



Congreso de Boston 2008  
Versión ADOPTADA  
10 septiembre 2008

## Resolución

### Cuestión Q204

#### Responsabilidad por infracción indirecta de derechos de propiedad industrial e intelectual

---

#### AIPPI

#### Observando que:

- a) Las legislaciones de muchos países contemplan la responsabilidad por infracción indirecta de derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI); sin embargo, la expresión infracción indirecta de DPI puede tener distintos significados en las diversas jurisdicciones e igualmente puede depender del tipo de DPI de que se trate.
- b) A los efectos de esta Resolución, la expresión infracción indirecta ha sido definida de manera que abarca solamente la forma de infracción indirecta consistente en el ofrecimiento o suministro de medios adecuados para realizar un acto que constituya una infracción directa de un DPI; "infracción indirecta" no incluye otros actos conocidos considerados como infracción indirecta, tales como la inducción o el hecho de facilitar una asistencia distinta del ofrecimiento o suministro de medios para la realización de un acto de infracción directa.
- c) Entre los países que contemplan la infracción indirecta, existe una diversidad de soluciones en relación con las condiciones que deben concurrir para que un acto sea calificado como un acto de infracción indirecta.
- d) Entre los países que contemplan la infracción indirecta, las condiciones pueden variar en función de los diferentes tipos de DPI.
- e) Una de las cuestiones más importantes en relación con la infracción indirecta es determinar si constituye o no una condición para tal infracción que los medios suministrados sean efectivamente utilizados por terceros (el receptor de los medios) para cometer actos que constituyan una infracción directa del DPI en la misma jurisdicción (o en otra jurisdicción donde exista un DPI correspondiente).

- f) En su Resolución Q134A, la AIPPI adoptó la posición de que, respecto a las patentes, la infracción indirecta no requiere necesariamente que se haya cometido realmente un acto infractor por un tercero (el infractor directo).
- g) Otras cuestiones importantes que se plantean en relación con la infracción indirecta se refieren a determinar si para que exista tal infracción es una condición necesaria:
- que los medios ofrecidos y/o suministrados sean aptos para un uso infractor;
  - que los medios se refieran a un elemento esencial, valioso o central de la invención o producto o servicio que constituya la infracción directa;
  - que los medios ofrecidos y/o suministrados estén efectivamente destinados a dicho uso por parte de la persona que los recibe;
  - que los medios ofrecidos y/o suministrados estén destinados a dicho uso en el país en el que fueron ofrecidos o suministrados;
  - que, en el momento del ofrecimiento y/o suministro de los medios, la adecuación y el uso al que estuvieran destinados fueran conocidos por el suministrador o resultaran obvios atendidas las circunstancias;
  - que, en la medida en que los medios sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, el suministrador induzca a la persona que los recibe a realizar actos de infracción directa.
- h) En muchas jurisdicciones existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra un acto de infracción indirecta en la misma medida que en supuestos de infracciones directas; sin embargo, existe una diversidad de soluciones en relación con la determinación de si ello conlleva que pueda obtenerse una medida cautelar contra la fabricación y/o la venta de los medios *per se*.
- i) En muchas jurisdicciones, el titular de un DPI puede obtener daños y perjuicios por infracción indirecta en la misma medida que en supuestos de infracción directa; en algunas jurisdicciones, sin embargo, la cuantía de los daños está limitada a un importe proporcional a la contribución realizada u ofrecida.

**Resuelve que:**

- 1) Se recomienda que todas las jurisdicciones adopten reglas en sus legislaciones sobre propiedad industrial e intelectual relativas a la responsabilidad por infracción indirecta de DPI y que los principios básicos sean armonizados.
- 2) Los principios básicos para establecer la infracción indirecta deberían ser en general los mismos para todas las modalidades de DPI, si bien la particular naturaleza de cada tipo de

DPI justifica ciertas diferencias de detalle en cuanto a los requisitos para establecer la infracción indirecta.

- 3) Los principios básicos para la infracción indirecta deberían incluir:
  - que los medios suministrados u ofrecidos por el infractor indirecto se refieran a un elemento sustancial del objeto del DPI protegido;
  - que los medios suministrados u ofrecidos por el infractor indirecto estén destinados a un uso infractor;
  - que, en el momento del ofrecimiento o suministro, la adecuación y el uso previsto sean conocidos por el suministrador o resulten obvios atendidas las circunstancias.
- 4) No debería exigirse como requisito para obtener una medida cautelar contra la infracción indirecta que se cometa efectivamente un acto infractor, si es probable que dicho acto infractor tenga efectivamente lugar.
- 5) Las acciones legales por infracción indirecta deberían en general ser las mismas para todos los tipos de DPI.
- 6) En principio, las medidas cautelares para los actos de infracción indirecta de DPI deberían estar disponibles en la misma medida que para las infracciones directas.
- 7) El titular del DPI debería poder reclamar al infractor indirecto una indemnización por cualquier pérdida sufrida como resultado de la infracción indirecta que no pueda ser recuperada de otro modo.
- 8) Se recomienda que la AIPPI continúe el estudio de la infracción indirecta de DPI incluyendo, pero sin limitarse a ellos, los requisitos exigibles para calificar un acto como una infracción indirecta y las acciones disponibles para el titular del DPI en caso de infracción indirecta. Específicamente, la AIPPI debería examinar si debería ser una condición para que exista responsabilidad por infracción indirecta que el acto de infracción indirecta y el uso infractor proyectado tengan lugar en la misma jurisdicción.