

Comité Asesor sobre Observancia

Duodécima sesión

Ginebra, 4 a 6 de septiembre de 2017

LA ASISTENCIA LEGISLATIVA PRESTADA POR LA OMPI EN LA ESFERA DE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Documento preparado por la Secretaría

RESUMEN

En el presente documento se reseñan las principales características de la asistencia legislativa que presta la Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la esfera de la observancia de los derechos de propiedad intelectual por conducto de su programa 17, “Fomentar el respeto por la P.I.”. La finalidad del documento es ofrecer un panorama general del marco, el alcance y el contenido de esa asistencia, que se ejecuta de conformidad con el mandato del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) y en consonancia con el resultado previsto I.2 (“marcos de P.I. adaptados y equilibrados en el ámbito legislativo, reglamentario y de política”), según se establece en el presupuesto por programas de la OMPI y en el marco de la recomendación 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo.

I. EL MARCO

1. En la Asamblea General de 2008 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los Estados miembros aprobaron la meta estratégica VI de la OMPI, titulada “Cooperación internacional para fomentar el respeto por la P.I.”. La meta estratégica VI aboga por la creación de un entorno propicio para fomentar el respeto por la propiedad intelectual (P.I.) de manera sostenible, en consonancia con el espíritu de la recomendación 45 de la

Agenda para el Desarrollo¹. El programa 17 de la OMPI (“Fomentar el respeto por la P.I.”) es el programa al que corresponde fundamentalmente la consecución de esa meta estratégica. Una de las actividades del programa 17, en consonancia con el mandato del ACE y el resultado previsto I.2 (“marcos de P.I. adaptados y equilibrados en el ámbito legislativo, reglamentario y de política”), según se establece en el presupuesto por programas de la OMPI, consiste en ayudar a los Estados miembros prestándoles asistencia legislativa en relación con la observancia de los derechos de P.I. (DPI).

2. El presente documento tiene por objeto proporcionar más información y aportar una visión general de la asistencia legislativa prestada en la esfera de la observancia de los derechos de P.I. Presenta aclaraciones sobre su alcance, inclusión hecha de datos estadísticos del 1 de enero de 2014 en adelante, y sobre su contenido².

II. EL ALCANCE

3. A petición de los Estados miembros, la Secretaría de la OMPI ofrece asesoramiento sobre disposiciones relativas a la observancia de la P.I., adaptado a las necesidades y la situación concretas del país solicitante y teniendo en cuenta las flexibilidades y las opciones que se recogen en la Parte III del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC)³. El asesoramiento legislativo se presta de forma estrictamente bilateral, neutral y confidencial. Entre las actividades que comprende la asistencia que se ofrece a los países en desarrollo, los países menos adelantados (PMA) y los países en transición están las observaciones facilitadas sobre proyectos de disposiciones nacionales relativas a la observancia de la P.I., así como el asesoramiento o la asistencia en la preparación de disposiciones relativas a la observancia de la P.I. En función de la necesidad formulada por el Estado miembro solicitante, la asistencia legislativa puede estar precedida por una misión de asesoramiento para analizar cuestiones relacionadas con la observancia de la P.I. con los encargados de elaborar las políticas. La asistencia legislativa en la esfera de la observancia de la P.I. se rige por las recomendaciones 13⁴, 14⁵ y 45 de la Agenda para el Desarrollo.

¹ En la Recomendación 45 de la Agenda para el Desarrollo se pide a la OMPI que “consider[e] la observancia de los derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista de los intereses generales de la sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el desarrollo, dado que ‘la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberá contribuir al fomento de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones’, conforme a lo señalado en el Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC”.

² Cabe recordar que la meta estratégica VI se evaluó durante el período comprendido entre enero de 2010 y junio de 2014 (http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_strategic_goal_vi.pdf). La evaluación contenía información sobre la asistencia legislativa prestada en relación con la observancia de la P.I. (página 12). En el párrafo 35 se indica lo siguiente: “Las entrevistas realizadas a una muestra de países beneficiarios confirmaron la alta calidad y la neutralidad del asesoramiento, que se consideró objetivo. En general, los países beneficiarios valoraron positivamente que se presentaran distintas opciones con sus ventajas e inconvenientes, en lugar de soluciones fijas. También destacaron que las observaciones de la OMPI comprendían consideraciones sobre las flexibilidades de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. La evaluación validó el análisis de los países beneficiarios mediante el estudio sistemático de una muestra de las observaciones formuladas a los Estados miembros seleccionada al azar”.

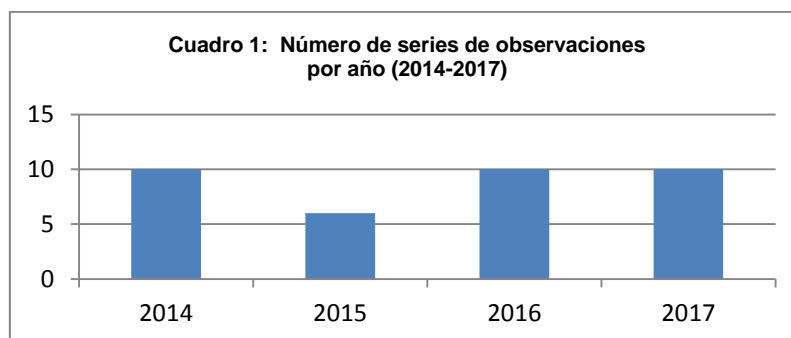
³ En relación con la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC como punto de referencia de la asistencia legislativa en la esfera de la observancia de la P.I., véase el párr. 7 *infra*.

⁴ “La asistencia legislativa de la OMPI deberá, entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, y tener en cuenta las prioridades y necesidades específicas de los países en desarrollo, especialmente las de los PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; además, las actividades deberán incluir los calendarios de su ejecución”.

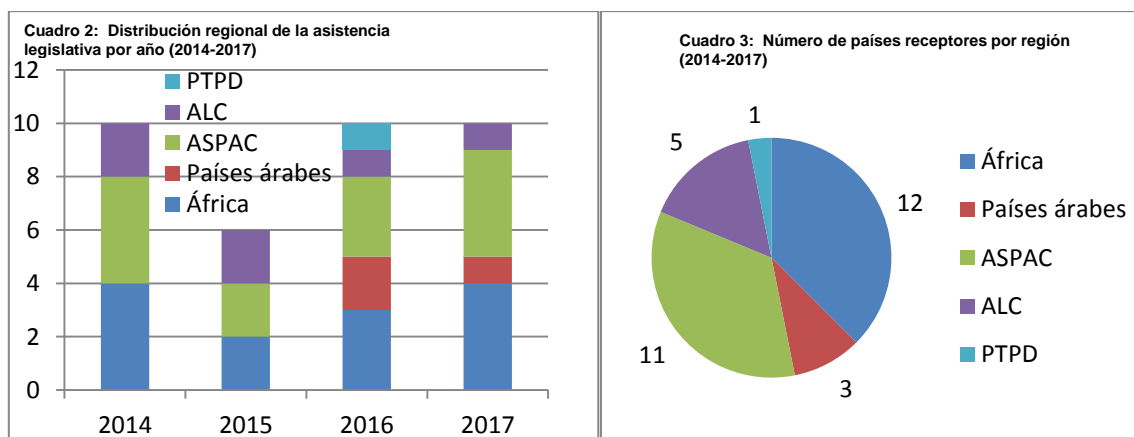
⁵ “En el marco del acuerdo entre la OMPI y la OMC, la OMPI ofrecerá asesoramiento a los países en desarrollo y a los PMA sobre la aplicación y el ejercicio de los derechos y las obligaciones; asimismo, informará sobre las flexibilidades que se recogen en el Acuerdo sobre los ADPIC, así como sobre su utilización”.

4. Las disposiciones relativas a la observancia de la P.I. figuran, en la mayoría de los casos, en proyectos de leyes “sustantivas” de P.I. (proyecto de ley sobre marcas, proyecto de ley sobre dibujos y modelos industriales, proyecto de ley sobre patentes, proyecto de ley sobre derecho de autor, etc.), y la asistencia legislativa se suele solicitar en relación con el proyecto de ley de P.I. correspondiente en su totalidad. A continuación se divide el trabajo entre las distintas Divisiones competentes de la OMPI dedicadas a la prestación de asistencia legislativa, entre ellas la División de Fomento del Respeto por la P.I., encargada de la aplicación del programa 17, que formulan observaciones sobre las disposiciones relativas a la observancia.

5. Desde el 1 de enero de 2014 se han facilitado 31 series de observaciones (y hay otras 5 en preparación)⁶.



6. La distribución geográfica de los Estados miembros receptores ha sido la siguiente⁷:



7. Las 21 disposiciones de la Parte III (“Observancia de los derechos de propiedad intelectual”) del Acuerdo sobre los ADPIC⁸ engloban las obligaciones mínimas de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (con un período de transición para los PMA, como se indica más adelante) y las flexibilidades y opciones disponibles. El Acuerdo sobre los ADPIC es el único instrumento normativo multilateral de carácter internacional que contiene un conjunto completo de normas relativas a la observancia de los derechos de P.I. Por lo tanto, la

⁶ En la cifra de 2017 se computan las cinco series de observaciones que ya se han facilitado y las cinco series de observaciones solicitadas y en preparación a la fecha del presente documento.

⁷ El número de países participantes que figura en el cuadro 3 (32) es menor que el número de series de observaciones (36) que figura en los cuadros 1 y 2 debido a que algunos Estados miembros solicitaron asistencia legislativa en más de una ocasión y, por ende, recibieron más de una serie de observaciones. Los acrónimos ASPAC, ALC y PTPD corresponden respectivamente a “Asia y el Pacífico”, “América Latina y el Caribe” y “Países en Transición y Países en Desarrollo”.

⁸ Artículos 41 a 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC constituye el punto de referencia para la prestación de asistencia legislativa en la esfera de la observancia de la P.I.: los proyectos de disposiciones en materia de observancia respecto a los que se solicita a la Secretaría de la OMPI que formule observaciones se examinan con arreglo a esas disposiciones. Esta particularidad también está en consonancia con el Artículo 4 del Acuerdo entre la OMPI y la OMC⁹.

8. Se tienen en cuenta las necesidades y situaciones concretas que imperan en el Estado miembro solicitante:

- Cuando el Estado miembro solicitante es asimismo miembro de la OMC y, por ende, está en principio vinculado por la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, es importante determinar si ese Estado miembro reúne las condiciones o no para ser considerado PMA: un PMA no tiene la obligación de aplicar las disposiciones de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC hasta la fecha en que deja de ser PMA o hasta el 1 de julio de 2021¹⁰. En todo caso, si un PMA solicita a la OMPI asistencia legislativa en la esfera de la observancia de la P.I., las observaciones también se facilitarán en gran medida con arreglo a la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC — con la importante salvedad acerca del carácter no vinculante de esa parte— por cuanto sus disposiciones, que versan sobre una amplia variedad de mecanismos procedimentales y medidas correctoras, presentan un marco integral de las normas mínimas aplicadas en la práctica a escala internacional.
- La Secretaría de la OMPI debe conocer bien toda la legislación pertinente en materia de observancia que ya está en vigor en el Estado miembro solicitante. Muy a menudo, las disposiciones al respecto no forman parte de la legislación sobre P.I., sino que figuran en textos jurídicos de carácter más general, entre ellos, por ejemplo, las leyes que rigen los procedimientos civiles o penales, el código civil, el código penal, el código aduanero, la legislación relativa a la protección de los consumidores, normas, comercio de bienes, etc. Por este motivo, al recibir una solicitud de asistencia legislativa en relación con la observancia de los derechos de P.I. en general, en primer lugar se pide al Estado miembro que proporcione información sobre el marco jurídico respondiendo a un cuestionario basado en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, salvo si esa información ya ha sido facilitada o se puede acceder a ella con facilidad¹¹.

9. Cuando una disposición del proyecto de ley objeto de observaciones suscita aparentemente un problema que indica la necesidad de realizar cambios, la Secretaría de la OMPI podrá facilitar no solo observaciones y explicaciones, sino también ejemplos del texto de las disposiciones. Esos ejemplos pueden basarse o no en leyes existentes en otros países. Se hace hincapié sistemáticamente en que se trata de meros ejemplos, los cuales no pueden considerarse disposiciones tipo para su adopción en cuanto tales.

⁹ http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305457.

¹⁰ Acuerdo sobre los ADPIC, Artículo 66.1. En 2013, el Consejo de los ADPIC de la OMC decidió prorrogar el período de transición hasta el 1 de julio de 2021, sin perjuicio de la posibilidad de adoptar una nueva prórroga llegado el momento (https://www.wto.org/spanish/news_s/news13_s/trip_11jun13_s.htm).

¹¹ Se pueden consultar otras fuentes de información, siempre que estén disponibles, en WIPO Lex y en la legislación en materia de observancia notificada al Consejo de los ADPIC de la OMC o examinada por él.

III. EL CONTENIDO

10. Al prestar asistencia legislativa en la esfera de la observancia de la P.I., la Secretaría de la OMPI siempre comienza recordando los siguientes elementos: al aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros de la OMC podrán establecer libremente disposiciones sobre la observancia de la P.I. más amplias que lo que estipula el Acuerdo sobre los ADPIC, a condición de que esas medidas no sean incompatibles con el Acuerdo¹². Sin perjuicio de lo anterior, al tomar una decisión de ese tipo es importante que las autoridades nacionales tengan en cuenta las circunstancias socioeconómicas imperantes, así como las limitaciones en lo tocante a los recursos económicos y humanos. En los Artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC figuran asuntos más generales de índole socioeconómica, de salud pública y orientados al desarrollo que los Estados miembros tal vez deseen tomar en consideración.

11. Cuando proceda, las observaciones podrán exceder el alcance de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Pueden producirse varias situaciones en relación con ello:

- El Estado miembro solicitante tal vez sea parte en un instrumento multilateral de carácter internacional o regional que contiene determinadas disposiciones en materia de observancia a las que no se refiere la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Más concretamente, si un Estado miembro solicita asistencia legislativa con respecto a la observancia del derecho de autor y los derechos conexos y ese Estado miembro es parte en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), se aportan observaciones en relación con la aplicación de las obligaciones relativas a las medidas tecnológicas¹³ y a la información sobre la gestión de derechos¹⁴, cuando sea necesario.
- Pueden surgir problemas específicos a raíz de un proyecto de ley que no constituye el objeto de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. En ese caso, se señala ese problema a la atención de las autoridades nacionales. Por ejemplo, cuando la legitimación de los posibles demandantes es dudosa a tenor de las disposiciones del proyecto, se recomienda formular aclaraciones en aras de la seguridad jurídica. Otro ejemplo es la aportación de información sobre el establecimiento de los denominados “procedimientos simplificados” en el marco de las medidas en frontera¹⁵. Del mismo modo, se ha proporcionado información, previa petición, acerca de las novedades legislativas y jurisprudenciales sobre la observancia de la P.I. en el entorno digital¹⁶.

12. Como se ha señalado, la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC es el punto de referencia de la asistencia legislativa que presta la Secretaría de la OMPI en la esfera de la observancia de la P.I. El alcance y la longitud del presente documento solo dejan margen para destacar en los siguientes párrafos los principales aspectos que se suelen examinar desde la perspectiva de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, las flexibilidades y las opciones que se recogen en esas disposiciones.

¹² Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 1.1.

¹³ WCT, artículo 11; WPPT, artículo 18.

¹⁴ WCT, artículo 12; WPPT, artículo 19.

¹⁵ Véase el párr. 18 *infra*.

¹⁶ También se han analizado distintas novedades relativas a la observancia de la P.I. en el entorno digital en el marco del ACE. Véanse, entre otros, los siguientes documentos: WIPO/ACE/9/20 a 24; WIPO/ACE/9/27; y WIPO/ACE/10/18; WIPO/ACE/10/20 a 21; WIPO/ACE/10/24 y 25.

13. Las obligaciones generales del Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC normalmente no suscitan muchas dudas. Desde un punto de vista institucional, algunos Estados miembros que solicitan asistencia legislativa buscan asesoramiento sobre tribunales especializados en P.I. Sobre este particular, después de recordarse la ausencia de obligación alguna de establecer tribunales especializados en P.I., como se indica de manera expresa en el Artículo 41.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, tanto los posibles beneficios (por ejemplo, la adquisición de pericia judicial en materia de P.I., la unificación de las prácticas de los tribunales con respecto a los casos de P.I., el aumento de la coherencia de las decisiones judiciales y la previsibilidad de los resultados de los litigios) y los aspectos negativos (por ejemplo, los costos de los recursos humanos, financieros y estructurales; la viabilidad, en vista del número de controversias de P.I. en el país en cuestión; la separación con respecto al panorama jurídico y social en general) se analizan de manera neutral, análisis que se fundamenta, entre otras aportaciones, en la labor desarrollada en el marco del ACE¹⁷.

14. También pueden abordarse cuestiones de prueba en el marco de los procedimientos civiles para garantizar el cumplimiento de los requisitos de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁸. Esto se consigue poniendo de relieve las opciones que ofrecen los Artículos 43.2 y 47 del Acuerdo sobre los ADPIC y presentando ejemplos del posible texto de las disposiciones si el Estado miembro desea llevar a la práctica esas opciones.

15. Del mismo modo, se proporcionan observaciones legislativas respecto a disposiciones sobre medidas provisionales, con explicaciones y sugerencias que pueden ir acompañadas de ejemplos del posible texto de las disposiciones en consonancia con el Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC o de ejemplos de disposiciones jurídicas de otros Estados miembros de la OMPI que aplican el Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.

16. Las medidas correctoras civiles, esto es, los mandamientos judiciales¹⁹, los perjuicios²⁰ y otros recursos²¹, suelen ser un punto esencial de las observaciones legislativas. En particular, suelen tratarse cuestiones relacionadas con la aplicación del Artículo 45 relativo a los perjuicios, tanto por la enorme importancia de la evaluación de los perjuicios en los litigios sobre P.I. como por el texto del Artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto, los temas más frecuentes en asistencia legislativa (y en las actividades de fomento de la capacidad) —que tal vez merezcan que se les dedique más trabajo en el marco del ACE— son sobre todo los siguientes:

- ¿Se reservarán los perjuicios a los casos en que el infractor estaba actuando de mala fe, según el criterio mínimo del Artículo 45.1, o también serán aplicables si los infractores sabían o debían saber que estaban desarrollando una actividad infractora?
- ¿Cómo se evalúa el daño y cómo se calcula el importe de los perjuicios? Una manera típica de evaluar el daño consiste en compensar la pérdida de beneficios del titular del derecho, pero ¿cómo se calcula esa pérdida de beneficios?

¹⁷ Véanse las siete contribuciones sobre los “mecanismos para resolver controversias de propiedad intelectual de forma equilibrada, holística y eficaz” recopiladas en el documento WIPO/ACE/11/7.

¹⁸ Artículo 42, 43, 47 y 50.1, b), del Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, cada vez que hay una solicitud para prestar asistencia legislativa sobre disposiciones en materia de observancia de proyectos de ley sobre patentes, se formulan observaciones en relación con la aplicación del artículo 34 del Acuerdo de los ADPIC relativo a la carga de la prueba en las patentes de procedimientos.

¹⁹ Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 44.

²⁰ Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 45.

²¹ Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 46.

- ¿Hay alguna posibilidad de restituir los beneficios, mediante la aplicación del Artículo 45.2 del Acuerdo sobre los ADPIC? Esa posibilidad existe en muchas jurisdicciones, bien como alternativa, bien como complemento (parcial) a la pérdida efectiva de beneficios.
- ¿Se tienen suficientemente en consideración los costos asociados a detectar, combatir (por ejemplo, mediante más publicidad para competir con los productos infractores) y poner fin a la infracción, incluidas las costas judiciales? ¿Qué sucede con los honorarios de los abogados que sean procedentes, cuya inclusión es facultativa en virtud del Artículo 45.2 del Acuerdo sobre los ADPIC?

17. El Artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC establece otros recursos, como la facultad para ordenar que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales o destruidas, así como para ordenar que los materiales e instrumentos utilizados predominantemente para la producción de bienes infractores sean apartados, siempre que esas medidas sean proporcionales. En caso necesario, se formulan observaciones sobre el alcance exacto de los principios del Artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC²², teniendo también en cuenta la labor realizada en el ACE con respecto a la cuestión de la destrucción inocua para el medio ambiente de mercancías que infringen los DPI²³, así como ejemplos de posibles textos. A menudo habrá observaciones sobre la aplicación del Artículo 46 que serán aplicables, *mutatis mutandis*, a la de los Artículos 59 y 61 del Acuerdo sobre los ADPIC relativos a la destrucción de mercancías infractoras o los accesorios y materiales utilizados predominantemente para su fabricación.

18. Una parte considerable de la asistencia legislativa tiene por objeto asesorar o formular observaciones con respecto a los proyectos de disposiciones sobre medidas en frontera con arreglo a los Artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC. Más concretamente, se examinan con detenimiento los siguientes aspectos: i) si se establecen medidas en frontera para los casos de importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio presuntamente falsificadas o mercancías pirata que presuntamente lesionan el derecho de autor —lo que constituye la obligación mínima impuesta por el Artículo 51— o, antes bien, si se establecen medidas en frontera que exceden el criterio mínimo del Artículo 51, y si esto se corresponde con el propósito y las necesidades del Estado miembro solicitante; ii) el procedimiento relativo a las medidas en frontera, a tenor de los Artículos 52 y siguientes, del Acuerdo sobre los ADPIC. De ser necesario, se aportan ejemplos de textos modificados o de posibles textos de las nuevas disposiciones para garantizar la compatibilidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, cuando corresponde, se explican las flexibilidades y las opciones recogidas en los Artículos 57²⁴, 58²⁵ y 60²⁶ del Acuerdo sobre los ADPIC para ayudar a los Estados miembros a decidir con pleno conocimiento si utilizan o no una o varias de esas opciones. Para que sean lo más informativas y útiles posibles, las observaciones también

²² Las observaciones sobre los principios del artículo 46 tienen en cuenta el informe del Grupo Especial de la OMC, *China – Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual*, WT/DS/362R, 26 de enero de 2009.

²³ Véase David Blakemore, *Estudio sobre los métodos de eliminación y destrucción de mercancías falsificadas o pirateadas en la región de Asia y el Pacífico* (WIPO/ACE/6/8) y Martin Guard, *Estudio sobre la destrucción inocua de mercancías que infringen los derechos de P.I.* (WIPO/ACE/12/3).

²⁴ En relación con el derecho de información, véase la última oración del artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC.

²⁵ Conforme al artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros de la OMC pueden decidir que las autoridades competentes tengan la facultad de actuar de oficio para suspender el despacho de las mercancías presuntamente infractoras.

²⁶ Con arreglo al artículo 60 del Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros de la OMC pueden decidir libremente no aplicar medidas en frontera a importaciones insignificantes, concretamente “pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíe en pequeñas partidas”.

pueden dar a conocer nuevas iniciativas legislativas que otros países están adoptando y que se puedan sumar a lo prescrito en el Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, las observaciones pueden aportar información sobre la tendencia legislativa que existe en varios países de complementar las medidas en frontera en consonancia con los Artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC con “procedimientos simplificados en frontera”, que no constituyen el objeto del Acuerdo sobre los ADPIC, por cuanto ofrecen una manera costoeficaz de abordar la importación de mercancías que presuntamente infringen los derechos de P.I. (reducen el tiempo de almacenamiento de las mercancías presuntamente infractoras en almacenes, con resultados positivos en relación con los costos y la disponibilidad de espacio en los almacenes; evitan procedimientos judiciales que exigen mucho tiempo y son más caros). Con arreglo a ese “procedimiento simplificado”, las mercancías presuntamente infractoras pueden destruirse o eliminarse sin necesidad de que la autoridad competente adopte una decisión sobre el fondo de la cuestión, en condiciones concretas, particularmente el acuerdo —que se puede considerar que existe en determinadas condiciones— para que destruyan las mercancías i) el titular del derecho y ii) la persona en cuyo nombre se ha realizado la declaración en aduana de las mercancías o el titular de las mercancías (es decir, el importador o el propietario al que están destinadas las mercancías)²⁷.

19. También se aportan observaciones respecto de la penalización de las infracciones de derechos de P.I. con arreglo al Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Entre las cuestiones que se suelen abordar cabe señalar las siguientes:

- La ausencia de toda obligación de establecer procedimientos y sanciones penales en casos distintos a la “falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial”. El alcance y el significado de esos términos están cuidadosamente delimitados, sobre todo mediante la referencia al informe del Grupo Especial de la OMC en el caso WT/DS/362R²⁸. Del mismo modo, el concepto de “escala comercial” se explica de manera más detallada en el sentido de que la actividad en cuestión debe tener carácter comercial, es decir, se lleva a cabo para obtener beneficios, y presenta un aspecto cuantitativo determinado, esto es, cierta magnitud²⁹. Si un Estado miembro solicitante desea trascender los requisitos mínimos del Artículo 61 (por ejemplo, procedimientos penales para las infracciones de patentes), las consecuencias de esa posibilidad se abordan igualmente³⁰.
- El nivel de las sanciones, de acuerdo con la prescripción del Artículo 61 de que las sanciones penales para la falsificación y la piratería deben ser disuasorias, pero también coherentes con las aplicadas por delitos de gravedad equivalente. Dentro de esos límites, incumbe a cada jurisdicción establecer las sanciones apropiadas. A menudo, las observaciones expresarán cautela en relación con las sanciones mínimas que reducirían la facultad discrecional del juez competente de dictar una sentencia proporcional teniendo en cuenta todas las circunstancias relacionadas con el caso.

²⁷ Puede encontrarse un ejemplo explícito del “procedimiento simplificado” en el marco jurídico de la Unión Europea: Reglamento (UE) N° 608/2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual, DOUE, 2013, L181/15, artículo 23.1).

²⁸ Informe del Grupo Especial de la OMC, WT/DS/362R, *op. cit.*, párr. 7.520.

²⁹ *Ibid*, párrs. 7.544 y 7.545.

³⁰ Se hace referencia a esa cuestión en el documento CDIP/15/6 (*Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en los planos nacional y regional – parte IV*) presentado en el marco del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP). En ese documento se examina, entre otras cuestiones, la flexibilidad para establecer o no establecer sanciones penales a la hora de hacer valer los derechos de patente.

IV. CONCLUSIÓN

20. Se aplica el máximo rigor para garantizar que la asistencia legislativa en la esfera de la observancia de la P.I. es útil, fundamentada, neutral y objetiva. La asistencia legislativa se basa principalmente en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, que sigue siendo el único instrumento multilateral en vigor con normas detalladas sobre la observancia de la P.I. en las que figuran las obligaciones mínimas y las flexibilidades y opciones. La asistencia legislativa se adapta para satisfacer las necesidades del Estado miembro solicitante, teniendo plenamente en cuenta las dificultades económicas y de personal. Obedece específicamente a la demanda y tiene el objetivo de proteger el interés público general (Estado, consumidores) y a los titulares de derechos, manteniendo un equilibrio entre los derechos y las obligaciones en consonancia con las recomendaciones 13, 14 y 45 de la Agenda para el Desarrollo.

[Fin del documento]