelar es demasiado prolongado. Deben adoptarse medidas prácticas en los tribunales o las oficinas administrativas para hacerlo más breve.

[Fin de la contribución y del documento]