

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/90

14 de noviembre de 1997

(97-5003)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA

Respuestas de los Estados Unidos a preguntas de las Comunidades Europeas
y sus Estados miembros¹, Hong Kong, China², y el Japón³

Se ha recibido de los Estados Unidos la siguiente comunicación, de fecha 6 de noviembre de 1997.

I. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

1. *La respuesta de los Estados Unidos al punto 8 de la lista de preguntas sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual declara que el Gobierno de los Estados Unidos no está en condiciones de facilitar datos sobre la duración ni el costo reales de los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, los datos de dominio público indican que una acción para ejercitar un derecho ante los tribunales federales de los Estados Unidos suele requerir varios años para llegar a una sentencia definitiva y que los costos de tales acciones, incluidos los honorarios de los abogados, a menudo llegan a 1 millón de dólares o más. A la luz de esta información, sírvanse explicar cómo asegura el Gobierno de los Estados Unidos el cumplimiento de lo estipulado en el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

No resulta claro a qué "datos de dominio público" se refieren las Comunidades Europeas al afirmar que las acciones para ejercitar derechos ante los tribunales federales de los Estados Unidos "suelen requerir" varios años para llegar a una sentencia definitiva y que los costos de tales acciones, incluidos los honorarios de los abogados, a menudo llegan a 1 millón de dólares o más. Al no proporcionar citas ni ejemplares de los "datos de dominio público" a los que se refieren, las Comunidades Europeas hacen imposible que el Gobierno de los Estados Unidos examine la fuente y los materiales respectivos y pueda dar su respuesta.

Con respecto a las informaciones sobre la duración y el costo medio de los juicios, debe señalarse que conforme al sistema judicial de los Estados Unidos los tribunales de distrito federales tienen jurisdicción originaria en las acciones para ejercitar derechos en materia de derecho de autor, patentes, protección de las obtenciones vegetales, marcas de fábrica o de comercio y esquemas de trazado de los circuitos integrados. La jurisdicción en las acciones referentes a indicaciones geográficas y secretos comerciales está compartida entre los tribunales de distrito federales y los tribunales de los Estados, según diversos factores. La Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos ("Oficina

¹IP/C/W/80.

²IP/C/W/81.

³IP/C/W/82.

Administrativa"), que compila estadísticas sobre las actividades de los tribunales federales, sólo proporciona su información estadística sobre el número anual de demandas referentes a patentes, derecho de autor y marcas de fábrica o de comercio (véase el cuadro 1) y el número de asuntos terminados cada año sobre las mismas materias (véase el cuadro 2), indicando en qué etapa del procedimiento se clausuró el asunto. Las cifras del cuadro 1, sin embargo, muestran que los titulares de derechos recurren con frecuencia a interdictos temporales, mandamientos judiciales preliminares, secuestros de bienes sin notificación previa y otras medidas provisionales cuando se trata de imponer la observancia de derechos de propiedad intelectual, de modo que sólo un pequeño porcentaje de los asuntos llega hasta la sentencia definitiva. El estudio de cada asunto sobre temas de propiedad intelectual desde su iniciación hasta su terminación con el fin de determinar el tiempo medio que se requiere para llegar a una sentencia definitiva resultaría sumamente oneroso. Además, la duración de los asuntos depende en grado importante de las partes mismas, y no habría modo de determinar los períodos cuyo transcurso es imputable a los tribunales y los que son de responsabilidad de las partes.

La Oficina Administrativa no lleva registro de las costas judiciales. Las partes no suministran informaciones sobre los honorarios de los abogados, la retribución de los peritos, etc., y no es probable que lo hicieran en caso de solicitárseles, porque tales informaciones suelen considerarse confidenciales, salvo cuando las costas son objeto de demanda. Los honorarios de los abogados no se establecen por las autoridades, ni fijan éstas ningún límite arbitrario al número de los abogados que ejercen su profesión. Los honorarios varían según los lugares, las empresas, los abogados y las tareas, y a menudo son objeto de negociación. En tales condiciones, incluso las estimaciones sobre el costo de las acciones judiciales resultarían poco seguras.

Por todas estas razones, no es posible suministrar datos sobre la duración media ni el costo medio de los procedimientos para imponer la observancia de los derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos. Sin embargo, los datos correspondientes a los asuntos clausurados en el año que concluyó el 30 de junio de 1997 parecen indicar que la mayoría de los casos se resuelven en la etapa previa a la audiencia preliminar, ya que en esa etapa cada una de las partes adquiere informaciones que le permiten evaluar su posición y las perspectivas de éxito según los méritos de la causa. Muchos otros casos se resuelven como resultado de negociaciones realizadas antes de que el tribunal adopte medidas.

Cuadro 1

Procedimientos judiciales promovidos:

	1993	1994	1995	1996	1997
Derecho de autor	2.370	2.891	2.598	2.250	2.246
Patentes	1.476	1.695	1.682	1.763	2.090
Marcas	2.356	2.465	2.710	2.787	3.175

Cuadro 2

Asuntos clausurados en los 12 meses anteriores al 30 de junio de 1997:

	Asuntos clausurados	Sin medidas del tribunal	Total con actuación del tribunal	Antes de la audiencia preliminar	Antes de la sentencia	Total en que recayó sentencia	Sin jurados	Con jurados
Derecho de autor	2.207	509	1.698	1.430	218	50	35	15
Patentes	1.842	437	1.405	1.092	217	96	46	50
Marcas	2.944	760	2.184	1.835	280	69	44	25

2. *Según la ley estadounidense, el demandante y el demandado en un proceso para exigir la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben pagar cada uno los honorarios de sus abogados. En muchos casos, tales honorarios pueden ser superiores a los daños potenciales de la infracción. Así pues, la ley estadounidense es un factor disuasorio contra el ejercicio de acciones civiles, salvo en los casos en que los daños sean cuantiosos. Sírvanse explicar cómo cumplen los Estados Unidos lo estipulado en el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber que "los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo".*

Los Estados Unidos cumplen plenamente lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41. Los procedimientos para imponer la observancia de los derechos *que se indican en la Parte III* del Acuerdo sobre los ADPIC permiten el ejercicio de acciones eficaces contra cualquier acto de infracción. El artículo 45 exige que se faculte para disponer el resarcimiento únicamente en los casos en que el infractor sabía, o tenía motivos razonables para saber, que su actividad constituía infracción. Los jueces de los tribunales federales disponen de esa facultad (para el derecho de autor, véase el Código de los Estados Unidos, Título 17, artículo 504; para las marcas, incluidas las marcas de certificación, véase el Código de los Estados Unidos, Título 15, artículo 1117; para las patentes y los dibujos y modelos industriales, véase el Código de los Estados Unidos, Título 35, artículo 284; para los esquemas de trazado de los circuitos integrados, véase el Código de los Estados Unidos, Título 17, artículo 911; y para los secretos comerciales, véanse las leyes correspondientes de los Estados). Los jueces federales disponen de la facultad, exigida por el artículo 44, de dictar interdictos que impidan la infracción durante la vigencia del correspondiente derecho de propiedad intelectual (para el derecho de autor, véase el Código de los Estados Unidos, Título 17, artículo 502; para las marcas, incluidas las marcas de certificación, véase el Código de los Estados Unidos, Título 15, artículo 1116; para las patentes y los dibujos y modelos industriales, véase el Código de los Estados Unidos, Título 35, artículo 283; para los esquemas de trazado de los circuitos integrados, véase el Código de los Estados Unidos, Título 17, artículo 911; y para los secretos comerciales, véanse las leyes correspondientes de los Estados); y, con muy escasas excepciones, ejercen esa facultad cuando se comprueba la existencia de infracción. La mayoría de los titulares de derechos de propiedad intelectual promueven procedimientos judiciales poco después de adquirir conocimiento de una infracción, con un objetivo principal que no es la indemnización de los daños ya causados por la infracción sino evitar que siga produciéndose. Por último, los jueces federales están facultados para imponer el pago de los gastos judiciales, incluidos los honorarios de abogados que sean procedentes, tal como lo exige el párrafo 2 del artículo 45.

Observamos que la pregunta de la CE, como otras que ha formulado, está basada en aseveraciones infundadas: en primer lugar, que "los honorarios de los abogados pueden ser superiores a los daños potenciales de la infracción"; y, en segundo lugar, que ese primer hecho aseverado sin fundamento disuade a los titulares de derechos del ejercicio de acciones civiles para obtener su observancia. Los Estados Unidos consideran que los datos suministrados en los cuadros de la respuesta a la pregunta 1, donde se indica el número de asuntos promovidos judicialmente cada año, muestran que los titulares de derechos no se sienten disuadidos de hacerlos valer.

3. *Dado que la calidad de los procedimientos de examen de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos resulta perjudicada por la escasez de recursos y por el gran número de solicitudes de patentes, y puesto que no hay disposiciones para un nuevo examen independiente de una patente, es posible que en los Estados Unidos se conceda una patente sin ser objeto de un examen riguroso para comprobar su validez. Sin embargo, toda patente concedida por la Oficina de Patentes goza de una presunción de validez en cualquier acción ulterior relativa a la observancia, y la invalidez debe acreditarse mediante pruebas "claras y convincentes". Sírvanse explicar cómo la aplicación de la presunción de validez y la rigurosa exigencia de pruebas en estas circunstancias cumplen lo dispuesto*

en el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual han de ser "justos y equitativos".

La pregunta de las Comunidades Europeas está basada nuevamente, no en hechos, sino en aseveraciones infundadas. Todas las patentes de los Estados Unidos están sujetas a un examen riguroso y amplio previo a su otorgamiento. No existe fundamento para la afirmación de que las patentes de los Estados Unidos no merecen la presunción de validez establecida en el artículo 282 del Título 35 del Código de los Estados Unidos.

La presunción legal de validez de las patentes ha formado parte de la legislación de los Estados Unidos en la materia desde el 1º de enero de 1953, cuando se codificaron los anteriores criterios jurisprudenciales. Esa presunción de validez tiene por objeto imponer la carga de la prueba a la parte que afirma la nulidad de una patente, en lugar de exigir que el titular demuestre su validez en cada acción tendiente a obtener su observancia, cosa difícil, dilatada en el tiempo e innecesaria. La presunción de validez representa un criterio sensato compartido por muchos países que disponen el examen de fondo de las patentes. La presunción asegura también que el titular de la patente adquiera conocimiento del propósito del demandado de impugnar la patente, antes del juicio. No hace falta señalar que la presunción legal de validez de las patentes sólo puede tener por consecuencia atenuar la complejidad de los litigios en la materia.

La preocupación que manifiesta la delegación de las Comunidades Europeas respecto de la prueba "clara y convincente" es igualmente inmotivada. Ese criterio se sitúa entre el de "preponderancia de la pruebas" y el de la "prueba más allá de toda duda razonable". Parte del reconocimiento de que la patente ya ha sido sometida a una búsqueda y examen rigurosos ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Aunque el criterio es más exigente que el de "preponderancia de las pruebas", no perjudica al infractor acusado. Una vez que la parte que impugna la validez de una patente invoca una presunción de nulidad, el titular debe presentar pruebas que destruyan esa presunción. Si el investigador llega a la conclusión de que la presunción es válida y no ha sido destruida por el titular de la patente, el tribunal declarará que es nula, o que lo son las reivindicaciones concretas impugnadas.

Por último, aunque las patentes conforme a la ley se presumen válidas, los tribunales ante los que se presentan pruebas para impugnar su validez nunca declaran que una patente es "válida". Declaran que "es nula" o que "no es nula". Esta última declaración deja en pie la posibilidad de que otros demandados controviertan posteriormente la validez de la patente. Al mismo tiempo, cuando un tribunal ha declarado que una patente (o, más precisamente, determinadas reivindicaciones de ella) es nula, esas reivindicaciones no pueden servir después como fundamento para una impugnación contra otras partes. Consideramos que este equilibrio entre los derechos del titular de la patente y los eventuales demandados es perfectamente compatible con el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4. *Según el Título 19 del Código de los Estados Unidos, párrafo 1526, los tribunales de los Estados Unidos están autorizados para ordenar el decomiso, la incautación o la destrucción de mercancías importadas amparadas en una falsificación de una marca de fábrica o de comercio estadounidense de la que sea propietaria una entidad estadounidense. La ley no concede análoga facultad respecto a las mercancías amparadas en falsificaciones de marcas poseídas por un ciudadano o una empresa extranjeros.*

Sírvanse explicar cómo cumple esta disposición el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, que requiere que las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar el apartamiento o la destrucción de las mercancías infractoras. Sírvanse asimismo explicar cómo cumple esta disposición lo estipulado en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El artículo 526 de la Ley Arancelaria de 1930 autoriza al Secretario del Tesoro para confiscar las mercancías que lleven una marca de la que sea titular un ciudadano de los Estados Unidos o una empresa o asociación constituida u organizada en los Estados Unidos. El artículo 1124 del Título 15 del Código de los Estados Unidos otorga una facultad similar respecto de las marcas de fábrica o de comercio de cualquier fabricante o comerciante situado en cualquier país extranjero que, en virtud de un tratado, convención o ley, otorgue similar prerrogativa a los ciudadanos de los Estados Unidos. El Acuerdo sobre los ADPIC está comprendido entre los tratados de esa clase. El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos tiene una reglamentación única para la aplicación de ambas disposiciones legales. Como ya existía la facultad de confiscar las mercancías que infrinjan marcas de los Estados Unidos registradas por entidades extranjeras, no se consideró necesario modificar el artículo 526 al poner en aplicación las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

Como se explicó en el párrafo anterior, el artículo 526 de la Ley Arancelaria de 1930 autoriza al Secretario del Tesoro (no a los tribunales federales) a confiscar las mercancías que llevan marcas no autorizadas. El artículo 1118 del Título 15 del Código de los Estados Unidos faculta a los jueces para disponer la destrucción de las mercancías que infrinjan marcas o su apartamiento de los circuitos comerciales.

5. *La respuesta de los Estados Unidos al punto 16 de la lista de preguntas sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual declara que el reglamento de Aduanas de los Estados Unidos "ha sido modificado para dar cabida a la demanda ad hoc prevista en el artículo 51". El citado reglamento estadounidense, no obstante, dispone la actuación de oficio del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos sobre la base de la inscripción en el registro de un derecho de autor o una marca de fábrica o de comercio. No hay una disposición expresa sobre una demanda por el titular del derecho para que se suspendan las importaciones de determinadas mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionen el derecho de autor, como dispone el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse además explicar en qué situación se encuentran los planes estadounidenses para la adopción del reglamento mencionado en la respuesta al punto 16, y de qué manera cumplirán los procedimientos consiguientes lo estipulado en los artículos 52 a 60.*

Las modificaciones del Reglamento de Aduanas que establecen los procedimientos mencionados en la respuesta de los Estados Unidos al punto N° 16 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia⁴ están siendo objeto de revisión previa a su aprobación. No obstante el estado actual de esas modificaciones, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos aplica la política, sobre la base de las facultades otorgadas en el Título 18 del Código de los Estados Unidos (artículos 2318 y 2320), de intervenir efectivamente, caso por caso, a solicitud del titular de derechos. Las enmiendas habrán de aclarar la política y la práctica del Servicio de Aduanas.

6. *Sírvanse explicar de qué manera los procedimientos de actuación de oficio en relación con las medidas en frontera cumplen las condiciones estipuladas en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, incorporadas por referencia en el artículo 58.*

El artículo 1499 del Título 19 del Código de los Estados Unidos obliga al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos a determinar en cinco días (con exclusión de los fines de semana y los días feriados) si las mercancías presentadas para su examen han de despacharse o retenerse. La aduana debe expedir un aviso de retención a más tardar a los cinco días contados desde la decisión de retener mercancías. Debe adoptar una determinación definitiva sobre la admisibilidad de las mercancías retenidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que fueron presentadas para su examen. La omisión

⁴IP/N/6/USA/1.

de decidir dentro de ese plazo se considera una decisión de excluir las mercancías, contra la cual el importador puede interponer un recurso.

7. *Respecto a los casos de infracción de la propiedad intelectual, se invita al Gobierno de los Estados Unidos a facilitar datos sobre el número de:*

- *procedimientos incoados, con sus resultados respectivos y duración media del procedimiento desde la presentación de la denuncia hasta la sentencia final;*

Véase el cuadro 1, presentado en la respuesta a la pregunta 1, respecto del número de procedimientos judiciales promovidos anualmente desde 1993 en materia de derecho de autor, patentes y marcas. Como se señaló en la respuesta a la pregunta 1, no se efectúa un seguimiento individual de los asuntos, por lo que no resulta posible determinar el tiempo medio que transcurre desde que se incoan los procedimientos hasta la sentencia definitiva.

- *mandamientos judiciales dictados (tal como los define el artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC), con explicación de cómo se ejecutan tales mandamientos;*

No se compilan estadísticas separadas sobre el número de mandamientos judiciales que se dictan en asuntos sobre propiedad intelectual. Los mandamientos judiciales pueden ejecutarse por los alguaciles federales de conformidad con el artículo 566 del Título 28 del Código de los Estados Unidos.

- *medidas provisionales (como las define el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC) que se han concedido y plazo medio para la obtención de las mismas (desde la solicitud);*

Véase la respuesta a la pregunta 1. Como se señala en la respuesta a la pregunta 2, las cifras del cuadro 2 que figura en la respuesta a la pregunta 1 indican que los titulares de derechos de propiedad intelectual recurren con frecuencia a interdictos temporales, mandamiento judiciales preliminares, secuestros de bienes sin notificación previa y otras medidas provisionales cuando se trata de imponer la observancia de derechos de propiedad intelectual, de modo que sólo un pequeño porcentaje de los asuntos llega hasta la sentencia definitiva.

- *suspensiones en la frontera de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o piratas, o en relación con mercancías que infrinjan otros derechos de propiedad intelectual;*

Año	Nº de confiscaciones	Valor interior en dólares
1992	549	28.155.943
1993	2.068	45.823.917
1994	2.203	37.319.667
1995	2.091	46.457.345
1996	2.237	46.781.089

Los países de origen a los que correspondía el mayor valor interior durante el período eran los siguientes:

País	Valor interior total en dólares
China	46.579.079
República de Corea	23.164.558
Hong Kong	20.209.308
Taiwán	16.462.691
India	3.116.905
Alemania	2.957.713
Tailandia	2.872.442
México	2.659.970
Marruecos	2.217.912
Italia	2.198.001
Indonesia	2.078.010
Países Bajos	1.976.344
Japón	1.712.593
Reino Unido	1.622.249
Filipinas	1.441.342
Pakistán	1.411.016
Canadá	1.377.557
Suiza	1.281.916
Panamá	1.193.598
Malasia	1.165.904

- *casos penales, con las sentencias aplicadas; indicación de si han sido ejecutadas; sírvanse explicar también qué tipo de infracciones de un derecho de propiedad intelectual se considerarían delitos;*

Se responderá más adelante.

- *decomisos y/o destrucción de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionen el derecho de autor.*

Se responderá más adelante.

Se ruega además al Gobierno de los Estados Unidos que explique y dé ejemplos prácticos de:

- *cómo se calcula la compensación del daño por infracción de los derechos de propiedad intelectual (artículo 45, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC);*

Respecto del derecho de autor, véase el Título 17 del Código de los Estados Unidos, artículo 504; para las marcas, incluidas las de certificación, véase el Título 15 del Código de los Estados Unidos, artículo 1117; para las patentes y los dibujos y modelos industriales, véase el Título 35 del Código de los Estados Unidos, artículo 284; para los esquemas de trazado

de los circuitos integrados, véase el Título 17 del Código de los Estados Unidos, artículo 911; para los secretos comerciales corresponde hacer referencia a las leyes respectivas de los Estados. El cálculo de la indemnización se basa en las pruebas presentadas por las partes.

- *cuáles serían los "gastos del titular del derecho" que deberían pagarse según el párrafo 2 del artículo 45, primera parte de la primera frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, y cómo se calcularían;*

Respecto del derecho de autor, véase el Título 17 del Código de los Estados Unidos, artículo 505; para las marcas, incluidas las de certificación, véase el Título 15 del Código de los Estados Unidos, artículo 1117; para las patentes y los dibujos y modelos industriales, véase el Título 35 del Código de los Estados Unidos, artículo 285; para los esquemas de trazado de los circuitos integrados, véase el Título 17 del Código de los Estados Unidos, artículo 911; para los secretos comerciales corresponde hacer referencia a las leyes respectivas de los Estados. El cálculo de la indemnización se basa en las pruebas presentadas por las partes.

- *si son reembolsables los honorarios de los abogados y cómo se calcularían tales honorarios;*

Los honorarios de los abogados pueden reembolsarse de conformidad con las disposiciones legales que se han citado. Esos honorarios se calcularían sobre la base de las pruebas presentadas por las partes.

- *si se ha aplicado en los Estados Unidos la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, y cómo se calcularían tales "perjuicios".*

Respecto de ciertas formas de propiedad intelectual, las autoridades judiciales disponen de esa facultad mientras que ésta se encuentra limitada respecto de otros derechos. Véanse las disposiciones legales citadas más arriba. La indemnización se calcularía sobre la base de las pruebas presentadas por las partes.

8. *El artículo 337 de la Ley Arancelaria de los Estados Unidos, enmendada, concede al titular de los derechos la posibilidad de pedir a la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos que declare ilegal, en ciertas condiciones, la importación o venta de artículos que infrinjan patentes, marcas registradas, derechos de autor registrados o esquemas registrados de microplaquetas de semiconductores con validez en los Estados Unidos. Sírvanse explicar por qué este procedimiento se limita a mercancías extranjeras y no se extiende a productos nacionales. Teniendo esto presente, sírvanse también explicar en qué medida responde esa legislación a las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de los Acuerdos correspondientes de la OMC.*

Los Estados Unidos modificaron el artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 (Título 17 del Código de los Estados Unidos, artículo 1337) como parte de la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay. Como se indica en la "Declaración sobre medidas administrativas" adjunta a la Ley sobre los Acuerdos de la Ronda Uruguay, esas modificaciones pusieron los procedimientos de los Estados Unidos en conformidad con las obligaciones de trato nacional correspondientes al GATT de 1994, estableciendo a la vez una aplicación eficaz de las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual en la frontera. Además, los procedimientos aplicados con arreglo al artículo 337 se ajustan plenamente al artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto "se atienen a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados" en la sección 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, cada uno de los elementos mencionados en los artículos 41 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC se cumple en los procedimientos previstos en el artículo 337.

El Acuerdo sobre los ADPIC, negociado después de haberse emitido el informe de un grupo especial que declaró que ciertos aspectos del artículo 337 eran incompatibles con el artículo III del GATT de 1947, reconoce que puede resultar necesario tratar en diferente forma los productos nacionales y los importados para aplicar con eficacia los derechos de propiedad intelectual respecto de los productos importados. Las modificaciones introducidas en 1994 en el artículo 337 determinaron los siguientes cambios en los procedimientos de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos a fin de poner en práctica las recomendaciones del grupo especial:

- La eliminación del requisito de que la Comisión formulara una determinación definitiva dentro de un plazo fijo. En lugar de ello, la modificación establece que la Comisión debe completar su investigación "en el plazo más breve que resulte viable". Con el fin de promover una decisión rápida, la Comisión debe fijar una "fecha provisional" para completar la investigación, dentro de los 45 días contados desde su iniciación. Estos requisitos son paralelos del que se establece en la reciente revisión del artículo 16 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil, que fija diversos mecanismos para agilizar los procedimientos contenciosos en los tribunales de distrito. También están en consonancia con los esfuerzos de los tribunales de distrito para evitar las demoras, como la fijación de fechas provisionales para la terminación de diversas etapas del proceso.
- Medios para evitar que se promuevan procedimientos por infracción contra mercancías importadas en dos foros al mismo tiempo. El tribunal de distrito que conoce en una demanda por infracción debe interrumpir sus procedimientos si así lo solicita el demandado en un procedimiento correspondiente al artículo 337 respecto de cualquier acción fundada en las mismas cuestiones que están planteadas ante la Comisión de Comercio Internacional. Entre tales cuestiones estarían incluidas las referentes a la validez de las patentes, su infracción, y cualquier excepción que pudiera oponerse en ambos procedimientos. El tribunal de distrito puede ejercer facultades discrecionales para interrumpir sus actuaciones respecto de cualquier otra demanda en tales asuntos.

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR HONG KONG, CHINA

Respuestas a preguntas dirigidas a varios Miembros, entre ellos los Estados Unidos

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

1. *¿Es correcto decir que los casos de infracción de la propiedad intelectual terminan a menudo en la fase previa interlocutoria? Si es así, ¿cuáles parecen ser las razones? ¿Es ello deseable en interés de la justicia?*

El cuadro que sigue indica las etapas en que se clausuraron los asuntos sobre derecho de autor, patentes y marcas de fábrica o de comercio promovidos ante tribunales federales de los Estados Unidos, en los 12 meses anteriores al 30 de junio de 1997.

	1993	1994	1995	1996	1997
Derecho de autor	2.207	509	1.698	1.430	218
Patentes	1.842	437	1.405	1.092	217
Marcas	2.944	760	2.184	1.835	280

Los datos indican que la gran mayoría de los asuntos se resuelven mediante transacción antes de que intervenga el tribunal, o durante la etapa preliminar. En esa etapa cada una de las partes adquiere informaciones que le permiten evaluar su posición y las perspectivas de éxito según los méritos de la causa.

La solución por esta vía es conveniente y, puesto que resulta de decisiones adoptadas por las partes mismas, se ajusta al interés de la justicia.

2. *¿Hay en los procedimientos civiles disposiciones para facilitar las pruebas que puedan crear presunciones legales de subsistencia y titularidad de la propiedad intelectual dispensando así al titular de los derechos de la necesidad de comparecer ante el tribunal y dar testimonio de estas cuestiones? En caso negativo, ¿por qué no?*

El titular del derecho no tiene una obligación absoluta de comparecer ante el tribunal y prestar testimonio para demostrar la existencia de determinada forma de propiedad intelectual ni su carácter de titular. Otros elementos de prueba, entre ellos los documentos, declaraciones juradas, testimonios de terceros, etc., pueden sustituirse a menudo por la comparecencia personal del titular de los derechos. La legislación de los Estados Unidos contiene efectivamente algunas "disposiciones para facilitar las pruebas". Derecho de autor: véase el Título 17 del Código de los Estados Unidos, artículo 410, conforme al cual un certificado de registro del derecho de autor otorgado antes de la primera publicación o dentro de los cinco años siguientes a ella constituye una presunción de validez del derecho de autor y de los hechos que constan en el certificado, entre ellos el nombre de quien invoca la condición de titular. Marcas: véase el Título 15 del Código de los Estados Unidos, párrafo b) del artículo 1057, conforme al cual un certificado de registro de marca de fábrica o de comercio en el registro principal constituye presunción de validez de la marca y de la titularidad de quien la ha registrado. Patentes: véase el Título 35 del Código de los Estados Unidos, artículo 282, conforme al cual las patentes se presumen válidas. Esquemas de trazado de los circuitos integrados: véase el Título 17 del Código de los Estados Unidos, párrafo f) del artículo 908, conforme al cual el certificado de registro de un medio en enmascaramiento constituye presunción de los hechos que constan en el certificado, entre ellos el nombre de quien reivindica el medio de enmascaramiento. Secretos comerciales: no existe presunción respecto de los secretos comerciales, ya que su existencia es materia de prueba.

Procedimientos penales

3. *¿Está algún organismo de defensa de la propiedad intelectual facultado legalmente para confiscar y decomisar las mercancías presuntamente infractoras, aunque no se haya presentado una denuncia? En caso negativo, ¿por qué no?*

No resulta totalmente claro lo que se entiende por la presentación de "una denuncia". Interpretamos que se entiende por ello la formulación de una acusación criminal o enjuiciamiento contra la persona cuyos bienes han sido confiscados. El artículo 509 de la Ley de Derecho de Autor, artículo 509 del Título 17 del Código de los Estados Unidos, dispone la confiscación y el decomiso de las copias infractoras y los artículos utilizados para la infracción criminal del derecho de autor. La confiscación se ejecuta por agentes, funcionarios o personas autorizadas por el Fiscal General de los Estados Unidos. Estos procedimientos pueden promoverse cuando el Estado acredita un fundamento probable; no se requiere enjuiciamiento penal ni declaración judicial de culpabilidad.

4. *¿Existe un órgano especializado para imponer por vía penal la observancia de la propiedad intelectual? En caso negativo, ¿por qué razones?*

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos promueve la imposición de las disposiciones penales de las leyes sobre propiedad intelectual de los Estados Unidos. Se ocupa de todos los

procedimientos para hacer cumplir las leyes penales federales, y no solamente las que se refieren a la propiedad intelectual; pero cuenta con especialistas que se ocupan de las violaciones de derechos de propiedad intelectual.

5. *¿Hay en los procedimientos penales disposiciones para facilitar las pruebas que puedan crear presunciones legales de subsistencia y titularidad de la propiedad intelectual dispensando así al titular de los derechos de la necesidad de comparecer ante el tribunal y dar testimonio de estas cuestiones? En caso negativo, ¿por qué no?*

Véase la respuesta a la pregunta 2.

Respuestas a las preguntas dirigidas solamente a los Estados Unidos

1. *¿Hay un mínimo legal de indemnización por daños causados por infracciones deliberadas o por negligencia en la propiedad intelectual? Si es así, ¿arguye el poder judicial que se han recortado sus facultades discrecionales?*

En el caso del derecho de autor, el párrafo c) del artículo 504 del Título 17 del Código de los Estados Unidos establece una indemnización legal por la que puede optar el titular del derecho de autor en lugar de los perjuicios efectivos. Por cada obra que ha sido objeto de infracción, la cantidad mínima que puede fijarse como indemnización conforme a ese artículo, según las circunstancias, es de 200 dólares, y el máximo es de 100.000 dólares. Como lo ponen de manifiesto estas cantidades, los jueces disponen de una considerable discrecionalidad para determinar la cuantía efectiva de la indemnización y, por lo tanto, difícilmente considerarían que sus facultades discrecionales se han recortado indebidamente. En el caso de las patentes, la indemnización no puede ser inferior a una regalía razonable por el uso que el infractor haya dado a la invención si estaba en conocimiento de que estaba patentada. La determinación de lo que constituye "una regalía razonable" deja un margen considerable de discrecionalidad. Véase el Título 35 del Código de los Estados Unidos, artículos 284 y 287.

2. *¿Es un delito la importación paralela de artículos infractores de los derechos de propiedad intelectual (en especial el derecho de autor)? Si es así, sírvanse citar las disposiciones o la jurisprudencia pertinentes.*

En el caso del derecho de autor, la respuesta es afirmativa. El párrafo a) del artículo 506 define la infracción criminal del derecho de autor en los siguientes términos:

- a) *Infracción criminal.* La persona que infrinja un derecho de autor en forma deliberada y con fines de provecho comercial o beneficio financiero privado será castigada en la forma prevista en el artículo 2319 del Título 18.

El párrafo a) del artículo 501 define al "infractor del derecho de autor" como "el que viole cualquiera de los derechos exclusivos del titular del derecho de autor conforme a lo establecido en los artículos 106 a 118, ... o importe grabaciones fonográficas en los Estados Unidos en violación del artículo 602, ...". La parte pertinente del artículo 602 dice así: "La importación en los Estados Unidos, sin autorización del titular del derecho de autor con arreglo a este título, de ejemplares o grabaciones fonográficas de una obra adquiridos fuera de los Estados Unidos constituye una infracción del derecho exclusivo de distribuir ejemplares o grabaciones fonográficas con arreglo al artículo 106, que da lugar a las medidas previstas en el artículo 501, ...". Las penas correspondientes a la infracción

criminal del derecho de autor figuran establecidas en el artículo 2319 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.⁵

III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN

1. *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.*

Con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, el "procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión", mencionado en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, suele ser administrativo pero las partes pueden proceder judicialmente, ya sea directamente o después de haber agotado los recursos administrativos.

2. *¿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?*

El titular de derechos puede obtener protección para las marcas y el derecho de autor durante un período de diez años, renovable durante la vigencia del derecho correspondiente, mediante el procedimiento de registro de la Aduana que se establece en los artículos 133.01 a 133.15 (respecto

⁵**Artículo 2319 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Infracción criminal del derecho de autor.**

- a) El que viole lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 506 (en lo relativo a delitos penales) del Título 17 será castigado en la forma prevista en el párrafo b) del presente artículo, y tales penas serán complementarias de cualquier otra disposición del Título 17 o de cualquier otra ley.
- b) La persona que cometa un delito previsto en el párrafo a) del presente artículo:
 - 1) será castigada con una pena de prisión de un máximo de cinco años, o una multa de la cuantía fijada en este título, o ambas penas, si el delito consiste en la reproducción o distribución, durante cualquier lapso de 180 días, de un mínimo de diez ejemplares o grabaciones fonográficas de una o más obras amparadas por el derecho de autor cuyo valor de venta al por menor exceda de 2.500 dólares;
 - 2) será castigada con una pena de prisión de un máximo de diez años, o una multa de la cuantía fijada en este título, o ambas penas, si se trata de un segundo o ulterior delito de los previstos en el apartado 1); y
 - 3) en cualquier otro caso, será castigada con una pena de prisión de un máximo de un año, o una multa de la cuantía establecida en ese título, o ambas penas.
- c) A los efectos del presente artículo:
 - 1) las expresiones "grabaciones fonográficas" y "ejemplares" tendrán, respectivamente, los significados establecidos en el artículo 101 del Título 17 (referente a definiciones);
 - 2) las expresiones "reproducción" y "distribución" se refieren a los derechos exclusivos de un titular de derecho de autor con arreglo a las cláusulas 1) y 3), respectivamente, del artículo 106 (referente a los derechos exclusivos sobre las obras amparadas por el derecho de autor), con las limitaciones establecidas en los artículos 107 a 120 del Título 17.

de las marcas) y 133.31 a 133.37 (respecto del derecho de autor) del Título 19 del Código de Reglamentos Federales.

3. *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.*

Ese plazo se fijará en una modificación del reglamento del Servicio de Aduanas que actualmente se encuentra en examen y pendiente de aprobación.

4. *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.*

Las disposiciones reglamentarias que rigen esos procedimientos se encuentran en el Título 19 del Código de Reglamentos Federales (artículos 133.21 a 133.23a), que rigen las restricciones a la importación de artículos que llevan marcas registradas, la notificación a las partes y la retención y confiscación de los artículos. Los procedimientos referentes a los artículos que infringen el derecho de autor se encuentran en el artículo 133.43 del Título 19 del Código de Reglamentos Federales, que dispone la notificación al importador y al titular del derecho de autor y establece una oportunidad para que intercambien exposiciones escritas de sus puntos de vista sobre la cuestión de la piratería y puedan rebatir las formuladas por la parte contraria antes de que los artículos se sometan a una decisión de la dirección central del Servicio de Aduanas.

5. *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.*

Suponemos que la pregunta no se refiere a los procedimientos por infracción de marcas y derecho de autor, ya que estos procedimientos han sido objeto de preguntas anteriores. La aduana no tiene facultades independientes para retener mercancías que infringen derechos relativos a patentes, dibujos o modelos industriales o secretos comerciales. La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos está facultada en virtud del artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 para ordenar que el Servicio de Aduanas niegue la entrada de mercancías cuando la Comisión determina que infringen tales derechos.

6. *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.*

Los funcionarios de aduanas responden de adoptar sus decisiones de buena fe y en conformidad con las facultades que la ley les otorga. Las decisiones del Servicio de Aduanas pueden ser objeto de revisión judicial con arreglo al capítulo 7 del Título 5 del Código de los Estados Unidos. El tribunal puede resolver todas las cuestiones legales pertinentes, interpretar disposiciones legales y constitucionales y determinar el significado o la aplicabilidad de los términos de los actos administrativos. El párrafo 1) del artículo 706 autoriza a los tribunales a ordenar que se cumplan medidas si establecen que han sido omitidas ilegalmente.

7. *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 6. Además, la aduana puede exigir la devolución de las mercancías que violan marcas o el derecho de autor cuando así corresponde con arreglo al Título 19 del Código de Reglamentos Federales (artículos 133.24 y 133.46, respectivamente).

8. *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.*

Las decisiones del Servicio de Aduanas pueden ser objeto de revisión judicial con arreglo al capítulo 7 del Título 5 del Código de los Estados Unidos. El tribunal puede resolver todas las cuestiones legales pertinentes, interpretar disposiciones legales y constitucionales y determinar el significado o la aplicabilidad de los términos de los actos administrativos. El párrafo 2) del artículo 706 autorizó al tribunal a declarar ilícitos y revocar los actos administrativos, decisiones y conclusiones que declare "C) dictados excediendo la competencia, las facultades o las limitaciones establecidas por ley, o careciendo de derecho legal; ... E) carentes del apoyo de prueba suficiente en los casos a los que se aplican los artículos 556 y 557 de este título o revisados en una audiencia administrativa prevista por ley; o F) no justificados por los hechos en la medida en que éstos son materia de juzgamiento por el tribunal".

9. *¿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?*

En la actualidad, con arreglo al párrafo c) del artículo 133.23a del Título 19 del Código de Reglamentos Federales, la cantidad de artículos confiscados se notifica al titular de la marca. En las enmiendas del Reglamento que se encuentran actualmente en estudio y pendientes de aprobación se dispondrá la revelación de otras informaciones. Conforme al artículo 133.43 del Título 19 del Código de Reglamentos Federales, se informará a los titulares de derecho de autor de la retención de los ejemplares o grabaciones fonográficas de los que se sospecha que infringen derechos, suministrándose una muestra del artículo importado.

10. *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.*

La parte 103 del Título 19 del Código de Reglamentos Federales contiene las reglamentaciones aduaneras que rigen la información confidencial. Los funcionarios de aduanas están sujetos a medidas disciplinarias dentro del Servicio o pueden responder por la divulgación indebida de informaciones confidenciales, con arreglo al artículo 1905 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (Ley de Secretos Comerciales), el artículo 759 del Título 40 del Código de los Estados Unidos (Ley sobre Seguridad Informática de 1987) y el artículo 552a del Título 5 del Código de los Estados Unidos (Ley de Protección de los Actos Privados).

11. *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.*

Los procedimientos que rigen las retenciones y confiscaciones están indicados en los artículos 133.21 a 133.24 del Título 19 del Código de Reglamentos Federales en lo que respecta a las marcas, y en sus artículos 133.42 a 133.47 respecto del derecho de autor. En los artículos 133.51 a 133.53 del mismo título figuran las disposiciones finales en materia de embargo y liquidación de perjuicios, tanto respecto de las marcas como del derecho de autor.

12. *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.*

Las decisiones de los funcionarios locales están sujetas a revisión por la dirección central del Servicio de Aduanas. Las decisiones de ésta pueden ser objeto de revisión judicial con arreglo a los artículos 701 y siguientes del Título 5 del Código de los Estados Unidos.

13. *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.*

El artículo 113.11 del Título 19 del Código de Reglamentos Federales autoriza a los directores de puertos a determinar el tipo de garantía adecuado y su cuantía. Ésta se basa en el examen de los factores que se indican en el artículo 133.13 del mismo título.

14. *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.*

Los gastos de las retenciones se pagan por el importador de conformidad con los artículos 24.12 y 24.17 (apartado a) del párrafo 9)) del Título 19 del Código de Reglamentos Federales.

15. *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.*

Las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada no pueden reexportarse. La Ley contra la Falsificación y de Protección del Consumidor de 1996 modificó el párrafo c) del artículo 603 del Título 17 del Código de los Estados Unidos para impedir la reexportación de las mercancías infractoras del derecho de autor.

16. *Sírvanse explicar la naturaleza y el contenido de los documentos que debe aportar el solicitante al presentar una demanda.*

Los requisitos se establecerán en modificaciones de las disposiciones reglamentarias ya citadas. Esas modificaciones son objeto de estudio actualmente y están pendientes de aprobación.

17. *Sírvanse explicar qué elementos de prueba consideran los Estados Unidos "pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que ... existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual", conforme al artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, respecto de los derechos de patente, ¿se considera que un dictamen de un abogado constituye "prueba suficiente", y pueden los titulares de derechos, sobre esa base, pedir a la Comisión de Comercio Internacional que inicie un procedimiento para determinar si las mercancías infringen o no su derecho?*

Véase la respuesta a la pregunta 16.

18. *Sírvanse explicar si los procedimientos de divulgación con arreglo al Reglamento Federal de Procedimiento Civil pueden resultar para el interesado sumamente engorrosos o dilatados, porque el alcance de la divulgación es amplio y los procedimientos suelen prolongarse mucho tiempo. Sírvanse explicar si el procedimiento de divulgación está en conformidad con el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual no sean innecesariamente complicados o gravosos.*

Los procedimientos de divulgación regidos por el Reglamento Federal de Procedimiento Civil están en plena conformidad con las obligaciones del párrafo 2 del artículo 41. Esos procedimientos facultan a las partes en las acciones tendientes a imponer la observancia de derechos de propiedad intelectual para obtener informaciones relacionadas con cualquier alegación o excepción invocada en la acción. El Reglamento autoriza al juez en cualquier acción de ese tipo a limitar los pedidos de divulgación si son indebidamente acumulativos o reiterativos; si la información puede obtenerse de otras fuentes más convenientes, menos engorrosas o menos onerosas; si la parte que procura la divulgación ha tenido amplias oportunidades para obtenerla durante el proceso; y si la carga o los gastos de la divulgación propuesta superan a los beneficios que tiene probabilidades de procurar teniendo presentes las necesidades del caso, la cuantía del litigio, los recursos de las partes, la importancia de las cuestiones debatidas y la importancia de la divulgación propuesta para la decisión sobre las cuestiones controvertidas. Véase el artículo 26 del Reglamento. El juez, en cualquier acción referente a la observancia de derechos de propiedad intelectual, está obligado igualmente a dictar una orden que, entre otras cosas, limita los plazos para completar la divulgación. Véase el párrafo b) del artículo 16 del Reglamento.

19. *El artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 establece que el Juez de Derecho Administrativo y la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos determinarán una fecha. Sírvanse indicar cuántas fechas de esa clase se han fijado desde el 1º de enero de 1996. Respecto de esos casos, sírvanse explicar si tales fechas están en conformidad con el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual no comporten plazos injustificables ni retrasos innecesarios.*

El artículo 337 está plenamente en conformidad con el párrafo 2 del artículo 41. Por ley, las investigaciones previstas en el artículo 337 deben completarse en el plazo más breve que resulte viable. El Juez Administrativo establece una fecha preliminar al comienzo de la investigación. Estos requisitos son paralelos del que se establece en la reciente revisión del artículo 16 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil, que fija diversos mecanismos para agilizar los procedimientos contenciosos en los tribunales de distrito. Lo corriente es que esas fechas determinen que la investigación se complete en un año, aunque las más complejas pueden llevar unos 18 meses para completarse. La Comisión dispone de un margen de flexibilidad para asegurar que la fecha provisional sea razonable y no admita demoras injustificadas.

20. *Conforme al artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, según ha sido enmendada recientemente, las partes acusadas tienen derecho de presentar una contrademanda en los procedimientos seguidos ante la Comisión de Comercio Internacional, aunque en los casos concretos esas contrademandas se transfieren a tribunales federales. A este respecto, sírvanse explicar si la reciente enmienda del artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 ha resuelto el problema anterior de que las partes acusadas sólo podían presentar una contrademanda ante un tribunal federal.*

Las modificaciones del artículo 337 resolvieron el problema que el grupo especial estableció en su informe: es decir, el demandado en un procedimiento correspondiente al artículo 337 puede presentar ante la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos cualquier contrademanda que hubiera podido presentar ante un tribunal federal. Si la demanda se refiere a una excepción respecto de la violación que se alega del artículo 337, la Comisión examina el asunto. Si la parte que formula la contrademanda pide una reparación, como la indemnización de daños y perjuicios, las modificaciones introducidas hacen que ahora pueda obtenerse esa reparación. Además, las modificaciones aseguran

que la parte que formula la contrademanda no resulte perjudicada por ninguna demora ni por la necesidad de pagar honorarios.

21. *Conforme a la reciente enmienda del artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, los productores o importadores de productos impugnados de origen extranjero pueden no tener que defender necesariamente sus productos a la vez ante la Comisión de Comercio Internacional y ante un tribunal federal, en cuanto los procedimientos ante una y otro nunca se desarrollan al mismo tiempo. Sírvanse explicar si la reciente enmienda del artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 ha resuelto el problema anterior de que los productores o importadores de productos impugnados de origen extranjero se veían obligados a defender su derecho en un doble ámbito.*

La modificación del artículo 337 estableció los medios para evitar que se promuevan procedimientos por infracción contra mercancías importadas en dos ámbitos al mismo tiempo. El tribunal de distrito que conoce en una demanda por infracción debe interrumpir sus procedimientos si así lo solicita el demandado en un procedimiento correspondiente al artículo 337 respecto de cualquier acción fundada en las mismas cuestiones que están planteadas ante la Comisión de Comercio Internacional. Entre tales cuestiones estarían incluidas las referentes a la validez de las patentes, su infracción, y cualquier excepción que pudiera oponerse en ambos procedimientos. El tribunal de distrito puede ejercer facultades discrecionales para interrumpir sus actuaciones respecto de cualquier otra demanda en tales asuntos.