

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q4/ITA/1

27 de agosto de 1998

(98-3320)

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

Original: inglés

## EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE OBSERVANCIA

### ITALIA<sup>1</sup>

En el presente documento se reproducen la declaración introductoria de la delegación de Italia, las preguntas que se le formularon y las respuestas dadas en el examen de la legislación sobre la observancia que tuvo lugar en la reunión del Consejo celebrada los días 17 a 21 de noviembre de 1997.<sup>2</sup>

#### I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

Según la legislación italiana, los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden recurrir al juez civil para obtener:

- el reconocimiento del derecho;
- la prohibición de la conducta que lesione el derecho de propiedad intelectual;
- la indemnización por daños;
- la destrucción de productos falsificados.

Antes del procedimiento y durante éste puede pedirse al juez civil que adopte un procedimiento urgente para obtener una medida de protección del citado derecho (en particular la prohibición de la continuación de la conducta perjudicial y el secuestro). Esa medida tiene carácter provisional en el sentido de que una vez terminado el procedimiento es sustituida por la decisión final del juez.

Por regla general, los procedimientos de urgencia están regulados en el Código de Procedimiento Civil italiano. Hay, sin embargo, disposiciones especiales para la protección urgente de los derechos de propiedad intelectual.

Por lo que respecta al procedimiento, los dos principios más importantes son el contra-interrogatorio y la atribución de la carga de la prueba.

---

<sup>1</sup> Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la materia objeto de examen y notificados por Italia de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, véase el documento IP/N/6/ITA/1.

<sup>2</sup> El acta de esta reunión se ha distribuido con la signatura IP/C/M/16.

El principio del contra-interrogatorio presupone la igualdad entre el demandante y el demandado. Ambos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, y el juez no puede adoptar medida alguna si no se ha dado a una de las partes la posibilidad de defenderse.

Este principio puede interpretarse en varias formas: por ejemplo, el demandante debe citar al demandado a la primera audiencia mediante una demanda de citación inicial en la que se especifique el objeto del caso, se exponga la argumentación del demandante, se haga indicación de las pruebas y se señale la fecha de audiencia. El mismo principio se aplica al demandado.

Además, durante el juicio, cuando una parte pide que se adopte una medida o hace alguna observación, la otra parte tiene derecho a responder.

En materia de pruebas se aplica el principio de atribución de la carga de la prueba. Esto significa que la parte que aduce algún hecho está obligada a presentar pruebas. La otra parte, a su vez, debe refutar esas pruebas.

Los principios citados de contra-interrogatorio y atribución de la carga de la prueba se aplican también a los procedimientos urgentes, con la sola excepción de la adopción de medidas *inaudita altera parte* en caso de peligro grave e inminente para el derecho objeto de litigio. De todas formas, en ese caso, una vez adoptada la medida, el juez debe citar a ambas partes a una audiencia especial para decidir si la confirma o la revoca.

Los principios generales de la legislación italiana son plenamente compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. Lo mismo cabe decir con respecto a aspectos particulares del Tratado, como puede inferirse de las respuestas dadas a las preguntas formuladas por los Estados Unidos, el Japón y Nueva Zelanda.

Otro tanto ocurre con respecto a las sanciones penales. En particular, las sanciones previstas en las leyes italianas son muy justas. De hecho, se aplican las mismas sanciones establecidas para delitos de similar gravedad, como se especifica en la respuesta a la pregunta 38 de los Estados Unidos.

Por lo que respecta a la normativa en materia de aduanas, la ley italiana es perfectamente compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. En este sentido nos permitimos subrayar que la mayoría de las disposiciones actualmente en vigor son las del Reglamento de la Comunidad Europea N° 3295/94, como se explica concretamente en las respuestas a las preguntas formuladas por el Japón.

## **II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN**

### **1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades competentes" estipuladas en el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

La autoridad competente para recibir solicitudes de suspensión del despacho de aduana de mercancías que se sospecha puedan ser falsificadas es: Dipartimento delle Dogane - Direzione Centrale dei Servizi Doganali - Divisione Via Marco Carucci, 71 - 00144 Roma.

**2. Sírvanse explicar si el "procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión", previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.**

El procedimiento relativo al fondo de la cuestión es de carácter judicial, y está regulado por el derecho civil.

**3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del Acuerdo sobre los ADPIC (a la que se hará referencia en adelante como "Demanda"), por el que un titular de derechos pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan el despacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, o de las que se sospeche que los infringen?**

No hay para suspender el despacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual más procedimientos que los indicados en el Reglamento CE N° 3295/94, de 22 de diciembre de 1994.

**4. Sírvanse explicar cuál considera su país el "plazo razonable" dentro del cual las autoridades competentes "comunicarán al demandante ... si han aceptado la demanda", conforme a lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

En un plazo de tres días desde la recepción de la solicitud del titular del derecho, la autoridad nacional competente (véase la respuesta a la pregunta 1 *supra*) debe notificar que la solicitud de suspensión del procedimiento de despacho de las mercancías se ha aceptado, de ser ese el caso.

**5. Sírvanse explicar cuál es el plazo de vigencia de las Demandas.**

El procedimiento sigue vigente durante seis meses, tras los cuales la demanda puede presentarse de nuevo si la parte perjudicada comunica nuevas presuntas infracciones.

**6. Sírvanse explicar si el titular de derechos está obligado a pagar algún gravamen para poder presentar la Demanda.**

El solicitante tiene que depositar 5 millones de liras como fianza a efectos del procedimiento, cantidad que puede aumentarse hasta un máximo del 10 por ciento del valor de las mercancías tan pronto como este valor se haya determinado. Ese depósito debe utilizarse para sufragar todos los costos de custodia o almacenamiento de las mercancías, cuando sea necesario mantener las mercancías en un almacén de aduanas mientras esté suspendido su despacho.

No se impone ningún gravamen.

**7. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el "procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto", estipulado en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC; y resumir el contenido de esas disposiciones.**

Los procedimientos judiciales están regulados por el Código de Procedimiento Civil (aprobado por Real Decreto N° 1443, de 28 de octubre de 1940, en su forma posteriormente enmendada y suplementada), (en adelante denominado "c.p.c.").

**8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial corresponde aplicar, en caso de que exista alguno, cuando no resulta evidente si las mercancías infringen o no derechos de propiedad intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Si una vez presentadas todas las pruebas técnicas necesarias para demostrar que se ha cometido un delito éstas no corroboran las alegaciones, la suspensión se revoca y todas las mercancías se despachan.

**9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho para libre circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, en relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Normalmente, la suspensión se decreta a solicitud del titular del derecho y sobre la base de las pruebas técnicas presentadas por un experto. Por consiguiente, las autoridades aduaneras no están facultadas para suspender el despacho de las mercancías de que se trate sin ayuda de un experto. La misma norma se aplica al despacho de las mercancías. La norma general es que la administración pública y los funcionarios públicos son responsables ante terceros por los daños que hayan causado como consecuencia de hechos que las autoridades judiciales consideren actos ilícitos cometidos en violación de derechos (artículo 28 de la Constitución Italiana).

**10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre circulación, en relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Véase la respuesta a la pregunta 9.

**11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando suspenden el despacho para libre circulación de mercancías que no infringen derechos de propiedad intelectual, en relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Toda la responsabilidad relacionada con el procedimiento recae sobre el solicitante, que tiene que dar garantías en un documento formal específico (véase también la respuesta a la pregunta 6).

**12. ¿Se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadores cuando las autoridades competentes "suspenden" las mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, así como en el caso en que se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadores según lo estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?**

Sí, para que pueda demandar.

**13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante la inspección prevista en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC; y sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.**

Esa información es manejada por el personal responsable de ese sector específico, que está obligado a tratar toda la información en forma totalmente confidencial con arreglo a las disposiciones que actualmente regulan el secreto profesional en el desempeño de funciones oficiales.

**14. Sírvanse explicar los procedimientos para las retenciones y confiscaciones que han de disponer las autoridades competentes sobre la base de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Las autoridades competentes pueden ordenar que se confisquen todas las mercancías pertinentes, dentro de los plazos prescritos y a solicitud del titular del derecho. Ese procedimiento debe ser confirmado después por los tribunales, los cuales, a solicitud de la parte pertinente, pueden autorizar la confiscación de las mercancías como medida cautelar. Si hay sospechas fundadas de irregularidades que sugieren que ha podido cometerse un delito, la autoridad aduanera puede confiscar las mercancías. Este es un procedimiento que trasciende el alcance del Reglamento CE N° 3295/94, de 22 de diciembre de 1994.

**15. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por las autoridades competentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Toda decisión judicial dictada en primera instancia y cualquier otra posterior puede ser objeto de apelación en la forma prescrita en el Código de Procedimiento Civil (Real Decreto N° 1443, de 28 de octubre de 1940, en su forma posteriormente enmendada y suplementada).

**16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la fianza o garantía equivalente estipulada en el artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir al demandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.**

Véase la respuesta a la pregunta 6.

**17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC o de la destrucción estipulada en su artículo 59.**

Si se determina que las mercancías son falsificadas, los tribunales pueden ordenar al importador que pague esos gastos. Si no es así, los gastos deben ser satisfechos por el demandante, que se compromete a pagarlos al presentar su solicitud (véase la respuesta a la pregunta 6).

**18. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales" en que las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento CE N° 3295/94, en ningún caso es posible reexportar en el mismo estado mercancías piratas o falsificadas.

**19. Sírvanse designar las leyes y ordenanzas, indicando sus disposiciones, en que se prescribe la suspensión del despacho de las mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, como lo estipula el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Es aplicable el Reglamento CE N° 3295/94. De conformidad con esos artículos, a nivel nacional se han dado instrucciones a las oficinas aduaneras por medio de carta circular 188/D, de fecha 12 de julio de 1995, Ref. N° 3538, del 12° Departamento de la Dirección Central de los Servicios Aduaneros.

**20. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos constituye una reparación adecuada del daño sufrido por éste, y qué criterios y método de cálculo determinan la cuantía de la indemnización. ¿Se incluyen en los gastos los honorarios de los abogados que sean procedentes?**<sup>3</sup>

El artículo 2043 del Código Civil, generalmente aplicable a todos los actos ilícitos, incluidos los que lesionan derechos relacionados con la propiedad intelectual, establece que la persona que infrinja el derecho pagará una indemnización. Esa indemnización incluye, tal como se establece en el artículo 1223 del Código Civil, tanto el daño emergente como el lucro cesante. Se ordena a la parte vencida que pague las costas del procedimiento, incluidos los honorarios de los abogados.

En caso de abuso del procedimiento judicial por la parte vencida, se ordena a ésta, en la sentencia, que pague una indemnización compensatoria (artículo 96 del c.p.c.).

[Pregunta complementaria del Japón]

**En respuesta a la pregunta 20 del Japón, y en relación con la respuesta de Italia a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia<sup>4</sup> sobre indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual, Italia declara que el infractor del derecho de propiedad intelectual deberá pagar una indemnización tanto por daño emergente como por lucro cesante. Sírvanse describir la forma de calcular el daño emergente y el lucro cesante. Sírvanse también explicar si el daño emergente y el lucro cesante incluyen los beneficios perdidos por el titular del derecho de propiedad, los beneficios del infractor por la utilización ilícita del derecho de propiedad intelectual, o regalías razonables por la utilización del derecho de propiedad intelectual.**

El cálculo del daño emergente y el lucro cesante es competencia del juez. Esto significa que la evaluación se hace para cada caso en concreto, sin aplicar criterios de carácter general.

El lucro cesante incluye los beneficios perdidos por el titular y la pérdida de regalías razonables, y puede también incluir beneficios del infractor equivalentes a los beneficios perdidos por el titular.

### **III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS**

#### Obligaciones generales

**1. En el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que deberán establecerse procedimientos para la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo. En el documento IP/N/6/ITA/1 se señala que el *Pretore* y los tribunales tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Sírvanse describir la estructura de los organismos judiciales de Italia en que las partes pueden hacer valer su derecho de propiedad intelectual a nivel local, provincial y nacional, indicando la competencia de cada tipo de tribunal y explicar las relaciones, si las hubiere, entre los diversos organismos.**

---

<sup>3</sup> Véase la respuesta de Italia a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia (documento IP/N/6/ITA/1).

<sup>4</sup> Documento IP/N/6/ITA/1.

Por lo que respecta a las autoridades judiciales de primera instancia, el *pretore* tiene jurisdicción sobre asuntos de cuantía no superior a 50 millones de liras. El Tribunal (*Tribunale*) tiene jurisdicción sobre asuntos que superan esa cuantía. Sin embargo, en los seis primeros meses de 1998 estas dos autoridades judiciales se unificarán en un Tribunal (*Tribunale*), que actuará como tribunal de primera instancia con jurisdicción sobre todos los asuntos civiles, incluidos los relacionados con la propiedad intelectual. Se admite la apelación contra las decisiones de esa autoridad, y la ulterior apelación ante el Tribunal de Casación contra las decisiones de los tribunales de apelación.

**2. Sírvanse describir brevemente el procedimiento que debe seguir una parte extranjera a fin de iniciar un procedimiento de observancia en cada uno de los tribunales mencionados en la respuesta a la pregunta 1 y citar las disposiciones legales por las que se han establecido esos procedimientos.**

El procedimiento que debe seguir una parte extranjera para procurar la protección de los derechos de propiedad intelectual es el mismo que deben seguir los ciudadanos italianos, a saber, una demanda de citación inicial ante un tribunal competente o una solicitud cuando se pide la adopción de medidas urgentes.

**3. Sírvanse determinar todo requisito que deba satisfacer una parte extranjera a fin de iniciar un procedimiento que no se exija de un nacional italiano o de un residente en Italia, y citar las disposiciones legales en que se prevén dichas diferencias.**

Las partes extranjeras no están obligadas a satisfacer ningún requisito que no se exija a los nacionales italianos.

**4. En el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula el establecimiento de salvaguardias contra el abuso de los procedimientos judiciales, previéndose que se indemnizará adecuadamente por el daño sufrido a causa de tal abuso. Sírvanse describir los medios de que se dispone en las leyes de Italia a fin de evitar el abuso de los procedimientos judiciales y de indemnizar por los daños sufridos como resultado de tal abuso.**

En caso de abuso del procedimiento judicial por una de las partes, se condena a ésta, en la sentencia, a pagar una indemnización compensatoria (artículo 96 del c.p.c.).

**5. Sírvanse explicar cualesquiera disposiciones del sistema de observancia de Italia que garanticen la rapidez de los recursos. Además, sírvanse explicar qué disposiciones existen a fin de evitar las demoras deliberadas en que incurran las partes en un procedimiento e indicar las circunstancias en que se aplican esas disposiciones.**

En asuntos civiles pueden adoptarse procedimientos urgentes encaminados a obtener la descripción o el secuestro de cosas que representen una infracción de los derechos de propiedad intelectual (artículo 162 de la Ley 633/41, artículo 63 del R.D.929/42), así como la interrupción de la producción, el comercio y la utilización (artículo 83 del R.D.1127/38; artículo 63 del R.D.929/42). En los casos no previstos expresamente por la ley se aplica el procedimiento establecido en el artículo 700 del c.p.c. (disposición de aplicación general), que prevé la adopción de medidas adecuadas para asegurar provisionalmente los efectos de la sentencia firme.

El procedimiento urgente se inicia con una solicitud al juez competente, que convoca a las partes en el plazo más breve posible (en caso de especial urgencia puede adoptar de inmediato una medida, sin convocar); tras oír a las partes y proceder a un examen sucinto, el juez dicta una medida provisional que está sujeta al resultado del procedimiento ordinario, el cual, de no haberse aún iniciado, debe comenzar antes de que transcurran 30 días.

Si la parte rechaza o demora la aplicación de la medida, el juez puede ordenar su ejecución forzosa.

En caso de orden de prohibición, el juez puede imponer una multa por su inobservancia o la demora en su observancia (artículo 63 del R.D.929/42; artículo 83 del R.D.1127/38).

**6. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entre otras cosas, al costo de los procedimientos judiciales y administrativos de observancia. Sírvanse informar acerca de cualesquiera tasas cobradas para iniciar las acciones legales en materia de propiedad intelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, y citar las disposiciones legales en las que se establecen dichas tasas.**

Ya se ha respondido a esa pregunta.<sup>5</sup>

Las costas del procedimiento (exceptuados los honorarios de los abogados) totalizan cerca de 500.000 liras, que es el impuesto pagadero al Tribunal (*Tribunale*); a esa cantidad deben añadirse los gastos de registro de la sentencia.

**7. En el párrafo 2 del artículo 41 se trata asimismo de la rapidez de los procedimientos judiciales y administrativos de observancia. Sírvanse citar las disposiciones legales por las que se establecen los plazos para los procedimientos judiciales.**

Ya se ha respondido a esta pregunta.<sup>6</sup>

La ley no establece límites para la duración de los procedimientos judiciales. Sin embargo, en promedio las medidas urgentes se adoptan en un plazo no superior a 30-60 días, y en muchos casos, cuando es necesario, en un plazo de uno o dos días.

**8. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se requiere que las decisiones sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinar mejor el razonamiento en que se basa la decisión. Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal mencionado en la pregunta 1, si los jueces deben presentar sus decisiones por escrito y citar las disposiciones legales en que se requieren esas opiniones escritas.**

Todas las decisiones (sentencias u órdenes urgentes) se publican por escrito y deben incluir los fundamentos de hecho y de derecho en que se basan (artículo 132 y 134 del c.p.c.).

**9. En el párrafo 3 del artículo 41 se estipula también que las decisiones sobre el fondo de un caso sólo estarán basadas en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas. Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal, qué factores pueden ser tenidos en cuenta por un juez al adoptar una decisión y citar las disposiciones legales correspondientes.**

En los asuntos civiles está garantizada la igualdad de las partes en el procedimiento. Cada parte puede invocar y presentar pruebas contrarias a las presentadas por la otra parte (artículo 184 del c.p.c.). El sistema es igual en todos los tribunales.

---

<sup>5</sup> Véase la respuesta de Italia a la pregunta 8 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia (documento IP/N/6/ITA/1).

<sup>6</sup> Véase la respuesta de Italia a la pregunta 8 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia (documento IP/N/6/ITA/1).



**10. En el párrafo 4 del artículo 41 se estipula que los Miembros de la OMC estarán obligados a prever una revisión por una autoridad judicial de ciertas decisiones judiciales en los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Sírvanse describir qué limitaciones jurídicas, si las hubiere, se imponen a la capacidad de una de las partes en un procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual para lograr que otra autoridad judicial proceda a la revisión tanto de las decisiones en materia de procedimiento como de las decisiones finales, y citar las disposiciones legales en que se estipulan dichas revisiones.**

En asuntos civiles se puede recurrir contra las decisiones del Tribunal de primera instancia ante el Tribunal de Apelación, y contra las decisiones de este último, en materia de errores de derecho, ante el Tribunal de Casación (artículos 323 y siguientes del c.p.c.; artículo 360 del c.p.c.).

#### Procedimientos y recursos civiles y administrativos

**11. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados contra ellos. Sírvanse describir los procedimientos seguidos para notificar a las partes demandadas los procedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la información comunicada acerca del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen estos procedimientos.**

La demanda debe hacerse por medio de una citación inicial en la que se especifiquen el tribunal competente, el nombre del demandado, el objeto del asunto, la exposición de los argumentos del demandante, la indicación de las pruebas, y la fecha de la audiencia en la que debe comparecer el demandado.

La citación inicial es comunicada al demandado por un agente judicial al menos 60 días antes de la audiencia (artículo 163*bis* del c.p.c.).

Se aplican principios similares a las solicitudes de adopción de medidas urgentes.

**12. En el artículo 42 se estipula también que en los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual no se impongan a las partes exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales. Sírvanse describir cualquier obligación que se imponga a la parte para que comparezca personalmente en un procedimiento. Sírvase citar las disposiciones legales por las que se imponen esas obligaciones.**

Las partes no están obligadas a comparecer personalmente. Tienen que estar representadas ante el tribunal por un abogado (artículos 82 y 183 del c.p.c.).

El juez puede en cualquier caso ordenar a las partes que comparezcan personalmente a efectos de conciliación (artículo 185 del c.p.c.) o cuando sea necesario para el interrogatorio libre o formal o para prestar juramento (artículos 228 y 233 del c.p.c.).

**13. Con arreglo al artículo 42, las partes estarán facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar las pruebas pertinentes. Sírvanse describir cualesquiera limitaciones previstas en las leyes de Italia a la capacidad de una de las partes de sustanciar una alegación o presentar pruebas pertinentes y citar las disposiciones legales que establecen dichas limitaciones.**

El demandante debe fundamentar sus alegaciones y presentar las pruebas pertinentes en la demanda de citación inicial (artículo 163 del c.p.c.). El demandado debe hacer otro tanto al presentar su defensa (artículo 167 del c.p.c.).

En la primera comparecencia, el juez pide a las partes que le aclaren sus preguntas y excepciones, y puede establecer un plazo para que presenten escritos de aclaración y enmienda (artículo 183 del c.p.c.). Durante la audiencia, el juez acepta la presentación de pruebas o, si lo estima oportuno, establece un plazo para que las partes aporten documentos o nuevos elementos de prueba (artículo 184 del c.p.c.).

Por consiguiente, no hay límites que impidan a las partes fundamentar sus alegaciones y presentar pruebas.

**14. En el artículo 42 se estipula, con una pequeña excepción, que deberán preverse medios para identificar y proteger la información confidencial durante los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. En el documento IP/N/6/ITA/1 figura un párrafo relativo a la protección de la información confidencial y se citan dos disposiciones del Código de Procedimiento Civil de Italia. Sírvanse indicar qué pueden hacer los jueces para velar por que se proteja la información confidencial que debe presentarse en los tribunales para fundamentar las alegaciones de modo que no se divulgue ni durante el litigio ni cuando éste haya terminado.**

Ya se ha respondido a esta pregunta.<sup>7</sup> De conformidad con el artículo 210 del c.p.c., el juez, cuando ordena a una parte que presente un documento u otros elementos necesarios para el procedimiento, determina el plazo, el lugar y el procedimiento de presentación. Al hacerlo, el juez puede disponer que se adopten las medidas necesarias para la protección de la información confidencial. El contenido de esas medidas depende en cada caso de las distintas necesidades.

En lo tocante a terceras partes, el artículo 211 del c.p.c., en particular, establece que el juez tiene que conciliar el interés general de la justicia con la necesidad de respetar los derechos de terceros.

El artículo 58*bis* del R.D.929/43 (Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio) y el artículo 77 del R.D.1127/39 (Ley de Patentes) establecen que el juez, al obtener mediante interrogatorios la información solicitada por la parte que ha hecho indicaciones sobre los documentos y la información de que dispone la otra parte, adoptará las medidas necesarias para salvaguardar la protección de la información confidencial.

**15. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que una de las partes deniegue el acceso a la información que han ordenado las autoridades judiciales, esas autoridades estarán facultadas para formular determinaciones preliminares y definitivas contrarias a dicha parte. Sírvanse describir qué sanciones puede imponerse a una parte que se ha negado a aportar la información como se había ordenado y en qué condiciones se imponen las sanciones mencionadas, citando la disposición legal en que se prescriben dichas sanciones.**

Con arreglo al párrafo 2 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros tienen la posibilidad, pero no la obligación, de formular determinaciones contrarias a la parte que no facilite la información solicitada. Esta disposición es, por tanto, de carácter voluntario.

El artículo 116 establece que el juez puede formar su opinión sobre la base de la conducta de las partes y, por consiguiente, puede hacerlo basándose en su negativa.

---

<sup>7</sup> Véase la respuesta de Italia a la pregunta 4 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia (documento IP/N/6/ITA/1).

El artículo 232 del c.p.c. establece que si una de las partes es invitada a responder una pregunta formal sobre hechos específicos y se niega a hacerlo, se estimará que esos hechos se han determinado.

Además, el artículo 118 del c.p.c. establece que el juez puede ordenar a las partes o a terceros que permitan el examen de los artículos en su posesión si es esencial para conocer los hechos pertinentes. De una negativa injustificada el juez puede inferir pruebas contra esa parte.

**16. En el párrafo 1 del artículo 44 se estipula que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción o para conseguir este resultado de otra manera, entre otras cosas impidiendo que los productos infractores entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción. El documento IP/N/6/ITA/1 se refiere a la posibilidad de librar un mandamiento judicial en tanto que decisión "provisional" en relación con las marcas de fábrica o de comercio o las patentes. Sírvanse describir la autoridad de que disponen los jueces para poner fin a las infracciones y para impedir que los productos infractores protegidos por otras formas de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales, y citar las disposiciones legales por las que se autorizan estas medidas. Sírvanse también aclarar si lo indicado en el documento IP/N/6/ITA/1 significa que no pueden librarse mandamientos con carácter permanente. De ser así, sírvanse explicar de qué manera se ajustan las leyes de Italia al párrafo 1 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Sin perjuicio de las disposiciones reguladoras de las marcas de fábrica o de comercio y de las patentes a que se hace referencia en la respuesta de Italia a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia<sup>8</sup>, en lo tocante a los derechos de autor el artículo 156 de la Ley 633/41 establece que toda persona que tenga razones justificadas para temer que se lesione un derecho de utilización económica del que es titular en virtud de esa Ley, o que quiera evitar la continuación o la repetición de una infracción que ya haya tenido lugar, puede entablar una acción judicial para asegurarse de que su derecho se reconozca y de que la infracción se prohíba.

Además, la parte interesada puede solicitar al juez la adopción de medidas urgentes para el secuestro de las cosas que representen infracción (artículo 162 de la Ley 633/41), o para que la parte contraria desista de la conducta que le perjudica (artículo 700 del c.p.c.).

En lo tocante a los derechos de propiedad intelectual, toda persona puede recurrir a una autoridad judicial para que ésta adopte, de conformidad con el artículo 700 del c.p.c., las medidas urgentes necesarias para prohibir la entrada en el mercado de mercancías falsificadas.

Cabe señalar que las órdenes urgentes que prohíben conductas lesivas son de carácter provisional, en la medida en que (salvo que sean revocadas por diversas razones) rigen hasta que se haya dictado sentencia sobre el fondo del asunto. Si en esa sentencia se reconoce la infracción del derecho, se ordenará definitivamente que cesen los actos que constituyan infracción del derecho.

**17. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción a las disposiciones del párrafo 1 con referencia a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, limitándose el recurso contra la infracción al pago de una compensación adecuada de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. Sírvanse describir las limitaciones a los recursos de esta clase que existen en las leyes de Italia y citar las disposiciones legales en que se establecen esas limitaciones.**

---

<sup>8</sup> Documento IP/N/6/ITA/1.

La legislación italiana no contempla excepciones como la prevista en el párrafo 2 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**18. En el párrafo 1 del artículo 45 se estipula que 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. En el documento IP/N/6/ITA/1 se hace referencia a que se ordenará el resarcimiento en relación con los derechos de autor, las marcas [de fábrica o de comercio] y las patentes. Sírvanse describir la autoridad de los jueces para ordenar a una parte considerada como infractora de otras formas de propiedad intelectual cuya protección exige el Acuerdo sobre los ADPIC que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño debido a la infracción. Si los jueces no están autorizados para ordenar resarcimientos en relación con otras formas de propiedad intelectual, sírvanse explicar de qué manera se ajustan las leyes de Italia al párrafo 1 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Ya se ha respondido a esta pregunta.<sup>9</sup> El artículo 2043 del Código Civil, que por regla general se aplica a todos los actos ilícitos, incluidos los que lesionen cualquier derecho relacionado con la propiedad intelectual, establece que toda persona que infrinja el derecho está obligada a resarcir. Ese resarcimiento incluirá, tal como se establece en el artículo 1223 del Código Civil, tanto el daño emergente como el lucro cesante.

**19. En el párrafo 2 del artículo 45 se estipula que los jueces y los funcionarios administrativos estarán facultados para ordenar el pago de los gastos al titular del derecho, incluidos los honorarios de los abogados. El documento IP/N/6/ITA/1 se refiere a esta posibilidad sólo en los casos de infracción del derecho de autor. Sírvanse describir la autoridad de los jueces para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho en los casos relativos a otras formas de propiedad intelectual, las condiciones en que puede dictarse dicha orden, los factores que se tienen en cuenta al fijar el monto de los gastos, y citar las disposiciones legales por las que se autorizan dichos pagos. Si los jueces no están autorizados para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho en los casos apropiados, sírvanse explicar de qué manera se ajustan las leyes de Italia al párrafo 1 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El artículo 91 del c.p.c., que es de aplicación general y por lo tanto aplicable a todos los casos relacionados con cualquier derecho de propiedad intelectual, establece que las autoridades judiciales, al dictar sentencia en un litigio, ordenarán a la parte vencida que reembolse los gastos en que ha incurrido la otra parte y evaluará la cuantía de esos gastos, comprendidos los honorarios de los abogados. (Véase la respuesta de Italia a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.<sup>10</sup>)

**20. En el artículo 46 se estipula que los jueces estarán facultados para ordenar, en ciertas circunstancias, otros recursos, en particular que las mercancías sean apartadas de los circuitos comerciales o que sean destruidas así como que se destruyan los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores. El documento IP/N/6/ITA/1 se refiere a este recurso sólo en relación con los derechos de autor y las marcas [de fábrica o de comercio]. Sírvanse describir los demás recursos disponibles con arreglo a las leyes de Italia en relación con otras formas de propiedad intelectual, las condiciones en que puede**

---

<sup>9</sup> Véase la respuesta de Italia a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia (documento IP/N/6/ITA/1).

<sup>10</sup> Documento IP/N/6/ITA/1.

**ejercerse dicha autoridad, los factores que se tienen en cuenta al determinar el carácter de los recursos disponibles, y citar las disposiciones legales relativas a dichos recursos. Si éstos no están disponibles en relación con otras formas de propiedad intelectual, sírvanse explicar de qué manera se ajustan las leyes de Italia al párrafo 1 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

El apartamiento de las mercancías de los circuitos comerciales y su destrucción están previstos no sólo por lo que respecta a los derechos de autor y las marcas de fábrica o de comercio<sup>11</sup>, sino también para contenidos y modelos industriales con respecto a los cuales se haya establecido que los bienes objeto de infracción de derechos se asignen al titular de la patente (artículo 85 del R.D.1127/39 y artículo 1 del R.D.1411/40). Lo mismo ocurre en el caso de los esquemas de trazado de productos con semiconductores (artículo 20 de la Ley 70/89).

Todo ello produce los mismos efectos por lo que se refiere a la destrucción de mercancías o a su apartamiento de los circuitos comerciales. En lo tocante a la utilización ilícita de indicaciones geográficas y de información confidencial, éstas están protegidas por las normas sobre competencia desleal (artículo 6*bis* del R.D.1127/39 y artículo 31 del D.lgv.198/96), de conformidad con los artículos 2598 y siguientes del Código Civil. En particular, el artículo 2599 establece que en la sentencia que determina la existencia de competencia desleal se prohibirá su continuación y se dispondrá la aplicación de medidas adecuadas para eliminar sus efectos, una de las cuales puede ser la destrucción de artículos falsificados.

**21. En el párrafo 2 del artículo 48 se permite que los Miembros de la OMC eximan tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para cumplir con sus obligaciones conforme a la ley. Sírvanse explicar toda exención de las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad por abuso en los procedimientos de observancia, describir las circunstancias en que no se aplicarían dichas limitaciones, y citar las disposiciones legales con arreglo a las cuales conceden esas exenciones.**

La legislación italiana no contempla las excepciones previstas en el párrafo 2 del artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC. La administración pública y los funcionarios públicos son responsables ante terceros de los daños que hayan causado (artículo 28 de la Constitución italiana).

#### Medidas provisionales

**22. En el párrafo 1 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual. En el documento IP/N/6/ITA/1 se indica que sólo se dispone de medidas provisionales en relación con los derechos de autor, las marcas [de fábrica o de comercio] y las patentes. Con respecto a los demás derechos de propiedad intelectual determinados en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse informar acerca de las medidas provisionales de que se dispone a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual, y citar la disposición legal pertinente por la que se establecen estos recursos provisionales. Si no se dispone de tales recursos, sírvanse explicar de qué manera se ajustan las leyes de Italia al párrafo 1 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

---

<sup>11</sup> Véase la respuesta de Italia a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia (documento IP/N/6/ITA/1).

Se aplican medidas urgentes no sólo en los casos ya citados sobre marcas de fábrica o de comercio, patentes y derechos de autor<sup>12</sup> sino también a los dibujos y modelos industriales (artículo 1 del R.D.1411/40, referente a la aplicación de disposiciones sobre patentes) y los esquemas de trazado de productos con semiconductores (artículo 21 de la Ley 70/89). El artículo 700 del c.p.c. es aplicable a las indicaciones geográficas y a la protección de la información confidencial (véase la respuesta a la pregunta 5).

**23. En el párrafo 1 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales estarán autorizadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. Sírvanse determinar las medidas provisionales de que se dispone para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. Sírvanse citar la disposición legal pertinente que establece esas medidas provisionales.**

Los artículos 692 y siguientes del c.p.c. establecen que antes de iniciarse un caso, si fuera urgente verificar el estado de los lugares o la calidad o condiciones de las cosas, puede solicitarse una prueba pericial o una inspección judicial, así como el examen de testigos.

En ese caso, el juez competente convoca una audiencia para que las partes comparezcan y, tras obtener información sucinta, puede aceptar la presentación de pruebas.

Por lo que se refiere a las marcas de fábrica o de comercio, las patentes, los dibujos y modelos industriales y los derechos de autor se prevé un procedimiento urgente de descripción (véase la respuesta a la pregunta 5) que establezca por anticipado las pruebas de la falsificación mediante la documentación pertinente (por ejemplo fotografías).

**24. En el párrafo 2 del artículo 50 se estipula que los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que adopten medidas provisionales sin haber oído a la otra parte. En el documento IP/N/6/ITA/1 se indica que tal autorización sólo se aplica a los derechos de autor. Con respecto a los demás derechos de propiedad intelectual determinados en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir brevemente las circunstancias en que las autoridades judiciales y administrativas están facultadas para adoptar medidas provisionales sin haber oído a la otra parte y citar la disposición legal pertinente. Si no se dispone de tales procedimientos, sírvanse explicar de qué manera se ajustan las leyes de Italia al párrafo 1 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Ya se ha respondido a esta pregunta.<sup>13</sup> El artículo 669 *sexies* del c.p.c., relativo a las medidas urgentes de carácter general aplicables a todos los casos, incluidos los que guardan relación con derechos de propiedad intelectual, establece que "cuando la citación de la parte contraria pueda poner en peligro la aplicación de la citada medida, el juez decidirá mediante auto motivado tras recabar información sucinta, si fuera necesario. En ese caso ordenará en el mismo auto que las partes comparezcan ante él en un plazo no superior a 15 días y asignará al solicitante un plazo reglamentario no superior a ocho días para recurrir contra el auto. Durante la audiencia el juez confirma, modifica o revoca las medidas decretadas".

---

<sup>12</sup> Véase la respuesta de Italia a la pregunta 10 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia (documento IP/N/6/ITA/1).

<sup>13</sup> Véase la respuesta de Italia a la pregunta 11 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia (documento IP/N/6/ITA/1).

**25. En el párrafo 2 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause "daño irreparable" al titular de los derechos. Sírvanse describir brevemente los elementos que se requieren en virtud de las leyes de Italia para establecer la existencia del "daño irreparable" al titular de los derechos.**

El daño irreparable y el riesgo de destrucción de pruebas a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC ponen en peligro la aplicación de la medida establecida en el artículo 669 *sexies* del c.p.c. a que se hace referencia en dicho artículo y justifican la falta de citación.

Hay daño irreparable cuando debido a la larga duración del juicio sobre el fondo del asunto se producen algunas circunstancias que impiden la realización o el disfrute del derecho al final del procedimiento, como en caso de destrucción de las mercancías (artículo 700 del c.p.c.). Lo mismo ocurre en caso de destrucción de pruebas.

**26. En el párrafo 2 del artículo 50 se estipula también que las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales cuando haya un "riesgo demostrable de destrucción de pruebas". Sírvanse describir brevemente qué factores tienen en cuenta las autoridades competentes para determinar si existe un "riesgo demostrable de destrucción de pruebas".**

Véase la respuesta a la pregunta 25.

**27. En el párrafo 3 del artículo 50 se estipula también que las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente pruebas con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción. Con respecto a cada derecho de propiedad intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir las pruebas que debe presentar el titular a fin de establecer su carácter de titular del derecho.**

El demandante deberá exponer los elementos de hecho y de derecho en los que se basa su solicitud y presentar pruebas específicas en su apoyo.

El juez realiza una investigación sucinta para determinar si se dan condiciones que justifiquen la adopción de la medida urgente (artículo 669 *sexies* del c.p.c.). El juez debe determinar periódicamente al final de la investigación si existen elementos que prueben suficientemente o al menos hagan posible la existencia del derecho pertinente.

**28. En el párrafo 3 del artículo 50 se estipula también que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que se aporte una fianza o garantía equivalente para proteger al demandado. Con respecto a cada derecho de propiedad intelectual determinado en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse citar la disposición legal por la que establece una fianza o garantía equivalente.**

Mediante la adopción de una medida urgente puede ordenarse al demandante que deposite una fianza a efectos de posible indemnización por daños (artículo 669 *undecies* del c.p.c.).

**29. En el párrafo 4 del artículo 50 se requiere que, a petición del demandado, se proceda a una revisión con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse las medidas provisionales. Sírvanse describir brevemente los procedimientos que debe seguir un demandado para iniciar los procedimientos de revisión y precisar el plazo en que deben iniciarse esos procedimientos.**

El artículo 669 *terdecies* del c.p.c. establece que puede recurrirse contra la adopción de la medida urgente ante el juez competente, que decidirá en un plazo de 20 días desde la presentación de la apelación.

En cualquier caso, la medida urgente pierde toda su eficacia si en la sentencia dictada al final del juicio sobre el fondo del asunto no se reconoce el derecho del demandante.

**30. En el párrafo 5 del artículo 50 se estipula que se facultará a las autoridades competentes para que exijan a los demandantes que presenten cualquier otra información necesaria para la identificación de las mercancías en relación con las cuales la autoridad debe poner en ejecución las medidas provisionales. Sírvanse describir brevemente qué otra información pueden requerir las autoridades y citar la disposición legal por la que se establece la base de esta información complementaria.**

De conformidad con el párrafo 5 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, en la legislación nacional puede establecerse que el solicitante está obligado a presentar cualquier otra información necesaria para la identificación de las mercancías sujetas a medidas provisionales.

Esto ocurre informalmente en Italia porque los encargados de la ejecución judicial tienen que buscar las mercancías allí donde éstas se encuentren, y éste es meramente un aspecto informativo de naturaleza extrajurídica.

**31. En el párrafo 6 del artículo 50 se estipula que si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable, las medidas provisionales adoptadas por las autoridades competentes se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado. Sírvanse indicar las disposiciones pertinentes de las leyes de Italia por las que se autoriza la revocación o la suspensión de las medidas provisionales si los procedimientos de revisión no se inician dentro de un plazo razonable y especifiquen lo que constituye un "plazo razonable" para iniciar los procedimientos.**

El artículo 669 *nonies* del c.p.c. establece que si el juicio sobre el fondo del asunto no ha comenzado en el plazo previsto a esos efectos en la medida urgente (que como máximo es de 30 días civiles), dicha medida pierde su eficacia.

**32. En el párrafo 7 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al demandado una indemnización adecuada por cualquier daño causado por la adopción de las medidas provisionales cuando dichas medidas hayan sido revocadas o hayan caducado, o cuando se haya determinado que no hubo infracción o amenaza de infracción. Sírvanse describir cómo determinan las autoridades competentes la "indemnización adecuada".**

La autoridad competente que decide sobre el fondo de la cuestión, o en cualquier caso el tribunal de primera instancia competente con respecto a la cuantía de que se trate (artículo 2043 del Código Civil), están facultados para ordenar la indemnización por daños en caso de ineficacia o revocación de la medida.



Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

**33. En el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que el titular de un derecho que desee suspender la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor presentará pruebas a las autoridades competentes de que existe presunción *prima facie* de infracción de su derecho a una marca de fábrica o de comercio o de su derecho de autor. Sírvanse explicar qué pruebas pueden demostrar la presunción de infracción en Italia.**

En este caso, las pruebas que deben presentarse a la organización facultada para recibir solicitudes de actuación de las autoridades de aduanas deberán incluir, con respecto a los productos falsificados, una descripción de la marca de fábrica o de comercio objeto de infracción (de conformidad con el artículo 1 del Reglamento 28.IV.1992), junto con toda la documentación probatoria de la propiedad de la marca de fábrica o de comercio original.

La expresión latina *prima facie* significa "a primera vista": esto quiere decir que para determinar que existe falsificación es suficiente un examen sucinto de las obras o mercancías. Por consiguiente, cualquier prueba que demuestre esa apariencia es adecuada a esos efectos.

**34. En el artículo 52 se estipula también que el titular de un derecho ofrecerá "una descripción suficientemente detallada de las mercancías" cuyo despacho debe suspenderse. Sírvanse explicar lo que se exige del titular del derecho en Italia para que la descripción que ofrece sea "suficientemente detallada".**

La persona que solicita que se adopte el procedimiento de control especial debe presentar una copia del dibujo de la marca de fábrica o de comercio registrada y/o del derecho infringido, junto con una descripción del producto original que se desea proteger, y fotografías de éste, si las hubiera, así como información sobre el nombre comercial del producto de que se trate.

**35. En el párrafo 2 del artículo 53 se estipula que el propietario, el importador o el consignatario de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, cuyo despacho haya sido suspendido por las autoridades aduaneras, tendrá derecho, en ciertas condiciones, a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. Sírvanse determinar qué formas de propiedad intelectual, si las hubiere, están sujetas a las disposiciones del párrafo 2 del artículo 53 y citar las disposiciones de la ley o reglamentos pertinentes.**

Con respecto a los dibujos y modelos industriales, son aplicables las disposiciones del párrafo 2 del artículo 7 del Reglamento CE N° 3295/94, sobre la posibilidad de poner bienes en circulación previo pago de una fianza en determinadas condiciones.

**36. En el artículo 57 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para dar al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, las mercancías retenidas. Sírvanse explicar cómo se da al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar las mercancías sospechosas que han sido retenidas por las autoridades aduaneras.**

El titular puede pedir al tribunal competente en relación con las mercancías con respecto a las cuales se han suspendido los trámites aduaneros que ordene que expertos del sector al que dichas mercancías pertenecen presenten una opinión técnica sobre ellas.

**37. En el artículo 57 se estipula también que, cuando la decisión sobre el fondo del asunto sea favorable al titular del derecho, las autoridades competentes podrán asimismo estar facultadas para comunicar al titular del derecho información acerca del importador, el consignador y el consignatario. Si las autoridades competentes de Italia pueden comunicar información relativa al importador, el consignador o el consignatario al titular del derecho, sírvanse explicar cómo se proporcionan al demandante las informaciones acerca de los nombres y direcciones de los consignadores, importadores y consignatarios y de la cantidad de mercancías de que se trata, después de haberse adoptado una decisión positiva sobre la infracción, es decir, si las autoridades comunican automáticamente la información o lo hacen previa presentación de una solicitud por escrito del titular del derecho, etc. Sírvanse citar la ley o los reglamentos relativos a estas facultades.**

Se facilita información sobre el importador, el consignatario y el consignador de las mercancías falsificadas y/o las mercancías que infrinjan derechos de propiedad, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 y el párrafo 3 del Artículo 8 del Reglamento CE N° 3295/94, a cualquier parte que solicite que se tomen medidas y a la persona que se haya opuesto a la libre circulación de las mercancías, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos en materia de secreto y confidencialidad comercial por los funcionarios que tramitan el asunto.

#### Procedimientos penales

**38. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor. Sírvanse explicar en qué forma las sanciones previstas en las leyes de Italia cumplen con esta obligación.**

En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, las penas de prisión y/o las sanciones pecuniarias deben ser "suficientemente disuasorias... coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente".

Con respecto a los derechos de autor, la legislación italiana (artículo 171 de la Ley de Derechos de Autor) establece que la copia, distribución, introducción en el Estado y representación ilícitas de obras, etc. se castigan con pena de prisión de tres meses a tres años.

En lo tocante a otros derechos de propiedad intelectual, el artículo 473 del Código Penal establece que toda persona que falsifique, altere o utilice patentes y modelos industriales, así como signos distintivos de obras intelectuales o productos industriales, será castigada con pena de prisión no superior a tres años y multa no superior a 4 millones de liras.

Con arreglo al artículo 474 del c.p.c., toda persona que cometa delitos como la introducción en el Estado, el ofrecimiento en venta, la distribución comercial o la circulación de obras intelectuales o productos industriales que lleven marcas alteradas o falsificadas será castigada con pena de prisión no superior a dos años y multa no superior a 4 millones de liras.

Esas sanciones son equivalentes a las aplicables al robo (artículo 624 del Código Penal), el engaño (artículo 640 del Código Penal) y el fraude en el procesamiento de datos (artículo 640ter del Código Penal), que son delitos de gravedad correspondiente tipificados en el Código Penal, en consonancia con el Acuerdo sobre los ADPIC.

En el Código Penal se tipifican también otros delitos relacionados con la infracción de los derechos de propiedad intelectual: la falsificación de obras equivale al fraude en las transacciones comerciales (artículo 515 del Código Penal: pena de prisión no superior a dos años y multa); venta

de productos industriales con señales engañosas (artículo 517 del Código Penal: pena de prisión no superior a un año); aceptación de bienes robados (artículo 648 del Código Penal: pena de prisión de dos a ocho años). Si se dan las condiciones establecidas por la ley, asociación para cometer un delito (artículo 416 del Código Penal: pena de prisión de tres a siete años).

Además, toda persona que ofrezca en venta o ponga de cualquier otra forma en circulación productos industriales con nombres alterados o falsificados, causando con ello perjuicios a la industria nacional, será castigada con pena de prisión no superior a cinco años y multa no inferior a 1 millón de liras (artículo 514 del Código Penal).

Finalmente, pueden aplicarse las sanciones establecidas en los artículos 468, 469 y 470 del Código Penal, en relación con los derechos de autor, por falsificar los sellos de la Sociedad Italiana de Autores y Editores que certifican en las obras el cumplimiento de las disposiciones sobre derechos de autor, así como por la compra y venta de esas obras sin sello (pena de prisión de uno a cinco años y multa de 200.000 a 2 millones de liras).

[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]

**1. Sírvanse facilitar información estadística sobre derechos de autor, marcas de fábricas o de comercio, indicaciones geográficas, modelos y dibujos industriales, patentes, esquemas de trazado en circuitos integrados y observancia de secretos comerciales correspondiente a los años 1996 y 1997, con inclusión del número de casos iniciados; mandamientos judiciales librados; productos infractores confiscados; equipo infractor confiscado; casos resueltos (incluso extrajudicialmente); y cuantía de las indemnizaciones adjudicadas.**

El párrafo 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que cada Miembro facilitará información del tipo al que se hace referencia en el párrafo 1 *supra* (leyes y reglamentos, decisiones judiciales y resoluciones administrativas). No se incluye la información estadística.

En cualquier caso, en Italia no se dispone aún de los datos estadísticos correspondientes a los años 1996 y 1997.

Además, los estudios estadísticos realizados en los últimos años sólo engloban parcialmente las cuestiones planteadas en esta pregunta.

**2. Sírvanse facilitar información estadística sobre aplicación de las disposiciones penales en materia de piratería de derechos de autor e infracción de marcas de fábrica o de comercio correspondiente a los años 1996 y 1997, con inclusión del número de redadas, procesamientos y condenas y la cuantía de las multas y/o la duración de las penas de prisión (incluido si se pagaron las multas y si la pena de prisión generalmente se cumplió o fue suspendida), así como cualquier otra información que permita establecer que su sistema penal funciona eficazmente como elemento de disuasión de la piratería de derechos de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio.**

Véase la respuesta a la pregunta complementaria número 1.

**3. El Gobierno de los Estados Unidos ha recibido recientemente informes en el sentido de que los procesos civiles por infracción de derechos de autor duran en promedio unos tres años, y en algunos casos hasta seis años. Habida cuenta de esos informes, sírvanse explicar en qué forma cumple Italia las obligaciones establecidas en el artículo 41 con respecto a los recursos "ágiles" que no deben sufrir "retrasos indebidos".**

El Gobierno italiano no tiene conocimiento de los datos a que se hace referencia en esta pregunta, y no puede determinar si son fidedignos, ya que la fuente no se cita. En cualquier caso, esos datos no son significativos. De hecho, no se especifica si se refieren a la duración completa de los procedimientos, para los que en Italia hay tres instancias (Tribunal de primera instancia, Tribunal de Apelación y Tribunal de Casación), o sólo a una instancia. Además, tampoco se especifica el tipo de casos ni su objeto (patentes, marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor), y no se hacen indicaciones territoriales con respecto a los tribunales de primera instancia que pudieran haber dictado sentencia.

En cualquier caso, cabe destacar que conforme al sistema judicial civil italiano, las sentencias en primera instancia son inmediatamente ejecutables. De ello se sigue que el titular del derecho de autor no tiene que esperar a la conclusión del procedimiento (en el cual, como ya se ha señalado, puede haber hasta tres instancias), y puede obtener la protección concreta de su derecho mediante el procedimiento de ejecución al finalizar el procedimiento en primera instancia, que por lo general termina en un período mucho más corto del indicado en esta pregunta de los Estados Unidos. Además, en casi todos los asuntos relacionados con la propiedad intelectual se solicita al juez que en un plazo muy corto (pocos días, y a veces sólo horas) disponga la adopción de medidas provisionales que garanticen la protección anticipada del derecho.

En conclusión, cabe afirmar que en el sistema italiano no se producen "retrasos indebidos".

**4. Sírvanse confirmar si el artículo 2043 del Código Civil italiano permite recuperar los beneficios del infractor como medio de resarcimiento civil, y, en caso afirmativo, si ese recurso es alternativo o puede acumularse a otros recursos.**

El artículo 2043 del Código Civil establece que los daños incluyen tanto el daño emergente como el lucro cesante. El lucro cesante es equivalente a los beneficios obtenidos por el infractor de los derechos, y por lo tanto esos beneficios constituyen el lucro cesante del que debe resarcirse al titular del derecho.

**5. El Gobierno de los Estados Unidos ha recibido informes en el sentido de que en Italia a menudo el ministerio público no inicia rápidamente los trámites de procesamiento después de las redadas, y de que los procesos penales duran a menudo entre dos y tres años. Habida cuenta de esos informes, sírvanse explicar cómo cumple Italia la obligación de establecer recursos contra la piratería comercial que sean "ágiles" y no sufran "retrasos indebidos".**

El Gobierno italiano no tiene conocimiento de los datos a que se hace referencia en esa pregunta, y no puede determinar si son fidedignos, ya que la fuente no se cita. Véase la respuesta a la pregunta complementaria número 3. Conforme al sistema penal italiano, el procedimiento penal es obligatorio y debe incoarse cuando se tenga conocimiento de una infracción, incluidas las relativas a la propiedad intelectual. Por lo general el procedimiento penal se inicia inmediatamente, salvo en algunos casos, debido al número de infracciones en el ámbito de competencia de cada fiscal en concreto.

Además, nuestro sistema jurídico garantiza el enjuiciamiento de todas las infracciones, y por consiguiente de todas las infracciones de derechos de propiedad intelectual, en forma distinta que otros sistemas en los cuales la acción penal es opcional, por lo que el fiscal puede decidir que una infracción debe ser objeto de enjuiciamiento y no incoar acciones penales en caso de otras infracciones.

Ese sistema puede agilizar la protección penal, pero no sin renunciar a enjuiciar todas las infracciones. De esa manera, a menudo sólo se incoa procedimiento para un porcentaje mínimo de infracciones, lo que en definitiva parece ofrecer menos protección a la comunidad en su conjunto.

El procedimiento, por su parte, puede tener distinta duración. El procedimiento a que se hace referencia en la respuesta a la pregunta complementaria número 7, por ejemplo, ha durado dos meses (la infracción se cometió el 16 de septiembre de 1996 y la sentencia se dictó el 26 de noviembre de 1996). Sin embargo, cabe señalar que por lo general se producen efectos inmediatos durante el procedimiento, como ocurre en caso de confiscación de mercancías, prisión preventiva o aplicación de otras medidas cautelares al demandado. Además, la eficacia de la lucha contra el delito no deriva tanto de la poca duración de los procedimientos como de la capacidad real de detectar infracciones y enjuiciarlas. De hecho, lo que confiere efectos disuasores a la sanción penal es la alta probabilidad de que el infractor sea descubierto y enjuiciado. Que la sentencia firme se dicte seis meses antes o después tiene poca importancia.

Por consiguiente, puede afirmarse que la legislación italiana cumple sin excepción las obligaciones establecidas en este tratado.

**6. Con arreglo a la ley italiana, las multas por infracciones de derechos de autor oscilan entre 500.000 y 6 millones de liras (288 a 3.500 dólares EE.UU.), y las penas de prisión entre tres meses y tres años, por lo que al parecer son unas de las más bajas de Europa. Además, el Gobierno de los Estados Unidos ha recibido informes que indican que por lo general las condenas impuestas son poco severas. Habida cuenta de esas sanciones penales y de esos informes, sírvanse explicar cómo cumple Italia la obligación de establecer sanciones "suficientemente disuasorias" establecida en los artículos 41 y 61.**

Nos referimos a lo que ya se ha dicho en la respuesta a la pregunta 38. El principio básico sobre este asunto está consagrado en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo al cual "los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente".

Esto significa que la idoneidad del sistema de sanciones debe determinarse de conformidad con el sistema penal de cada país y no mediante evaluaciones externas. Ningún país puede imponer a otro su propio criterio de evaluación en esta materia.

¿Quién puede decir, y con arreglo a qué criterio, que la sanción idónea es cuatro años en lugar de tres años? Un país que aún aplique castigos corporales podría igualmente considerar que la prisión no es un castigo idóneo y pedir la aplicación de azotes y la mutilación. El sistema judicial penal de cada país es resultado de su historia, cultura y tradiciones, y como tal debe ser respetado.

Queremos también subrayar que la evaluación de la idoneidad de las penas, que es una cuestión compleja, debe englobar también las medidas accesorias y alternativas, por lo que no puede realizarse con independencia de la evaluación del sistema penal en su conjunto. Esa evaluación sólo podría ser realizada por expertos en cuestiones penales y no por expertos en derechos de propiedad intelectual.

En la respuesta a la pregunta 38 se ha demostrado que las sanciones aplicables por delitos en materia de propiedad intelectual son las mismas que las aplicables a delitos de gravedad correspondiente con arreglo al sistema penal italiano y de conformidad con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. En nuestra opinión, no es necesario entrar en más detalles.

Por lo que concierne a los informes sobre la poca severidad de las condenas impuestas por los jueces, cabe señalar que en los países democráticos el poder judicial es independiente del ejecutivo, y que el gobierno no puede ejercer influencia sobre los jueces ni imponer sus propias directrices a la autoridad judicial, que es libre para determinar en cada caso la gravedad de la pena.

7. El Gobierno de los Estados Unidos ha recibido informes en el sentido de que los tribunales italianos han decidido que la copia comercial generalizada y no autorizada de programas informáticos para uso final no satisface la condición de "fines comerciales" establecida en el artículo 171*bis* de la Ley de Derechos de Autor para determinar la infracción penal de los derechos de autor. Sírvanse indicar si esto es así, y, en caso afirmativo, en qué forma esa interpretación del artículo 171*bis* es compatible con lo establecido en el artículo 61 con respecto a la eficaz observancia de las normas penales.

Esta pregunta se refiere a una sentencia aislada de un juez de una pequeña ciudad italiana. Dicha sentencia no es especialmente significativa porque:

- a) puede ser enmendada por el Tribunal de Apelación;
- b) otros tribunales de primera instancia pueden dictar sentencias distintas, porque en el sistema jurídico italiano la jurisprudencia no tiene carácter vinculante;
- c) si esta cuestión se sometiera al Tribunal de Casación podría afirmarse un principio jurídico opuesto al establecido en la sentencia.

#### IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR NUEVA ZELANDIA

1. **Respuesta 9:** No se responde a esta pregunta sobre los procedimientos y remedios administrativos.<sup>14</sup> Agradeceríamos que Italia completara esta parte de la Lista en lo que respecta a la puesta en práctica de la protección de las indicaciones geográficas de los vinos.

No se ha respondido a la pregunta 9 de la Lista porque la protección de la propiedad intelectual se basa casi exclusivamente en procedimientos jurisdiccionales, por lo que no existen procedimientos administrativos de importancia relativos a esa protección.

2. **Respuesta 15:** Agradeceríamos que Italia confirmara si la prohibición por las autoridades aduaneras del despacho para libre circulación se aplica a los vinos con indicaciones geográficas que inducen a error.

En lo tocante a todos los aspectos relacionados con las medidas adoptadas por las autoridades competentes para autorizar la comercialización de mercancías específicas cuando se determina que existe infracción de la Ley de Propiedad Intelectual, nos referimos a la sección 8 del Decreto Legislativo 198/96, donde se establecen los procedimientos relativos a la confiscación de mercancías. La misma sección se refiere al Código de Procedimiento Civil por lo que respecta a la adopción de medidas preventivas o cautelares.

3. **Respuesta 21:** Agradeceríamos que Italia aclarase si en alguna de las disposiciones que se enumeran en esta respuesta<sup>15</sup> se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales en relación con las indicaciones geográficas de los vinos que inducen a error.

Las sanciones a que se hace referencia en la respuesta a la pregunta 21 de la Lista se aplican a todas las indicaciones geográficas si están protegidas como marcas de fábrica o de comercio. En caso contrario se aplican los artículos 514 y 517 del Código Penal. Además, los nombres geográficos utilizados para vinos están regulados por las disposiciones de la Ley 164/92, en la que se promulgaron

---

<sup>14</sup> Documento IP/N/6/ITA/1.

<sup>15</sup> Documento IP/N/6/ITA/1.

"nuevas normas reguladoras de la denominación de origen de los vinos". Más específicamente, el capítulo X creó un sistema especial de sanciones para infracciones relacionadas con el uso de denominaciones de origen y nombres geográficos típicos de vinos italianos. A esas disposiciones debe hacerse referencia cuando se analice la utilización engañosa de nombres geográficos para designar vinos, sin perjuicio de las normas generales reguladoras del etiquetado de alimentos, que también establecen los casos en los que puede recurrirse a los tribunales por motivo de información falsa, concepto que incluye el uso de marcas de fábrica o de comercio con nombres geográficos que probablemente inducirían al consumidor a error con respecto al origen del producto.

---