



CIRCULAR N° 111/08

REF.: ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS (CAPITANIA DEL PUERTO
DE MONTEVIDEO) - Informe de División Jurídico Notarial

Montevideo, 18 de setiembre de 2008.-

A LOS SEÑORES MAGISTRADOS:

La Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial cumple en librar la presente a fin de poner en su conocimiento, de Mandato Verbal de la Suprema Corte de Justicia, en relación a la **dada cuenta de la Capitanía de Puerto de Montevideo**, de inconvenientes que se le plantean a raíz de la detención de contenedores con mercadería en presunta falsificación de marcas (internacionales); informa respecto a la existencia de molestias y disconformidades, algunas planteadas en ámbitos binacionales, en razón de la lentitud de los procedimientos previos a la liberación de la mercadería auténtica que en oportunidades comparte el contenedor con la mercadería adulterada, o de aquella respecto de la cual no se pudo demostrar la falta de autenticidad. En lo sustancial se solicita que una vez intervenida una mercadería en presunta infracción marcaria se pueda liberar rápidamente el contenedor, así como el resto de la mercadería si la hubiera que no estuviera involucrada en el ilícito, para que ésta no se vea afectada y continúe hacia su destino final, transcribiendo en lo pertinente, el informe de División Jurídico Notarial:

“MARCO NORMATIVO ... La Constitución de la República establece en su art. 33: *“El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista serán reconocidos y protegidos por la ley.”*. Asimismo los derechos de propiedad intelectual cuentan con la tutela jurídica conferida por el art. 7° de la Carta que protege el derecho de propiedad y la seguridad jurídica y, en todo caso, deben observarse las garantías del debido proceso consagradas en el art. 12.

Tratados internacionales.- El Estado Uruguayo conjuntamente con otros países sudamericanos, como Argentina, Paraguay, Perú y Bolivia han sido pioneros en la celebración y posterior ratificación de los Tratados de Montevideo de 1889, sobre Propiedad Literaria y Artística, sobre Patentes de Invención y sobre Marcas de Comercio y de Fábrica. En tal sentido el art. 4° del tratado ... establece *“Las falsificaciones o adulteraciones de las marcas de comercio o de fábrica, se perseguirán ante los tribunales con arreglo a las leyes del Estado en cuyo territorio se cometa el fraude.”*.

El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 20/3/1883 con sus posteriores modificaciones, también resulta aplicable desde el momento en que el Estado Uruguayo pasó a integrar la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, lo que fue autorizado por la ley 13.497 de 22/9/66, habiendo el Poder Ejecutivo adherido a la Unión Internacional y al Convenio de París el 18/3/67. Posteriormente, por decreto-ley 14.910 de 19/7/79 se aprobó la reforma del Convenio de París según el Acta de Estocolmo de 14/7/67. Por este convenio se establece la obligación a los estados miembros de proteger las marcas notoriamente conocidas así como la obligación de asegurar una protección eficaz contra la competencia.

La ley 16.671, de fecha 13/12/94, aprobó el Tratado de la Organización Mundial del Comercio y a través del mismo el Anexo 1 C Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC según su sigla en español y TRIPS en inglés).

Por dicho tratado (art. 41) el Estado se comprometió a asegurar que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los mismos. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y deberán prever salvaguardias contra su abuso. Los procedimientos “*...No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios*”. Esta norma “*... no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general*”. Los arts. 42 a 49 contienen normas programáticas referentes a los procedimientos y recursos civiles y administrativos. En particular el art. 44 establece que “*Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos.*”...

El Tratado de la Organización Mundial del Comercio incluye prescripciones especiales relacionadas con las medidas de frontera, tendientes a impedir la circulación de mercancías en infracción marcaria...” (se reseñan artículos). “El art. 57 impone “*...los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduana. Las*



autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías.” El art. 58 prevé la actuación de oficio.

El art. 61 refiere a los procedimientos penales: *“Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.”* ...

“La ley de marcas N° 17.011, de 25/9/98, en el “CAPITULO XIV DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES” dispone ... (sigue transcripción de arts. 81 y siguientes)...

Los artículos transcriptos establecen dos ámbitos de protección jurídica: el penal y el civil, en ambos deben observarse las garantías del debido proceso mediante la aplicación de las normas contenidas en el Código del Proceso Penal y en Código General del Proceso

Por su parte la ley 17.616, modificativa de la ley 9.739, contiene disposiciones específicas referentes a la protección de los derechos sobre propiedad literaria, artística y derechos conexos, consagrando el principio de la actuación de oficio (a diferencia de la ley de marcas) y estableciendo sanciones penales. En el lit. c del art. 46 se establece *“Además de las sanciones indicadas, el Tribunal ordenará en la sentencia condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infracción ...”*...

En relación con la solicitud efectuada por la Capitanía de Puerto de Montevideo, referente a que la Corporación estudie la viabilidad de dotar a los juzgados competentes de la potestad de que, una vez intervenida una mercadería en presunta infracción marcaría se pueda liberar rápidamente el contenedor, así como el resto de la mercadería si la hubiera que no estuviera involucrada en el ilícito, para que ésta no se vea afectada y continúe hacia su destino final, corresponde concluir que dicho planteamiento encuentra tutela jurídica en las normas que rigen la materia. En tal sentido cabe destacar que la única mercadería pasible de incautación y posterior confiscación o destrucción es la que se encuentre en situación de infracción a los derechos de propiedad intelectual. No obstante debe tenerse presente la necesidad de la determinación de la mercadería en presunta infracción y de la que no lo está, lo cual requiere el cumplimiento de actuaciones procesales... ”

Sin otro motivo, saluda muy atentamente.-


Dr. Elbio MENDEZ ARECO
Director General
Servicios Administrativos