

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q4/ZAF/1

30 de abril de 1999

(99-1768)

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

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE OBSERVANCIA

SUDÁFRICA¹

En el presente documento figuran la declaración introductoria realizada por la delegación de Sudáfrica, las preguntas que se le formularon y las respuestas dadas en el examen de su legislación sobre la observancia, durante las reuniones del Consejo celebradas el 24 de febrero y el 12 de mayo de 1998.²

I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

La respuesta de Sudáfrica con respecto a la observancia prevista en los artículos 41 a 61 del Acuerdo sobre los ADPIC ha permitido dar cumplimiento a dichos artículos, tal como se exige.

Las normas sudafricanas en materia de propiedad intelectual prevén varios medios de desagravio en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, principalmente en el ámbito civil. Las Leyes pertinentes son las siguientes:

- la Ley de Patentes N° 57, de 1978 (modificada);
- la Ley de Derecho de Autor N° 98, de 1978 (modificada);
- la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio N° 194, de 1993 (modificada);
- la Ley de Dibujos y Modelos Industriales N° 195, de 1993 (modificada).

Esas Leyes prevén mandamientos judiciales para hacer cesar la infracción (interdictos), daños y perjuicios o, en lugar de éstos, el pago de una regalía razonable en caso de infracción, así como la entrega de las mercancías infractoras. Además, el artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor de 1978 prevé sanciones penales por ciertos actos de infracción del derecho de autor.

Por lo que hace a los aspectos procesales, la observancia efectiva de las disposiciones civiles de esas leyes de propiedad intelectual puede lograrse fácilmente mediante las divisiones provinciales del Tribunal Supremo de Sudáfrica, a los fines de obtener, entre otras cosas:

¹ Por lo que respecta a las leyes y los reglamentos pertinentes al ámbito en examen y que Sudáfrica notificó en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se remite al documento IP/N/6/ZAF/1.

² Las actas de esas reuniones se distribuyeron en los documentos IP/C/M/17 e IP/C/M/18, respectivamente.

- una reparación temporal, en particular mandamientos judiciales provisionales, mediante una solicitud de carácter urgente;
- una decisión definitiva, mediante solicitud o demanda;
- daños y perjuicios y órdenes de entrega de las mercancías;
- un mandamiento, sin previa notificación a la otra parte, destinado a incautarse de la prueba, si es probable que el demandado la oculte o destruya (es decir, un mandamiento *Anton Piller*).

En el ámbito penal, el artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor de 1978, y las disposiciones de la Ley sobre las Marcas de Mercancías de 1941, han permitido al Servicio de Policía de Sudáfrica adoptar medidas contra los fabricantes y los importadores/vendedores de mercancías (incluidos el decomiso y la retención) en casos de piratería o falsificación.

Asimismo, la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales faculta a las autoridades aduaneras sudafricanas a aprehender y retener las mercancías en los puertos de entrada, en los casos de infracción del derecho de autor.

Tras reconocer ciertas desventajas procesales y de índole afín de las disposiciones sobre observancia en vigor, en el ámbito penal, el Parlamento sudafricano promulgó la Ley de Mercancías Falsificadas N° 37, de 1997. Esta Ley, que entró en vigor el 1° de enero de 1998, mejora considerablemente la facultad de los titulares de derechos de propiedad intelectual de hacer valer sus derechos en casos de piratería lesiva del derecho de autor y falsificación de marcas.

Más claros resultan los procedimientos de incautación y retención por los inspectores. En virtud de esta Ley, la facultad de adoptar medidas corresponde no sólo al Servicio de Policía de Sudáfrica y las autoridades aduaneras de este país, sino también a los inspectores especiales que podrá nombrar el Ministro de Comercio e Industria. Se han agravado considerablemente las sanciones por la comisión de delitos y, en general, la nueva Ley permite a Sudáfrica dar cumplimiento a las disposiciones en materia de observancia del Acuerdo sobre los ADPIC.

Además, actualmente la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 reconoce jurídicamente en forma expresa los mandamientos sin previa notificación que ofrecen un remedio procesal claro asimilable al que estaba disponible hasta ese momento (mandamiento *Anton Piller*).

En cuanto a la celeridad de los procedimientos de observancia, puede afirmarse que el Servicio de Policía de Sudáfrica, por conducto de su Unidad de Delitos Comerciales, está en condiciones de brindar asistencia inmediata, y así lo hace, en particular en las zonas metropolitanas principales. En casos de urgencia, también el Tribunal Supremo responde prontamente a las solicitudes de mandamientos provisionales.

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

1. En virtud del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros deben asegurarse de:

- a) **que en sus leyes existan procedimientos de observancia que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual; y**
- b) **que tales procedimientos incluyan recursos ágiles, a condición de**

- c) **que tales procedimientos prevean salvaguardias contra su abuso.**

Así, con respecto al apartado c) en particular, las salvaguardias van incorporadas a las obligaciones procesales especificadas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, el párrafo 4 del artículo 41 dispone que las partes en el procedimiento tendrán la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros entienden que un mandamiento interlocutorio (o, como se le llama en el derecho sudafricano, un interdicto temporal) ordenado por la Corte Suprema no es revisable ni apelable.

- **¿Es correcto nuestro entendimiento de la actual situación legal en Sudáfrica? Sírvanse explicar.**
- **De ser así, y en ausencia de la oportunidad de una revisión o una apelación, ¿qué salvaguardias están contenidas en los procedimientos disponibles contra el abuso por un demandante de interdicto temporal?**

El párrafo 4 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que exista la oportunidad de revisión de, entre otras cosas, al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Respondiendo concretamente a la pregunta formulada, se confirma que en la situación jurídica actual de Sudáfrica, un mandamiento interlocutorio (interdicto temporal) no será objeto de revisión ni apelación. Se sostiene que esa situación no está en conflicto con el párrafo 4 del artículo 41, puesto que la decisión respecto de un mandamiento interlocutorio no es una decisión sobre el fondo de un caso. Un mandamiento interlocutorio se basa en un equilibrio entre ventajas y desventajas, y la decisión sobre el fondo del caso queda expresamente excluida. Para que se le conceda un interdicto temporal, el solicitante simplemente deberá demostrar que se presume un derecho respecto del cual se comete o se está por cometer una infracción, y que el equilibrio entre las ventajas y las desventajas privilegia la concesión de un interdicto temporal hasta la finalización del procedimiento principal.

Además, un mandamiento interlocutorio es precisamente eso, es decir, una orden temporal que se dicta en espera de las medidas judiciales siguientes; si esas medidas no se dictan en un plazo razonable, el mandamiento interlocutorio podrá revocarse. Por lo general, la orden indica un plazo para demostrar las razones por las que el interdicto temporal no debería pasar a ser permanente, y crea así una oportunidad para que el demandado fundamente su pretensión.

El sistema incluye una salvaguardia contra su abuso, pues el tribunal deberá cerciorarse de que el equilibrio entre las ventajas y las desventajas privilegia la concesión de dicho interdicto y, al examinar este aspecto, tendrá en cuenta, entre otras cosas, la condición y la situación financiera de ambas partes, y tomará la decisión sobre la base de la menor injerencia en las actividades de una parte.

2. Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros entienden que varias decisiones del Registro de Marcas de Fábrica y de Comercio están pendientes desde hace más de un año después de haber sido impugnadas. ¿Cómo se compagina esto con el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Actualmente, existe un ligero atraso en las decisiones del Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio, a saber, siete de ellas se encuentran pendientes y sólo una lo ha estado durante un período considerable. Ello se debe a la escasez de personal y a un aumento imprevisto en el número de causas iniciadas respecto de las marcas; ello causó un incremento considerable en el número de audiencias en esa materia ante el Registro de Marcas de Fábrica o de Comercio.

Sin embargo, cabe tener en cuenta que la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio dispone (por ejemplo, en el apartado 1) del artículo 24 y en los artículos 26 y 27) que el solicitante podrá optar entre entablar la acción ante el Registro o ante el tribunal. Ello significa que, en muchos casos, el demandante podría evitar la demora que se sufre actualmente en lo relativo a las cuestiones ventiladas ante el Registro, entablando la acción ante el tribunal (es decir, el Tribunal Supremo).

En virtud del artículo 59 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, si el procedimiento previsto en determinados artículos se ventila ante el Registro, quedará a discreción de éste remitir la causa al tribunal; deberá hacerlo así por petición escrita de todas las partes interesadas. Esta disposición crea un mecanismo por el cual las partes que exigen decisiones aceleradas podrán dirigirse al Tribunal Supremo, antes que al Registro.

3. El artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho. En virtud del mismo principio, pero en circunstancias opuestas, el artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado. En ambos casos, estos gastos pueden incluir "los honorarios de los abogados que sean procedentes".

¿Podría aclarar el Gobierno de Sudáfrica si los "gastos" comprenderían los gastos efectivos de la parte ganadora (como honorarios, viajes, alojamiento, etc. de asesores y expertos). Sírvanse explicar.

La competencia propia de los tribunales de Sudáfrica los faculta a imponer costas y costos a la parte vencida, y los costos comprenderían, normalmente, los honorarios de los abogados y los desembolsos y gastos.

Los costos cuyo pago el tribunal podrá imponer serían gastos preestablecidos, es decir, los que se permiten en virtud del arancel aplicable en el Tribunal Supremo. La cuantía pagadera se basará en lo que permita el arancel pertinente del Tribunal Supremo; es posible que ello no incluya todos los gastos efectivos, sino sólo los que son razonables y están permitidos en esas circunstancias. En general, se recuperarán los honorarios de los expertos, y no los gastos de viaje y alojamiento.

4. Entendemos que, en una acción por infracción de un derecho sudafricano de propiedad intelectual, la presentación de documentos por las partes litigantes se limita a los "documentos y grabaciones relativos a cualquier cuestión pertinente en esa acción".

¿Significa esto que una autoridad judicial que tramite la acción no estaría, normalmente, facultada para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores y sobre sus circuitos de distribución (artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC)?

Esta interpretación de la situación jurídica de Sudáfrica en lo que hace a los procedimientos destinados a obtener la prueba documental es correcta. Por lo que respecta al Tribunal Supremo de Sudáfrica y al Tribunal del Delegado de Patentes, se ocupa de esos procedimientos, y de la producción de la prueba documental y las grabaciones, el artículo 35 del Reglamento Procesal Uniforme.³ Los procedimientos para la obtención de la prueba sólo pueden ordenarse después de la iniciación del proceso y, por lo general, sólo se ordenan después de concluida la sustanciación.

En casos especiales (como las situaciones "*Anton Piller*") el tribunal podrá ordenar, a petición de parte y sin notificar a la contraria, que determinados elementos de prueba se pongan en poder de un

³ El artículo 35 figura en el anexo 1 del documento IP/N/6/ZAF/1.

Oficial de Justicia para su conservación hasta la iniciación del proceso civil. Las disposiciones legales para las órdenes de tipo *Anton Piller* figuran en el artículo 11⁴ de la Ley de Mercancías Falsificadas, N° 37, de 1997.

Las disposiciones del artículo 47 no son obligatorias. Los Miembros podrán disponer que las autoridades judiciales gocen de la facultad de ordenar al infractor que facilite información sobre la identidad de los terceros involucrados. Conforme a la legislación sudafricana, un titular de derecho que tenga razones fundadas para sospechar que el infractor posee información, por ejemplo, sobre la identidad de terceros, que podría ser pertinente al proceso en cuestión, podría basarse en una orden *Anton Piller*, fundada en nuestros principios generales o en el artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas, si corresponde, para obtener la divulgación de la información en cuestión.

5. La Sala de Apelación de la Corte Suprema de Sudáfrica (actualmente Corte Suprema de Apelación) determinó recientemente, en términos claros y sucintos, lo que tiene que establecer un solicitante de una orden *Anton Piller*; puede ésta denominarse una "orden *Anton Piller* jurisprudencial". En el proyecto de ley sobre mercancías falsificadas, actualmente sometido al proceso parlamentario sudafricano, se formulan disposiciones relativamente detalladas para la concesión de una orden *Anton Piller*; ésta puede denominarse, a su vez, "orden *Anton Piller* legislativa".

¿Podría aclarar el Gobierno de Sudáfrica los siguientes puntos?

- **Dado que se dispone de una orden *Anton Piller* jurisprudencial, ¿qué necesidad hay de una orden *Anton Piller* legislativa?**
- **Ya que los requisitos para obtener una orden *Anton Piller* jurisprudencial parecen menos estrictos que para una orden *Anton Piller* legislativa, ¿no preferirá normalmente un solicitante pedir una orden *Anton Piller* jurisprudencial, y no legislativa?**
- **¿Son los requisitos de una orden *Anton Piller* jurisprudencial y de una orden *Anton Piller* legislativa conformes al artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse explicar.**

Tradicionalmente, los tribunales sudafricanos han adoptado un enfoque conservador en lo relativo a las órdenes *Anton Piller* jurisprudenciales y, hasta la decisión reciente de la Corte Suprema de Apelación, existían diferencias entre los enfoques adoptados en las distintas divisiones provinciales.

La inclusión de la orden *Anton Piller* legislativa en el marco de la Ley de Mercancías Falsificadas aporta certeza a este procedimiento en el contexto de una acción por falsificación, para garantizar medidas eficaces destinadas a luchar contra el aumento constante de las actividades de falsificación.

En los casos que no caen dentro del marco de la Ley de Mercancías Falsificadas, el solicitante deberá valerse de una orden *Anton Piller* jurisprudencial. En las circunstancias que caen dentro del marco de esa Ley, el solicitante podrá escoger entre valerse de la orden *Anton Piller* jurisprudencial o legislativa.

Ambas órdenes dan pleno cumplimiento al artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴ El artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura más adelante en el anexo 2.

6. Respecto a los casos de infracción de la propiedad intelectual, se invita al Gobierno de Sudáfrica 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;
- mandamientos judiciales dictados (tal como los define el artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC), con explicación de cómo se ejecutan tales mandamientos;
- 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);
- 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;
- 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;
- decomisos y/o destrucción de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionen el derecho de autor.

Los datos solicitados en la primera parte de la pregunta 6 no están disponibles por no ser de fácil acceso. La recopilación de los hechos y las cifras necesarios supondría la aplicación de recursos de que actualmente no se dispone.

Se ruega además al Gobierno de Sudáfrica 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);
- 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;
- si son reembolsables los honorarios de los abogados y cómo se calcularían tales honorarios;
- si se ha aplicado en Sudáfrica la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, y cómo se calcularían tales "perjuicios".

Por lo que respecta a la segunda parte de la pregunta 6, la situación es la siguiente:

- Los perjuicios por infracción consistirían en la pérdida efectiva que se demuestra haber sufrido o, a elección del demandante, un importe calculado sobre la base de la regalía razonable que debería pagar un licenciatario.

Véanse:	Ley de Patentes	-	artículo 65;
	Ley de Derecho de Autor	-	artículo 24;
	Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio	-	artículo 34;

Ley de Dibujos y
Modelos Industriales - artículo 35.

- Los "gastos del titular del derecho" serían los que efectivamente se generan en el transcurso del proceso por infracción, y consisten en los honorarios de los abogados que sean procedentes y los gastos efectivos, como los de realización de copias, el pago de los honorarios de los asesores jurídicos, etc.
- Por lo tanto, los honorarios de los abogados podrán reembolsarse; el importe por pagar se fijará sobre la base del arancel que aplica el Tribunal Supremo.
- La disposición del párrafo 2 del artículo 45 no es obligatoria. En general, en los casos de infracción involuntaria (es decir, si el infractor no sabía ni tenía motivos razonables para saber) no se concederá una reparación por los "beneficios" o los "perjuicios reconocidos previamente".

Véanse: Ley de Patentes - artículo 66.1);

Ley de Derecho de Autor - artículo 24.2);

Ley de Dibujos y
Modelos Industriales - artículo 35.6).

III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN

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

La nueva Ley de Mercancías Falsificadas N° 37, de 1997, que entró en vigor el 1° de enero de 1998, es la que se ocupa especialmente de las mercancías falsificadas que llevan marcas falsificadas, de las obras de derecho de autor o de las marcas prohibidas en virtud de la Ley sobre las Marcas de Mercancías de 1941.

Con arreglo a la Ley de Mercancías Falsificadas se crea una Inspección, cuyos inspectores son:

- funcionarios de la policía con grado de sargento, o superior;
- el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales y los funcionarios designados con arreglo a la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964;
- inspectores nombrados por el Ministro de Comercio e Industria (párrafo 1) del artículo 1 y artículo 22).

Por lo general, los inspectores ejercerán sus facultades sobre la base de una orden judicial emitida por un magistrado del Tribunal Supremo o un juez, es decir, una autoridad judicial (artículos 4 y 6).

El artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas trata expresamente de la retención de mercancías falsificadas que se importen a Sudáfrica.⁵ Con arreglo a ese artículo, la autoridad

⁵ El artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura en el anexo 3, más adelante.

competente que deberá examinar y tramitar las demandas es el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales.

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

Los procedimientos son judiciales, en el ámbito penal o civil (artículo 9).

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

- a) El artículo 28 de la Ley de Derecho de Autor N° 98, de 1978, prevé un mecanismo que faculta al titular de derechos a solicitar al Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales que determinadas mercancías (que son mercancías infractoras) sean tratadas como mercancías prohibidas.⁶
- b) El inciso g) del apartado 1) del artículo 113 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales N° 91, de 1964, prohíbe la importación de reproducciones de obras de derecho de autor que infrinjan la legislación en la materia. A este respecto el apartado 2) del artículo 23 y el apartado 1) del artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor de 1978 son pertinentes.⁷

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

La Ley de Mercancías Falsificadas no establece un plazo para que un inspector informe al demandante de que se ha aceptado la demanda y se procederá en consecuencia.

El apartado 3) del artículo 15 prevé que el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales deberá examinar y tramitar la demanda "sin demora".

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

Con arreglo al apartado 1) del artículo 15, el demandante deberá fijar un plazo durante el cual tendrá efecto la retención de las mercancías importadas en cuestión. Este plazo no deberá exceder del de vigencia del derecho de propiedad intelectual sobre el que se basa.

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

En la Ley no se prevé el pago de gravamen alguno, y aún no se ha promulgado el reglamento de aplicación correspondiente.

⁶ El artículo 28 de la Ley de Derecho de Autor figura más adelante en el anexo 6.

⁷ El inciso g) del apartado 1) del artículo 113 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales, así como el apartado 2) del artículo 23 y el apartado 1) del artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor figuran en el anexo 5, más adelante.

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

El procedimiento que se expone a continuación se refiere a las disposiciones de la Ley de Mercancías Falsificadas. La responsabilidad por la observancia en frontera de los derechos de propiedad intelectual incumbe al Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales. El demandante deberá facilitar al Delegado una muestra de las mercancías protegidas que contengan el objeto del derecho de propiedad intelectual cuya protección se procura, o bien información suficiente que permita comprobar sus características distintivas esenciales, materiales u otras; informaciones y detalles suficientes sobre la existencia y el alcance del derecho de propiedad intelectual, así como sobre la titularidad respecto del derecho en cuestión. Sin embargo, el Delegado sólo podrá incautarse de esas mercancías durante un plazo que no se extenderá más allá del último día de vigencia del derecho de propiedad intelectual de que se trate. El Delegado no estará obligado a incautarse de las mercancías infractoras a menos que se le ofrezca la garantía necesaria, en la forma y cuantía que establezca, para indemnizar a las autoridades aduaneras y sus funcionarios por cualquier responsabilidad en que pudieran incurrir como consecuencia de la incautación y retención de las mercancías.

No se prevé indemnización alguna para el importador y el propietario de las mercancías cuyo despacho se ha suspendido. Sin embargo, si esa suspensión tiene lugar por iniciativa de un demandante, cualquier persona que haya sufrido un daño o perjuicio debido a la suspensión de las mercancías que se presumen infractoras, o a cualquier medida adoptada por un inspector al llevar a cabo la incautación, tendrá derecho a reclamar al demandante una indemnización. Sólo se podrá solicitar una indemnización al Delegado si éste o sus funcionarios han incurrido en culpa grave en la incautación de las mercancías o en su retención o almacenamiento, o si esas personas actuaron de mala fe en el cumplimiento de sus obligaciones.

El demandante está facultado a obtener una copia de cualquier declaración tomada o cualquier otro documento de prueba obtenido por un inspector de aduanas en el ejercicio de sus facultades de inspección, incautación y retención. El demandante o el presunto infractor tendrán derecho a inspeccionar cualquier mercancía incautada por el Delegado.

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

Las mercancías incautadas deberán restituirse a la persona sospechosa si el interesado no formula denuncia penal ni promueve demanda civil en los tres días siguientes a la notificación de esa incautación. Si se formula denuncia penal, las mercancías se restituirán a la persona sospechosa a menos que el Estado le informe por escrito de su propósito de promover acusación contra él por haber cometido un delito de comercio de mercancías falsificadas, en los 10 días siguientes a la notificación de la incautación de las mercancías por el inspector.

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

No existen disposiciones expresas sobre indemnización. Sin embargo, si una persona (aunque sea una autoridad pública o un funcionario público) es demandada indebidamente o se le impone indebidamente una obligación en procedimientos judiciales civiles, podrá obtener que los procedimientos se archiven y que se condene al promotor a pagarle sus costas judiciales (según la

escala punitiva, si corresponde) y la indemnización de cualquier perjuicio que haya sufrido. Además, en ciertos casos, el tribunal podrá exigir que el demandante constituya garantía respecto de las costas, los perjuicios o ambos conceptos.

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

Véase la respuesta a la pregunta 9 *supra*.

11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás autoridades conexas frente a los importadores 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.

Véase la respuesta a la pregunta 9 *supra*.

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

El inciso d) del apartado 1) del artículo 10 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:

que el acusado o el demandado (según el caso) haga conocer la fuente de la que se han obtenido esas mercancías, si se comprueba que son falsificadas, así como la identidad de las personas involucradas o aparentemente involucradas en la importación, exportación, fabricación, producción o elaboración y distribución de las mercancías falsificadas, y las vías de distribución de esas mercancías.

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

Si durante un registro efectuado por un inspector alguna persona aduce que cualquier mercancía, documento, artículo o elemento presente contiene información reservada, y se niega a su inspección o a su retiro, el inspector deberá actuar con circunspección. Si estima que las mercancías, documentos, artículos o elementos pueden ser pertinentes y necesarios para la investigación de cualquier denuncia o de actos que se presume o sospecha constituyen comercio de mercancías falsificadas, deberá solicitar al Actuario o al Actuario Adjunto de la división competente del Tribunal Supremo la incautación y el secuestro de los materiales controvertidos para su depósito hasta que el tribunal dicte resolución acerca de si la información de que se trata es o no reservada (apartado 8) del artículo 6 de la Ley de Mercancías Falsificadas).

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

Los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC exigen a los Miembros que dispongan procedimientos para la suspensión por las autoridades aduaneras del despacho de las mercancías en el circuito comercial, siempre y cuando un titular de derechos tenga motivos válidos para sospechar que se trata de la importación de mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

En Sudáfrica, dichos procedimientos se contemplan en la Ley de Mercancías Falsificadas N° 37, de 1997.

Con arreglo al artículo 15 de esa Ley, el titular de un derecho de propiedad intelectual (cuya definición del artículo 1 abarca los derechos de marcas y el derecho de autor), podrá presentar una demanda ante el Delegado (de Aduanas e Impuestos Especiales) para la incautación y retención de las mercancías falsificadas que contengan el objeto de ese derecho de propiedad intelectual y que se estén importando a la República (de Sudáfrica).

El demandante podrá facilitar al Delegado una muestra de las mercancías protegidas, e información suficiente sobre la vigencia del derecho de propiedad intelectual, y sobre su titularidad respecto de ese derecho.

El Delegado deberá tramitar la demanda sin demora, si tiene motivos razonables para estar convencido, en principio, de la vigencia de un derecho de propiedad intelectual, de que el demandante es su titular y de que se trata de mercancías protegidas.⁸

La Ley sobre las Marcas de Mercancías N° 17, de 1941 (modificada recientemente) también prevé ciertos procedimientos a ese respecto.

En el artículo 1 de esa Ley, la definición de "inspector" abarca el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales y algunos de sus funcionarios. Si sospechan que se ha cometido o es probable que se cometa una violación de dicha ley (por ejemplo, se ha aplicado a las mercancías una descripción comercial falsa; dichas mercancías se venderán o arrendarán o se ofrecerán en venta o arrendamiento; se venderán o distribuirán mercancías importadas que llevan el nombre de un fabricante o comerciante sudafricano, sin haber sido producidas en Sudáfrica y sin contar con una indicación de origen) los inspectores están facultados, entre otras cosas, a incautar los artículos relacionados con la violación de la ley.

También en la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales figuran disposiciones pertinentes. El inciso g) del apartado 1) del artículo 113 prohíbe la importación de las reproducciones ilícitas de obras de derecho de autor.⁹

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

Conforme al artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas, las decisiones del Delegado son decisiones administrativas sujetas a revisión de conformidad con los principios del derecho administrativo.

Además, el apartado 6) del artículo 15 dispone que cuando cualquier funcionario de aduanas actúa de conformidad con el apartado 4) del artículo 15 para aprehender y retener determinadas

⁸ El artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura más adelante en el anexo 3.

⁹ El inciso g) del apartado 1) del artículo 113 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales figura más adelante en el anexo 5.

mercancías, se considerará que ejerce las mismas facultades conferidas a los inspectores por las disposiciones de la Ley de Mercancías Falsificadas. Ello abarca el requisito de que las facultades de incautación y retención de las mercancías deberán ejercerse (salvo en ciertos casos) conforme a una orden judicial emitida con arreglo al artículo 6 de la Ley de Mercancías Falsificadas, a saber, por cualquier magistrado del Tribunal Supremo o por un juez. Ello supone que el demandado podrá iniciar una acción para que se revoque dicha orden judicial.

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

Con arreglo al apartado 7) del artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas, podrá exigirse al titular del derecho de propiedad intelectual que constituya una fianza ante el Delegado, en la forma y la cuantía que éste fije, para indemnizar a las autoridades aduaneras por cualquier responsabilidad en que pudieran incurrir como consecuencia de la incautación y la retención, y para cubrir los gastos generados al llevarlas a cabo.

La legislación es reciente y este artículo aún no ha sido interpretado por un tribunal. Se prevé que, en un futuro próximo, el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales emitirá unas instrucciones sobre los criterios de cálculo de la fianza.

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

El artículo 8 de la Ley de Mercancías Falsificadas prevé que las mercancías falsificadas incautadas por un inspector deberán almacenarse y custodiarse en un depósito de mercancías falsificadas. El artículo 23 establece que el Ministro (de Comercio e Industria), mediante aviso en la Gaceta Oficial, podrá designar cualquier lugar como depósito de mercancías falsificadas, mientras que el artículo 24 faculta al Ministro a dictar las normas que sean necesarias para el control, la gestión y la administración adecuados y eficaces de los depósitos de mercancías falsificadas.

Aún no se han publicado dichos avisos y normas.

Si el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales debe incautarse de las mercancías a su ingreso en el país, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas, las autoridades aduaneras que lleven a cabo esa incautación deberán ejercer sus funciones con arreglo a la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales N° 91, de 1964. Esta Ley dispone el establecimiento de almacenes en los cuales el Delegado podrá permitir, como prevé expresamente el artículo 23, el almacenamiento de las mercancías cuya importación o enajenación esté prohibida o restringida por cualquier ley. La Ley de Aduanas e Impuestos Especiales contiene disposiciones amplias sobre la gestión y administración de dichos almacenes y las mercancías contenidas en ellos.

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

En el artículo 10 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura una disposición que da cumplimiento al artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, en lo relativo a la reexportación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada. El apartado 2) del artículo 10 prohíbe, entre otras cosas, la exportación de mercancías importadas en el estado en que se encuentren si las mercancías, entre otras cosas, llevan una marca o una imitación de ella tan bien lograda como para que pueda estimarse que podría inducir a error o confundirse con las mercancías protegidas, a menos que un tribunal disponga con justa causa otra cosa.

Los tribunales aún no han interpretado este artículo, para indicar qué se considerará como justa causa.

El artículo 4 de la Ley de Mercancías Falsificadas N° 17, de 1941, también contiene una disposición que da cumplimiento al principio relativo a la reexportación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada, que figura en el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. El apartado 15) del artículo 14 dispone que si un tribunal decretó la incautación de mercancías importadas por considerarlas objeto de una contravención de conformidad con la Ley (por ejemplo, por la aplicación de una descripción comercial falsa), el tribunal no permitirá la exportación de esas mercancías en el estado en que se encuentran, salvo si considera pertinente permitir la exportación, teniendo debidamente en cuenta las circunstancias relativas a la violación de la ley.

Esta disposición se incorporó a la Ley sobre las Marcas de Mercancías mediante la Ley de Modificación de las Leyes de Propiedad Intelectual N° 38, de 1997, y nuestros tribunales aún no la han interpretado.

19. Sírvanse indicar las leyes y las ordenanzas, así como las disposiciones correspondientes, en que se prescribe la suspensión del despacho de las mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual o de las que se sospecha que los infringen, tal como establece el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La Ley de Mercancías Falsificadas N° 37, de 1997 (por ejemplo, el artículo 15).

La Ley de Aduanas e Impuesto Especiales N° 91, de 1964 (por ejemplo, el artículo 23).

La Ley sobre las Marcas de Mercancías N° 17, de 1941 (por ejemplo, el artículo 4).

20. Sírvanse indicar qué derechos de propiedad intelectual se protegen sobre la base de la Demanda presentada por un titular de derecho.

La Ley de Mercancías Falsificadas se refiere a los derechos de marcas, el derecho de autor y los derechos conferidos con arreglo al artículo 15 de la Ley sobre las Marcas de Mercancías, por ejemplo en lo que hace a toda marca, palabra, letra, etc., que ha de utilizarse en relación con cualquier actividad comercial, negocio, profesión, ocupación o circunstancia, o en relación con una marca o descripción comercial de mercancías.

La Ley sobre las Marcas de Mercancías se refiere a:

- las descripciones comerciales falsas aplicadas a las mercancías en sí mismas o a cualquier embalaje, etiqueta o carrete en o con los que se vendan las mercancías;
- la venta o la oferta en venta o arrendamiento de las mercancías a las que se ha puesto una descripción comercial falsa;
- las modificaciones (por ejemplo, la supresión) de las marcas;
- los derechos conferidos en virtud del artículo 15 de la Ley, por ejemplo, qué derechos podrán corresponder a una marca, palabra, letra o cifra o combinaciones de ellas, para su utilización en relación con cualquier actividad comercial, negocio, profesión, ocupación o circunstancia;
- la venta o la distribución de mercancías importadas producidas fuera de Sudáfrica, pero que llevan el nombre de un fabricante o comerciante sudafricano, sin una

indicación de origen, o que llevan una marca o descripción comercial en un idioma oficial de Sudáfrica, sin indicación de origen;

- el uso no autorizado de ciertos emblemas, incluido el escudo de armas de Sudáfrica, el título, nombre, retrato o efigie del Presidente o el Vicepresidente o de un Ministro, la reproducción de cualquier monumento o reliquia;
- la compra o venta de cualquier contenedor o su cierre, que indique el nombre del propietario, o de cualquier mercancía que se encuentre en dicho contenedor.

La Ley de Aduanas e Impuestos Especiales N° 91, de 1964 prohíbe (en el inciso g) del apartado 1) del artículo 113) la importación de reproducciones ilícitas de obras de derecho de autor.¹⁰

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

La información que debe facilitar el titular de los derechos de propiedad intelectual para la incautación y retención de las mercancías falsificadas importadas figura en el apartado 2) del artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas.¹¹

22. Sírvanse explicar las medidas que las autoridades judiciales pueden disponer en relación con el derecho de autor y los derechos conexos, las patentes, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio y los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, incluyendo los mandamientos judiciales, la indemnización de daños y perjuicios, la condena al pago de los gastos y la destrucción u otra forma de eliminación de las mercancías infractoras y los materiales y accesorios utilizados para su producción.

Con arreglo a la Ley de Patentes de 1978 (modificada), la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1993 (modificada), la Ley de Derecho de Autor de 1978 (modificada) y la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1993 (modificada), así como al Reglamento sobre los procedimientos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal del Delegado de Patentes, pueden disponerse varias medidas en los procedimientos promovidos tanto en vía principal como en vía incidental:

- mandamientos judiciales (interdictos): pueden ordenarse con carácter provisional o por sentencia definitiva (en vía incidental o principal);
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios: todas las Leyes citadas prevén la indemnización (cuya base normal consiste en la pérdida patrimonial efectivamente sufrida) o, en su lugar, el pago de la regalía razonable que un licenciatario habría tenido que pagar por la utilización del derecho de propiedad intelectual en cuestión. La Ley de Derecho de Autor también contiene disposiciones sobre la condena a un resarcimiento punitivo. Estas medidas sólo pueden obtenerse en vía principal;
- honorarios de los abogados y gastos: de conformidad con el Reglamento sobre los Procedimientos ante los Tribunales, se impone invariablemente la condena a su pago en favor del litigante vencedor, según la escala fijada por un arancel. En ciertos casos, el tribunal podrá imponer el pago de costas judiciales punitivas de mayor cuantía para expresar su desaprobación ante la forma en que se ha conducido un litigante;

¹⁰ El inciso g) del apartado 1) del artículo 113 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales figura más adelante en el anexo 5.

¹¹ El artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura más adelante en el anexo 3.

- las leyes citadas también contienen disposiciones sobre la entrega de los materiales o mercancías en infracción;
- ninguna de las leyes citadas fija con carácter exclusivo las medidas que podrán disponerse.

Los tribunales gozan de facultades propias para imponer otras formas de reparación, según las circunstancias de cada asunto.

23. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos constituye una reparación adecuada del daño sufrido por éste, y qué criterios y método de cálculo determinan la cuantía de la indemnización.

La base del resarcimiento de los daños y perjuicios es la pérdida patrimonial que el titular del derecho efectivamente sufrió. Al decidir la cuantía de los daños y perjuicios, el tribunal tendrá en cuenta los principios sobre los delitos establecidos por la jurisprudencia sudafricana. En lugar de reclamar los daños y perjuicios, el titular del derecho podrá también solicitar el pago de una regalía razonable equivalente a la que un licenciatario habría tenido que pagar.

24. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos incluye los gastos de investigación y los honorarios de los abogados que sean procedentes.

Los tribunales gozan de competencia genérica para dictar una orden de imposición de costas y costos distinta de la imposición del resarcimiento de daños y perjuicios; ello abarcaría los honorarios de los abogados, así como los desembolsos y gastos efectivos, tales como los gastos de investigación. Salvo acuerdo en contrario entre las partes, evaluará las costas un funcionario del tribunal (*Taxing Master*).

25. Sírvanse indicar en qué grado han estimado los tribunales la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios desde el 1º de enero de 1996. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización constituye una reparación adecuada del daño sufrido por el titular de los derechos, y en qué forma se ajustan esos procedimientos civiles al artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Tal como se expresó anteriormente respecto de la pregunta 23, la cuantía del resarcimiento por daños y perjuicios se basará en la pérdida efectiva que el titular de los derechos haya sufrido, y cuyo importe deberá demostrar. Además, la cuantía del resarcimiento que se impondrá quedará a discreción del tribunal, que tendrá en cuenta los principios mencionados en la respuesta a la pregunta 23.

26. Sírvanse explicar la naturaleza y la cuantía de las sanciones (penas de prisión o multas) en los asuntos penales. Sírvanse explicar igualmente si esas sanciones están en conformidad con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige la imposición de sanciones suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.

El artículo 19 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:

- "1) Toda persona condenada por uno de los delitos mencionados en el apartado 2) del artículo 2, será pasible:
 - a) en el caso de la primera condena, de una multa, respecto de cada artículo o elemento utilizado en el comercio de mercancías falsificadas a las que el delito

se refiere, no superior a 5.000 rand por artículo o elemento, o de una pena máxima de prisión de tres años, o de ambas;

- b) en el caso de la segunda condena, o subsiguientes, de una multa, por cada uno de esos artículos o elementos, no superior a 10.000 rand por artículo o elemento, o de una pena máxima de prisión de cinco años, o de ambas.
- 2) Toda persona condenada por uno de los delitos mencionados en el artículo 18, será pasible de una multa o de una pena máxima de prisión de seis meses.
- 3) a) El tribunal que haya impuesto una condena por un delito previsto en el apartado 2) del artículo 2 deberá tener en cuenta, al considerar la sanción correspondiente, entre otras cosas, cualquier riesgo para la vida de las personas o los animales, la salud o la seguridad, o peligro para la propiedad (mueble o inmueble), que pudiera derivarse de la presencia o el uso de las mercancías falsificadas en cuestión.
- b) Sin disminuir la facultad discrecional de los tribunales en lo que hace a la sentencia, un tribunal que haya impuesto una condena por uno de los delitos mencionados en el apartado 2) del artículo 2, podrá tener en cuenta, como circunstancias atenuantes, el hecho de que el condenado haya revelado de manera íntegra, veraz y en toda la medida de sus posibilidades las informaciones y detalles que estaban a su alcance a un inspector que cumplía contra él una medida de conformidad con el apartado 1) del artículo 4, o a un funcionario del Servicio de Policía de Sudáfrica que investigaba el delito, en relación con una o más de las cuestiones siguientes (la que pudiera haber correspondido a las circunstancias):
 - i) la fuente de la que se obtuvieron las mercancías falsificadas objeto del delito;
 - ii) la identidad de las personas involucradas en la importación, exportación, fabricación, producción o realización de esas mercancías;
 - iii) la identidad de las personas participantes en la distribución de esas mercancías y, si se le ha solicitado razonablemente, su domicilio o paradero;
 - iv) las vías de distribución de esas mercancías.
- 4) a) Mediante la publicación de un aviso en la Gaceta Oficial, el Ministro podrá aumentar periódicamente la cuantía de las multas mencionadas en los incisos a) y b) del apartado 1).
- b) Ese aviso deberá presentarse a la Asamblea Nacional para su examen y aprobación dentro de los 14 días siguientes a la publicación en la Gaceta Oficial o, si la Asamblea no se encuentra en período de sesiones, dentro de los 14 días siguientes al comienzo de su siguiente período de sesiones."

IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA

1. Sírvanse explicar si, de acuerdo con el sistema vigente en su país, los tratados internacionales que contienen disposiciones detalladas dirigidas directamente a las autoridades (judiciales) y no al Estado se consideran efectivas inmediatamente. En caso contrario, cuando

en su país se presenta una divergencia entre la legislación o las prácticas relativas a la propiedad intelectual y el acuerdo internacional, ¿prevalece automáticamente este último? De no ser así, sírvanse explicar qué medios permiten a su país cumplir las obligaciones internacionales. Sírvanse citar los textos o la jurisprudencia pertinentes.

El artículo 231 de la Constitución de la República de Sudáfrica dispone lo siguiente:

- "1) Incumben al Poder Ejecutivo Nacional la negociación y la firma de todos los acuerdos internacionales.
- 2) La República estará obligada por un acuerdo internacional sólo tras su aprobación mediante resolución de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Provincias, excepto si se trata de uno de los acuerdos mencionado en el apartado 3).
- 3) La República estará obligada por un acuerdo internacional de naturaleza técnica, administrativa o ejecutiva, o un acuerdo que no exija ratificación ni adhesión, celebrado por el Poder Ejecutivo Nacional, sin necesidad de aprobación por la Asamblea Nacional ni el Consejo Nacional de Provincias; sin embargo, el acuerdo deberá presentarse ante la Asamblea y el Consejo en un plazo razonable.
- 4) Todo acuerdo internacional cobrará fuerza de ley en la República cuando se sancione como ley mediante legislación nacional; sin embargo, las disposiciones de aplicación automática de un acuerdo aprobado por el Parlamento tendrán fuerza de ley en la República a menos que sean contrarias a la Constitución o una ley del Parlamento.
- 5) Seguirán en vigor los acuerdos internacionales que obligaban a la República en el momento de entrada en vigor de la presente Constitución."

2. En el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece que "... en los casos en que proceda, el plazo mencionado [de 10 días] podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles". ¿Está prevista esta prórroga en la legislación de su país? En caso afirmativo, sírvanse citar las disposiciones pertinentes. Si la respuesta es negativa, sírvanse explicar de qué modo un solicitante puede valerse de esta posibilidad que prevé el Acuerdo sobre los ADPIC.

Actualmente no existe disposición alguna sobre esta cuestión.

V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

Obligaciones generales

1. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que deberán establecerse procedimientos para la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo. Sírvanse describir la estructura de los procedimientos judiciales y administrativos¹² de Sudáfrica en que las partes pueden hacer valer su derecho de propiedad intelectual a nivel local, provincial y nacional, indicando la competencia de cada tipo de tribunal u órgano administrativo y explicar las relaciones, si las hubiere, entre los diversos tipos de tribunales y órganos administrativos. Sírvanse citar las leyes y otras disposiciones por las que se establece la estructura, con referencia a cada tipo de tribunal y órgano administrativo.

¹² Estas preguntas se refieren tanto a la observancia judicial como a la administrativa de los derechos de propiedad intelectual habida cuenta del artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En Sudáfrica, la observancia de los derechos de propiedad intelectual podrá lograrse mediante juicio por infracción ante un tribunal competente.

Los tribunales competentes en las causas por infracción de la propiedad intelectual son los siguientes:

- a) Las diversas divisiones provinciales y locales del Tribunal Supremo de Sudáfrica son competentes en las causas sobre infracción de marcas de fábrica o de comercio, derecho de autor y dibujos y modelos industriales. Los juicios ante los Tribunales Supremos se rigen por la Ley de la Corte Suprema N° 59, de 1959 y los artículos del Reglamento de la Corte Suprema.
- b) El Tribunal del Delegado de Patentes es competente en las causas sobre infracción de patentes (artículo 8 de la Ley de Patentes N° 57, de 1978, artículos 76 a 100 del Reglamento de Patentes).
- c) Los juzgados de paz locales y regionales de Sudáfrica son competentes en las causas por infracción del derecho de autor cuando la cuantía en litigio no supera los 100.000 rand. Sin embargo, estos tribunales "inferiores" actúan muy pocas veces, o ninguna, en asuntos civiles sobre derechos de propiedad intelectual. Los juicios de los juzgados de paz se rigen por la Ley de Juzgados de Paz N° 32, de 1944.
- d) En Sudáfrica no existen órganos administrativos con competencia para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

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

Procedimientos para las acciones por infracción

N. B. Nótese que antiguamente, en Sudáfrica, se utilizaba la denominación Corte Suprema para los tribunales superiores; actualmente se los denomina Tribunales Supremos. El tribunal de apelaciones se denomina Corte Suprema de Apelación.

El procedimiento en las causas por infracción se ajusta a la Ley y al Reglamento sobre los Procedimientos ante el Tribunal Supremo.

- a) Con arreglo al Reglamento del Tribunal Supremo, las etapas procesales de las causas por infracción del derecho de autor y de los dibujos y modelos industriales son las siguientes:
 - 1) La acción se entabla mediante emplazamiento conjunto respaldado por un poder y una declaración (si el demandante es una empresa). Si el poder se otorga fuera de la República de Sudáfrica, deberá ser legalizado. El emplazamiento conjunto deberá ajustarse a la forma prescrita; habrá que adjuntarle una declaración acerca de los hechos que fundamenten la pretensión del demandante.
 - 2) En el plazo de 10 días hábiles (que excluyen los sábados, domingos y feriados) a partir de la notificación al demandado del emplazamiento conjunto, o en el plazo de 21 días si el demandado reside a más de 80 kilómetros de la estación

de ferrocarril más cercana, el demandado deberá manifestar su propósito de contestar la demanda.

- 3) Tras la presentación del propósito de contestar la demanda, el demandado dispone de un plazo de 20 días hábiles para contestar la demanda y eventualmente deducir reconvencción. Si el demandado omite contestar la demanda y deducir reconvencción dentro del plazo prescrito, el demandante estará facultado a notificarle la exigencia de contestar la demanda en el plazo de cinco días hábiles; de no hacerlo, al demandado le estará prohibido contestar.
- 4) Dentro del plazo de 15 días hábiles después de presentada la contestación de la demanda y deducida la reconvencción, el demandante deberá presentar su réplica y/o contestación de la reconvencción.
- 5) En el plazo de 10 días hábiles a partir de la presentación de la réplica del demandante y/o la contestación de la reconvencción, el demandado deberá presentar su réplica a la reconvencción.
- 6) Cualquier otra alegación deberá presentarse en un plazo de 10 días hábiles a partir de la presentación de toda alegación precedente.
- 7) En el Reglamento se prevé la posibilidad, si corresponde, de obtener un interdicto temporal (es decir, un mandamiento judicial interlocutorio), solicitar que se anulen ciertas partes de lo actuado u oponer excepciones.
- 8) Tras la clausura de la sustanciación, tendrán lugar los autos interlocutorios, por ejemplo, las declaraciones de examen judicial, por las que las partes deberán exhibir todos los libros y documentos que pudieran ser pertinentes a la causa, la inspección de los documentos exhibidos, la inspección de los locales o los procedimientos, de ser necesario, el mandato para recoger la prueba en el exterior, etc. Conforme al Reglamento del Tribunal Supremo, es fundamental que antes de que el abogado del demandante someta la cuestión a audiencia, celebre una reunión previa al juicio con el abogado del demandado y con miras a reducir la duración de la vista, por ejemplo, mediante los reconocimientos apropiados, la exhibición de documentos, etc. Antes del juicio, cada una de las partes deberá presentar a la contraria un resumen de las opiniones de los peritos en las que prevé basarse y los fundamentos de dichas opiniones, así como las copias de todos los planos, diagramas, modelos, fotografías, etc., de que prevé valerse en el juicio.
- 9) Finalmente, la cuestión se somete a juicio ante el tribunal, durante el cual declaran los testigos que serán sometidos a interrogatorio, repregunta y nuevo interrogatorio.

Los plazos mencionados más arriba podrán ampliarse con el consentimiento de las partes, lo que en la práctica es habitual; en ausencia de ese consentimiento, el tribunal está facultado a ampliarlos, cuando corresponda.

Las disposiciones pertinentes figuran en el artículo 6 del Reglamento Procesal Uniforme (para los procedimientos incidentales) y en los artículos 17 y 19 a 29 del Reglamento, respecto de las acciones.¹³

¹³ Los artículos figuran en el anexo 3 del documento IP/N/6/ZAF/1.

- b) El procedimiento en las causas por infracción de patentes se ajusta a la legislación sobre procedimiento civil de la División Provincial de Transvaal del Tribunal Supremo o, en su defecto, y si no existe disposición pertinente en la Ley de Patentes N° 57, de 1978, a las instrucciones ofrecidas por el Delegado de Patentes.

En virtud de los artículos pertinentes del Reglamento del Tribunal Supremo, las etapas procesales de las acciones por infracción de patentes son las siguientes:

- 1) La acción se entabla mediante un emplazamiento conjunto respaldado por un poder y una declaración (si el demandante es una empresa). Si el poder se otorga fuera de la República de Sudáfrica, deberá ser legalizado. El emplazamiento conjunto deberá ajustarse a la forma prescrita; habrá que adjuntarle una declaración acerca de los hechos que fundamenten la pretensión del demandante.
- 2) En el plazo de 10 días hábiles (que excluyen los sábados, domingos y feriados), a partir de la notificación al demandado del emplazamiento conjunto, o en el plazo de 20 días si el demandado reside a más de 80 kilómetros de la estación de ferrocarril más cercana, el demandado deberá manifestar su propósito de contestar la demanda.
- 3) Tras la presentación del propósito de contestar la demanda, el demandado cuenta con un plazo de 20 días hábiles para contestar la demanda, por ejemplo, alegar la ausencia de infracción y la invalidez de la patente, además de deducir eventualmente reconvención, por ejemplo, para la revocación de la patente. Si el demandado omite contestar la demanda y/o deducir reconvención dentro del plazo prescrito, el demandante estará facultado a notificarle la exigencia de contestar la demanda en el plazo de cinco días hábiles; de no hacerlo, le estará prohibido contestar.
- 4) Dentro del plazo de 15 días hábiles después de presentada la contestación de la demanda y/o deducida la reconvención, el demandante deberá presentar su réplica y/o contestación de la reconvención.
- 5) En el plazo de 10 días a partir de la presentación de la réplica del demandante y/o la contestación de la reconvención, el demandado deberá presentar su réplica a la reconvención.
- 6) Cualquier otra alegación deberá presentarse en un plazo de 10 días hábiles a partir de la presentación de toda alegación precedente.
- 7) En el Reglamento se prevé la posibilidad, si corresponde, de obtener un interdicto temporal (es decir, un mandamiento judicial interlocutorio), solicitar que se anulen ciertas partes de lo actuado u oponer excepciones.
- 8) Una vez concluida la sustanciación, tendrán lugar los autos interlocutorios, por ejemplo, las declaraciones de examen judicial, por las que las partes deberán exhibir todos los libros y los documentos que pudieran ser pertinentes a la causa, la inspección de los documentos exhibidos, la inspección de los locales o los procedimientos, de ser necesario, el mandato para recoger la prueba en el exterior, etc. Conforme al Reglamento del Tribunal Supremo, es fundamental que antes de que el abogado del demandante someta la cuestión a audiencia, celebre una reunión previa al juicio con el abogado del demandado y con miras

a reducir la duración de la vista, por ejemplo, mediante los reconocimientos apropiados, la exhibición de documentos, etc. Antes del juicio, cada una de las partes deberá presentar a la contraria un resumen de las opiniones de los peritos en las que prevé basarse y los fundamentos de dichas opiniones, así como las copias de todos los planos, diagramas, modelos, fotografías, etc., de que prevé valerse en el juicio.

- 9) Finalmente, la cuestión se somete a juicio ante el Delegado de Patentes, durante el cual declaran los testigos que serán sometidos a interrogatorio, repregunta y nuevo interrogatorio.

Los plazos mencionados más arriba podrán ampliarse con el consentimiento de las partes, lo que en la práctica es habitual; en ausencia de ese consentimiento, el tribunal estará facultado a ampliarlos, cuando corresponda.

- c) Por lo general, podrán iniciarse ante el tribunal dos tipos de procedimientos en materia de patentes, a saber, solicitudes (procedimientos incidentales) y acciones (juicios).

- 1) Solicitudes (procedimientos incidentales)

- Una solicitud de mandamiento se presenta mediante escrito de pedimento respaldado por declaración jurada.
- Las copias del escrito y todos los anexos se notificarán a cada uno de los demandados.
- Si dentro del plazo previsto el demandado no da aviso de su intención de oponerse, el solicitante podrá someter la cuestión a audiencia y procurar la orden en la fecha determinada.
- Si el demandado tiene intención de oponerse a la solicitud, deberá notificarlo y presentar una declaración jurada de contestación junto con los documentos que la respaldan, de haberlos.
- Una vez presentada la declaración jurada de contestación, el solicitante podrá presentar una declaración jurada de réplica.
- Se solicitará entonces una fecha para la vista y la cuestión se someterá a debate.
- Si la solicitud no puede decidirse en forma adecuada sobre la base de las declaraciones juradas, el tribunal podrá desestimarla o dictar cualquier orden que considere apropiada, con miras a garantizar una decisión justa y rápida.

- 2) Acciones (juicios)

- La acción se inicia mediante un emplazamiento y, normalmente, va acompañada de los detalles de la reclamación, que incluyen una declaración de los hechos en que el demandante funda su pretensión.
- Si el demandado prevé contestar la demanda, deberá presentar el aviso correspondiente dentro del plazo previsto.

- Si el demandado es extranjero, en primer lugar el demandante podrá considerar necesario obtener un embargo preventivo sobre la propiedad de aquél en Sudáfrica, para establecer o confirmar la jurisdicción. En la Ley figuran disposiciones expresas para el embargo con este fin de las marcas registradas.
- Si no se presenta el aviso de intención de contestar la demanda, el demandante podrá solicitar que se dicte una orden sin oposición.
- Tras la presentación del aviso de intención de contestar la demanda, el demandado deberá contestar la demanda y presentar cualquier contrademanda.
- Si el demandado no contesta la demanda en el plazo prescrito, el demandante estará facultado a notificarle la exigencia de contestar dentro de un plazo determinado (apercibimiento); si omite contestar dentro del plazo, ya no le estará permitido hacerlo.
- Tras la presentación por el demandado de la contestación de la demanda y/o de la reconvencción, podrá el demandante presentar una réplica y contestación de la reconvencción.
- Tras la presentación por el demandante de la réplica y/o la contestación de la reconvencción, deberá el demandado presentar una réplica con reconvencción.
- Una vez concluida la sustanciación, existen ciertos procedimientos, incluyendo el examen judicial (en que las partes deberán exhibir todos los documentos o grabaciones que pudieran resultar pertinentes a la causa), la inspección de los documentos así exhibidos, la inspección de los locales o los procedimientos, de ser necesario, la solicitud de detalles pertinentes al juicio y los mandatos de recolectar la prueba en el exterior.
- Antes de someter el asunto a audiencia, el abogado del demandante deberá celebrar una reunión con el demandado, con miras a reducir la duración de la audiencia.
- Antes del juicio, cada parte deberá presentar a la contraria un resumen de las opiniones de los peritos en las que prevé basarse y los fundamentos de dichas opiniones, así como copias de todos los planos, diagramas, modelos, fotografías, etc., de que prevé valerse en el juicio.
- Finalmente, la cuestión se someterá a juicio, durante el cual declararán los testigos, que serán sometidos a interrogatorio, repregunta y nuevo interrogatorio. Ambas partes podrán fundamentar las pretensiones respectivas, que el juez escuchará y tendrá en cuenta para pronunciar su dictamen.

3. Sírvanse determinar todo requisito que deba satisfacer una parte extranjera a fin de iniciar un procedimiento en los tribunales y órganos administrativos mencionados en la respuesta a la pregunta 1 que no se exija de un nacional de Sudáfrica, o de un residente en ella, y citar las disposiciones legales en que se prevén dichas diferencias.

Para iniciar los procedimientos destinados a hacer efectiva la observancia no se exige a una parte extranjera el cumplimiento de requisito alguno que no se aplique a un nacional o residente en Sudáfrica, excepto en el caso en que la parte local está facultada a solicitar que se constituya una garantía (bancaria) para el pago de las costas en caso de que éstas se impongan a la parte extranjera.

4. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula el establecimiento de salvaguardias contra el abuso de los procedimientos judiciales y administrativos de observancia, previéndose que se indemnizará adecuadamente por el daño sufrido a causa de tal abuso. Sírvanse describir los medios de que se dispone en las leyes de Sudáfrica a fin de evitar el abuso de los procedimientos judiciales y administrativos y de indemnizar por los daños sufridos como resultado de tal abuso y citar las disposiciones legales relativas a dichos medios.

No existen disposiciones expresas sobre indemnización en caso de abuso de los procedimientos de observancia. Sin embargo, si una parte es demandada indebidamente o se le impone indebidamente una obligación en procedimientos judiciales civiles, podrá obtener que los procedimientos se archiven y que se condene al promotor a pagarle sus costas judiciales (según la escala punitiva, si corresponde) y la indemnización de cualquier perjuicio que haya sufrido. Además, en ciertos casos, el tribunal podrá exigir que el demandante constituya garantía respecto de las costas, los perjuicios o ambos conceptos.

5. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entre otras cosas, al costo de los procedimientos judiciales y administrativos de observancia. Sírvanse informar acerca de cualesquiera tasas cobradas por las autoridades judiciales y administrativas para iniciar las acciones legales en materia de propiedad intelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, citar las disposiciones legales en las que se establecen dichas tasas y suministrar copias de los documentos utilizados para informar al público acerca de ellas.

No se prevén tasas judiciales para iniciar o continuar las acciones relativas a los derechos de propiedad intelectual, con excepción de la tasa de justicia, pagadera al emitirse el emplazamiento (y que es la misma para todas las causas, también las que no versan sobre propiedad intelectual).

6. En el párrafo 2 del artículo 41 se trata asimismo de la rapidez de los procedimientos judiciales y administrativos de observancia. Sírvanse citar las disposiciones legales por las que se establecen los plazos para los procedimientos judiciales y administrativos y, si aún no se ha hecho, proporcionar copias de las leyes o reglamentos pertinentes.

- a) No existen disposiciones expresas que rijan la duración ni el costo de los procedimientos judiciales. El Reglamento Procesal fija plazos precisos para las diferentes etapas del procedimiento civil. Podrán acordarse prórrogas convenidas entre las partes, o el tribunal podrá concederlas o convalidar el cumplimiento tardío de determinados actos cuando las circunstancias lo justifiquen, lo que prolonga la duración de los procedimientos.
- b) Los plazos fundamentales están fijados en el artículo 6 del Reglamento Procesal Uniforme (para los procedimientos incidentales) y en los artículos 17 y 19 a 29 del Reglamento, respecto de las acciones.¹⁴ No se dispone de datos estadísticos sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

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

Véase la respuesta a la pregunta 6, *supra*.

¹⁴ Esos artículos figuran en el anexo 3 del documento IP/N/6/ZAF/1.

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

Los procedimientos ante el Tribunal Supremo se registran electrónicamente y los litigantes podrán solicitar transcripciones de esos registros. Generalmente las decisiones se emiten por escrito.

9. En el párrafo 3 del artículo 41 se estipula también que las decisiones sobre el fondo de un caso sólo estarán basadas en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas. Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal u órgano administrativo mencionado en la pregunta 1, qué factores pueden ser tenidos en cuenta por un juez o un funcionario administrativo al adoptar una decisión y citar las disposiciones legales que establecen la base sobre la cual pueden adoptar sus decisiones los jueces y funcionarios administrativos.

Tal como se indica en la respuesta a la pregunta 2, más arriba, por lo general en los procedimientos incidentales la prueba se presenta mediante declaración jurada, a menos que el Tribunal indique otra cosa. En los juicios la prueba se presenta verbalmente. La prueba pericial, al igual que las copias de planos, diagramas, etc., deberá ponerse a disposición de la otra parte antes del juicio. Los testigos que declaren verbalmente serán sometidos a repregunta.

Para emitir su dictamen, en primer lugar el juez evaluará la prueba producida, pero podrá tener en cuenta otras leyes del país, por ejemplo, las disposiciones de la Constitución de Sudáfrica.

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

Todos los fallos y decisiones definitivas de los tribunales sudafricanos sobre el fondo de una cuestión podrán ser objeto de revisión y/o apelación, con la excepción de los interdictos temporales (mandamientos interlocutorios).

En la situación jurídica actual de Sudáfrica, un mandamiento interlocutorio (interdicto temporal) no será objeto de revisión ni apelación. Esta situación no está en conflicto con el párrafo 4 del artículo 41, puesto que la decisión relativa a un mandamiento interlocutorio no es una decisión sobre el fondo de una cuestión. Un mandamiento interlocutorio se basa en el equilibrio entre las ventajas e inconvenientes, y no hay decisión sobre el fondo de una cuestión. Para que se le conceda un interdicto temporal, el demandante simplemente deberá demostrar que existe *prima facie* un derecho respecto del cual se comete o se está por cometer una infracción, y que el equilibrio entre las ventajas e inconvenientes privilegia la concesión de un interdicto temporal hasta la conclusión del procedimiento principal.

Además, un mandamiento interlocutorio es precisamente eso, es decir una orden temporal que se dicta en espera de las medidas siguientes del tribunal; si esas medidas no se dictan dentro de un plazo razonable, el mandamiento interlocutorio podrá revocarse. Por lo general, la orden indica un

plazo dentro del cual deberán demostrarse las razones por las que el interdicto temporal no debería pasar a ser permanente, y crea así una oportunidad para que el demandado fundamente su pretensión.

El sistema incluye una salvaguardia contra su abuso, pues el tribunal deberá estar convencido de que el equilibrio entre las ventajas e inconvenientes privilegia la concesión de dicho interdicto y, al considerar este aspecto, el tribunal tendrá en cuenta, entre otras cosas, la condición y la situación financiera de ambas partes, y tomará la decisión sobre la base de la menor injerencia en las actividades de una parte.

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

11. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos judiciales y administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados contra ellos. Sírvanse describir los procedimientos seguidos en cada tipo de tribunal y órgano administrativo mencionado en la pregunta 1 para notificar a las partes demandadas los procedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la información comunicada acerca del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen estos procedimientos.

En los casos de procedimientos por infracción, mediante solicitud o acción, el solicitante/demandante deberá notificar a cada demandado el escrito de pedimento o el emplazamiento conjunto. Deberá demostrarse al tribunal que se ha efectuado la notificación en la debida forma. Por lo general, el acuse de recibo de la notificación se efectuará en el aviso original del escrito de pedimento/emplazamiento, mediante la firma del demandado o su representante.

12. En el artículo 42 se estipula también que las partes en los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual podrán estar representadas por un abogado y no se les impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales. Sírvanse describir cualesquiera limitaciones que existen con arreglo a las leyes de Sudáfrica a la capacidad de una de las partes en dicho procedimiento para estar representada por un abogado independiente y cualquier obligación que se imponga a la parte para que comparezca personalmente en un procedimiento. Sírvanse citar las disposiciones legales por las que se establecen dichas limitaciones y se imponen esas obligaciones.

Las partes podrán representarse por sí mismas ante el Tribunal Supremo, o podrán hacerse representar por un abogado (con derecho de comparecencia) o un defensor del Tribunal Supremo de Sudáfrica.

No se exige la comparecencia personal. Si el titular del derecho debe presentar una prueba fundamental en un juicio, deberá comparecer en persona a ese efecto.

Véanse también: el apartado 3) del artículo 19 de la Ley de Patentes N° 57, de 1978;
el artículo 13 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales N° 195, de 1993.

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

En el campo del derecho de la propiedad intelectual, no existen las limitaciones previstas en la presente pregunta. Sin embargo, figuran algunas disposiciones de protección, tales como las del

apartado 3) del artículo 67 de la Ley de Patentes N° 57, de 1978, que prescriben que una persona no deberá divulgar información secreta sobre procedimientos, si el Delegado de Patentes considera que no sería razonable que lo hiciese, en los casos de una mercancía presuntamente infractora elaborada según un procedimiento destinado a obtener un nuevo producto.¹⁵

14. En el artículo 42 se estipula, con una pequeña excepción, que deberán preverse medios para identificar y proteger la información confidencial durante los procedimientos judiciales y administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Sírvanse describir los medios previstos en las leyes de Sudáfrica para que las partes identifiquen y protejan la información confidencial que debe presentarse a fin de probar sus alegaciones y citar las disposiciones legales en que se establece dicha identificación y protección.

El Tribunal Supremo y el Tribunal del Delegado de Patentes, en ejercicio de las facultades que les son propias, pueden disponer la protección de las informaciones confidenciales aportadas como prueba.

El litigante que quiera proteger esa información podrá solicitar al Tribunal (si no logra un acuerdo con la contraparte) que adopte las disposiciones del caso. La experiencia indica que los tribunales generalmente respaldan tales gestiones en los casos pertinentes.

En el artículo 67 de la Ley de Patentes de 1978, también figuran ciertas disposiciones sobre la no divulgación de los procedimientos secretos.¹⁵

15. En el párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que una de las partes en un procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual aporte la prueba pertinente que se encuentre bajo su control y que haya sido identificada por la parte contraria cuando esta última haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga para sustentar sus alegaciones. Sírvanse describir cómo, y en qué condiciones, los jueces y funcionarios administrativos pueden ordenar que se aporten pruebas pertinentes en los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual y citar las disposiciones legales relativas a dichas órdenes.

El examen judicial y la presentación de los documentos y las grabaciones ante el Tribunal Supremo de Sudáfrica y el Tribunal del Delegado de Patentes, se rigen por el artículo 35 del Reglamento Procesal Uniforme.¹⁶

Sólo se ordenará el examen judicial tras el comienzo de los procedimientos y generalmente sólo después de concluida la sustanciación.

En los casos especiales (tales como la situación "*Anton Piller*"), el tribunal podrá ordenar, a petición de parte y sin notificar a la contraria, que determinados elementos de prueba se pongan en posesión de un Oficial de Justicia para su conservación hasta la instauración de demanda civil.

Las normas relativas a las órdenes del tipo *Anton Piller* están incluidas en el artículo 11¹⁷ de la Ley de Mercancías Falsificadas N° 37, de 1997.

¹⁵ El artículo 67 de la Ley de Patentes figura en el anexo 2 del documento IP/N/6/ZAF/1.

¹⁶ El artículo 35 figura en el anexo 1 del documento IP/N/6/ZAF/1.

¹⁷ El artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura más adelante en el anexo 2.

16. La información cuya aportación puede ordenarse, a que se hace referencia en la pregunta 15, debe estar protegida si tiene un carácter confidencial. Sírvanse describir los medios existentes en las leyes de Sudáfrica a fin de proteger dicha información y citar la disposición legal en la que se establece dicha protección, si esos medios difieren de los que se han descrito en la respuesta a la pregunta 14.

Véase la respuesta a la pregunta 14, más arriba.

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

Las autoridades judiciales de Sudáfrica vacilan mucho antes de ordenar a las personas que revelen, verbalmente o por declaración escrita, información privada (a diferencia de la exhibición de determinados documentos y pruebas, por examen judicial, o en situaciones especiales en que se disponen medidas sin conocimiento previo de la parte contraria). Generalmente esa práctica, aplicada en los procedimientos civiles, es inconstitucional con arreglo a la Constitución de Sudáfrica. En el ámbito penal, la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 contiene ciertas disposiciones sobre la revelación de informaciones por el demandado.

18. En el párrafo 1 del artículo 44 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción o para conseguir este resultado de otra manera, entre otras cosas impidiendo que los productos infractores entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción. Sírvanse describir la autoridad de que disponen los jueces y los funcionarios administrativos a que se hace referencia en la pregunta 1 para ordenar a las partes que desistan de sus infracciones y para impedir que los productos infractores entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Además, sírvanse citar las disposiciones legales por las que se autorizan estas medidas.

Los tribunales sudafricanos correspondientes están facultados a conceder un interdicto (mandamiento judicial) destinado a poner fin a la infracción y a impedir que las mercancías infractoras entren en el mercado y, en general, en los circuitos comerciales, mediante la prohibición de la venta y/o la oferta en venta de dichas mercancías. Asimismo, los tribunales podrán ordenar la entrega de las mercancías infractoras; en el caso de infracción de una marca, la eliminación de la marca infractora de todas las mercancías o, si ello es imposible, la entrega de dichas mercancías.

Véanse, por ejemplo: el apartado 3) del artículo 65 de la Ley de Patentes N° 57, de 1978;

el apartado 3) del artículo 34 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio N° 194, de 1993;

el apartado 1) del artículo 24 de la Ley de Derecho de Autor N° 98, de 1978;

el apartado 3) del artículo 35 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales N° 195, de 1993.

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

Las disposiciones siguientes de la legislación sudafricana sobre propiedad intelectual son pertinentes a la materia en cuestión:

Ley de Patentes N° 57, de 1978:

- artículo 4 el uso con fines de interés público por un Ministro (de momento, aún no se ha invocado este artículo);
- artículo 55 una licencia obligatoria en el caso de una patente dependiente (no se dispone de registros de solicitudes concedidas en virtud de este artículo);
- artículo 56 una licencia obligatoria en el caso de abuso de los derechos de patente (no existen registros de solicitudes concedidas);
- artículo 78 el Ministro (de Comercio e Industria) podrá adquirir una invención o una patente en nombre del Estado (aún no se ha invocado).
- artículo 79 El Ministro de Defensa podrá adquirir en nombre del Estado una invención o una patente respecto de armamentos o definida en la Ley de desarrollo y producción de armamentos de 1968 (aún no se ha invocado).
- El inciso C) del artículo 15 de la Ley de control de medicamentos y sustancias afines N° 101, de 1965: el Ministro de Salud podrá decidir que ciertos derechos de patente no se aplicarán a determinados medicamentos (la Ley se aprobó, pero aún no entró en vigor).

Ley de Dibujos y Modelos Industriales N° 195, de 1993:

- artículo 21 una licencia obligatoria en el caso de abuso de los derechos de un dibujo o modelo (aún no se ha invocado);

Ley de Derecho de Autor N° 98, de 1978:

- artículo 45 el Ministro (de Comercio e Industria) podrá dictar normas que prohíban o autoricen la distribución, presentación o exhibición de ciertas obras (aún no se ha invocado);
- artículo 45A el Ministro podrá dictar normas relativas a la reproducción o adaptación de ciertas obras de arte (este artículo aún no ha entrado en vigor).

20. En el párrafo 1 del artículo 45 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción. Sírvanse describir la autoridad de los jueces y de los funcionarios administrativos a que se hace referencia en la pregunta 1 para ordenar a una parte considerada como infractora que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción. Sírvanse explicar los factores que se tienen en cuenta al fijar el monto del resarcimiento y citar las disposiciones legales que autorizan las órdenes sobre el pago de resarcimientos.

De conformidad con la Ley de Patentes de 1978 (modificada), la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1993 (modificada), la Ley de Derecho de Autor de 1978 (modificada) y la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1993 (modificada) y el Reglamento Procesal del Tribunal Supremo y del Tribunal del Delegado de Patentes, estos tribunales están facultados, en casos de infracción, a imponer el resarcimiento de los daños y perjuicios a la parte que cometió la infracción. Todas las leyes citadas prevén la indemnización de los daños y perjuicios (cuya base normal consiste en la pérdida patrimonial efectivamente sufrida) o, en su lugar, el pago de la regalía razonable que un licenciatario habría tenido que pagar por la utilización del derecho de propiedad intelectual en cuestión. La Ley de Derecho de Autor también contiene disposiciones (el apartado 3) del artículo 24) sobre la condena a un resarcimiento punitivo. Estas medidas sólo pueden obtenerse en vía de acción.

Asimismo, los tribunales están facultados a ordenar que se realice una investigación de los daños sufridos, con el fin de determinar la cuantía de la indemnización o la regalía que habrá de imponerse.

21. En el párrafo 2 del artículo 45 se estipula que los jueces y los funcionarios administrativos estarán facultados para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados. Sírvanse describir la autoridad de los jueces y funcionarios administrativos a que se hace referencia en la pregunta 1 para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho, las condiciones en que puede dictarse dicha orden, los factores que se tienen en cuenta al fijar el monto de los gastos, y citar las disposiciones legales por la que se autorizan dichos pagos.

La competencia propia de los tribunales los faculta a condenar en costas y costos a favor de la parte vencedora, y los costos comprenderían, normalmente, los honorarios de los abogados y los desembolsos o gastos. En virtud del Reglamento sobre los procedimientos ante los tribunales, se impone invariablemente la condena a su pago en favor del litigante ganador, según la escala fijada por un arancel. En ciertos casos, el tribunal podrá imponer el pago de costas judiciales punitivas de mayor cuantía para expresar su desaprobación ante la forma en que se ha conducido un litigante.

22. En el artículo 46 se estipula que los jueces y los funcionarios administrativos estarán facultados para ordenar, en ciertas circunstancias, otros recursos, en particular que las mercancías sean apartadas de los circuitos comerciales, o que sean destruidas así como que se destruyan los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores. Sírvanse describir los demás recursos disponibles con arreglo a las leyes de Sudáfrica, las condiciones en que puede ejercerse dicha autoridad, los factores que se tienen en cuenta al determinar el carácter de los recursos disponibles, y citar las disposiciones legales relativas a dichos recursos.

La Ley de Patentes, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y la Ley de Derecho de Autor de Sudáfrica prevén los recursos siguientes, que podrán ordenarse en los procedimientos por infracción, a saber:

- interdictos (mandamientos judiciales);
- daños y perjuicios (véase la respuesta a la pregunta 20);
- entrega de las mercancías infractoras (véase la respuesta a la pregunta 18, más arriba).

En esas cuatro normas de propiedad intelectual no se prevé expresamente que el propósito de la orden de entrega de las mercancías infractoras sea su destrucción.

23. En el artículo 47 se estipula que los Miembros de la OMC podrán autorizar a los jueces y a los funcionarios administrativos para que ordenen a los infractores que informen a los titulares de los derechos sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución. Sírvanse describir toda autoridad de que dispongan los jueces y funcionarios administrativos con arreglo a las leyes de Sudáfrica para ordenar a los infractores que informen a los titulares de los derechos sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución, y describir las condiciones en que puede ejercerse esa autoridad. Sírvanse citar las disposiciones legales relativas a dichos recursos.

Los tribunales sudafricanos, especialmente en las situaciones en que se disponen medidas sin conocimiento de la parte contraria, gozan de competencia propia para conceder una orden *Anton Piller* destinada a obtener la exhibición de determinados documentos y pruebas. En el ámbito penal, la Ley de Mercancías Falsificadas N° 37, de 1997, contiene ciertas disposiciones relativas a la divulgación de información por un demandado, incluida la referente a la identidad de quien suministró las mercancías falsificadas en cuestión o la fuente de la que se obtuvieron. Esta Ley prescribe ciertas salvaguardias para impedir el abuso de esas facultades. A este respecto, véase la disposición del artículo 5 de la Ley de Mercancías Falsificadas.¹⁸

Esa Ley también prevé la concesión de una orden de tipo *Anton Piller* para autorizar la realización de registros para el embargo de elementos de prueba, antes de la demanda civil. Dicha orden podrá dictarse sin noticia previa de la contraparte. A este respecto, véase el artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas.¹⁹

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

En la Ley de Mercancías Falsificadas N° 37, de 1997, figuran disposiciones sobre ciertas exenciones respecto de los inspectores (tal como se define el concepto). Esos inspectores o el Estado serán responsables sólo si actuaron con culpa grave o de mala fe. A este respecto, véase el artículo 17.²⁰

¹⁸ El artículo 5 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura más adelante en el anexo 1.

¹⁹ El artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura más adelante en el anexo 2.

²⁰ El artículo 17 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura más adelante en el anexo 4.

Medidas provisionales

25. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual. Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse informar acerca de las medidas provisionales de que se dispone a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual. Sírvanse citar la disposición legal pertinente por la que se establecen estos recursos provisionales.

En Sudáfrica, no existen disposiciones provisionales ni procedimientos administrativos sobre el fondo de los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual.

Respecto de todos los derechos de propiedad intelectual indicados en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, están disponibles las siguientes medidas judiciales provisionales:

- a) el otorgamiento de mandamientos urgentes y provisionales en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual en que exista urgencia. La facultad de dictar tales medidas deriva de las facultades propias del Tribunal Supremo y del Tribunal del Delegado de Patentes;
- b) la realización de registros y el embargo de elementos de prueba, antes de la demanda civil, para preservar tales pruebas en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual. Estas medidas pueden otorgarse a pedido de parte y sin notificación de la contraria conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997.¹⁹ Del mismo modo pueden otorgarse medidas análogas fundadas en el *common law* y en las facultades y la competencia propias de los tribunales.
- c) el examen judicial de documentos y grabaciones antes de darse por clausurada la sustanciación, mediante autorización del tribunal, si se acredita fundamento suficiente.

26. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán autorizadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. Sírvanse determinar las medidas provisionales de que se dispone para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción y citar la disposición legal pertinente.

Tampoco existen disposiciones relativas a la concesión por las autoridades administrativas de medidas destinadas a preservar la prueba en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual.

- a) El artículo 35 del Reglamento Procesal Uniforme²¹ se ocupa del examen judicial y presentación de documentos y grabaciones ante el Tribunal Supremo de Sudáfrica y el Tribunal del Delegado de Patentes. El examen judicial sólo podrá ordenarse

²¹ El artículo 35 del Reglamento figura en el anexo 1 del documento IP/N/6/ZAF/1.

después de la iniciación de los procedimientos y, por lo general, sólo se ordena después de clausurada la sustanciación.

- b) En casos especiales (como las situaciones "*Anton Piller*"), el tribunal podrá ordenar a pedido de parte y sin notificar a la contraria que determinados elementos de prueba se pongan en poder de un Oficial de Justicia para su conservación hasta la instauración de demanda civil. El tribunal goza de esta prerrogativa en virtud de la competencia y las facultades que le son propias.
- c) En los casos de mercancías falsificadas que infringen el derecho de autor y el derecho de marcas, el artículo 11²² de la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 prevé ciertas facultades en las situaciones de tipo *Anton Piller*.

27. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula que los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales y administrativas para que adopten medidas provisionales sin haber oído a la otra parte. Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir brevemente las circunstancias en que las autoridades judiciales y administrativas están facultadas para adoptar medidas provisionales sin haber oído a la otra parte y citar la disposición legal pertinente.

Las medidas que se toman sin haber oído a la otra parte están previstas en el artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 (la denominada "orden *Anton Piller* legislativa");²² podrá también dictarlas el tribunal, en virtud de las facultades y la competencia que le son propias (la denominada "orden *Anton Piller* jurisprudencial"). Las medidas provisionales previstas en la Ley sobre Mercancías Falsificadas podrán invocarse en los casos de comercio de mercancías falsificadas; los procedimientos previstos en el derecho anglosajón no se limitan a los derechos de propiedad intelectual y, por lo general, podrán utilizarse si se teme que la prueba se oculte o destruya.

Estas órdenes (tanto la legislativa como la jurisprudencial) se describen detalladamente en una sección de un artículo redactado por un abogado sudafricano de la propiedad intelectual.²³

28. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y los órganos administrativos estarán facultados para adoptar medidas provisionales cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause "daño irreparable" al titular de los derechos. Sírvanse describir brevemente los elementos que requieren las autoridades mencionadas en las respuestas de las preguntas 25, 26 y 27 para establecer la existencia del "daño irreparable" al titular de los derechos.

La legislación sudafricana establece una distinción clara entre los interdictos/mandamientos judiciales interlocutorios y definitivos. En general, se acepta que deberán cumplirse los requisitos siguientes para poder obtener un interdicto interlocutorio o provisional:

- a) la presunción de un derecho, aunque quepa alguna duda;
- b) el temor fundado de que se produzca un daño irreparable si no se concede el mandamiento interlocutorio y, finalmente, se concede la reparación definitiva;
- c) la ponderación de ventajas e inconvenientes deberá privilegiar la concesión del mandamiento interlocutorio; y

²² El artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura más adelante en el anexo 2.

²³ El artículo figura en el anexo 5 del documento IP/N/6/ZAF/1.

- d) la falta de cualquier otra medida satisfactoria.

En las causas sobre propiedad intelectual, generalmente el daño irreparable será de índole económica. El temor del daño irreparable deberá ser objetivamente razonable.

29. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula también que las autoridades judiciales y los órganos administrativos estarán facultados para adoptar medidas provisionales cuando haya un "riesgo demostrable de destrucción de pruebas". Sírvanse describir brevemente qué factores tienen en cuenta las autoridades competentes para determinar si existe un "riesgo demostrable de destrucción de pruebas".

En el contexto de la concesión de una orden *Anton Piller* legislativa, de conformidad con el artículo 11 de la Ley sobre Mercancías Falsificadas, el tribunal deberá estar convencido de que:

- a) es probable que se frustre el derecho del solicitante al examen judicial de los documentos en los procedimientos normales, ya sea por la naturaleza de las mercancías falsificadas o por otras circunstancias; o
- b) en caso de seguirse o aplicarse los procedimientos judiciales normales, es probable que las mercancías correspondientes a las cuestiones planteadas en ellos, o pruebas relacionadas con operaciones o actos de comercio con esas mercancías, se destruyan, alteren, coloquen o retiren de tal manera que el solicitante se vea efectivamente impedido de tener acceso a ellas.

En el contexto de la concesión de una orden *Anton Piller* jurisprudencial, el solicitante deberá demostrar que existe un temor real y fundado de que se oculte o destruya la prueba pertinente, o que desaparezca de alguna forma para el momento en que el asunto o llegue a la etapa en que podría exigirse su presentación para el examen judicial.

Véase *Shoba contra OC, Temporary Police Camp, Wagindrift Dam* 1995 (4) SA 1 (A), en fojas 15; el dictamen es del Juez Corbett.

30. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para exigir al demandante que presente pruebas con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción. Con respecto a cada derecho de propiedad intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir las pruebas que debe presentar el titular a fin de establecer su carácter de titular del derecho.

Para conceder un mandamiento judicial temporal o provisional, nuestros tribunales exigen al solicitante que demuestre *prima facie* su pretensión, es decir, que demuestre la presunción de un derecho y que es probable que la decisión final le sea favorable, aunque quepa considerar que esa probabilidad no es fuerte. Véase *Ferreira contra Levin* NO 1995 (2) SA 813 (W), en fojas 832.

31. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para ordenar que se aporte una fianza o garantía equivalente para proteger al demandado. Con respecto a cada derecho de propiedad intelectual determinado en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse citar la disposición legal por la que se establece una fianza o garantía equivalente.

Entre las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado en estas situaciones figura el requisito aplicado generalmente de que el solicitante de esas medidas

constituya garantía respecto de las costas y los eventuales perjuicios. Además, en el caso de los procedimientos correspondientes al artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 (y los procedimientos equivalentes fundados en el régimen común) el acusado o demandado tendrá derecho a que se adelante la fecha de comparecencia en relación con cualquier orden dispuesta por el tribunal, mediante solicitud formulada con 24 horas de anticipación, con miras a dejar sin efecto la orden.

32. En el párrafo 4 del artículo 50 se estipula que se notificará a las partes cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte. Sírvanse describir brevemente los procedimientos seguidos por cada autoridad que pueda adoptar dichas medidas a fin de notificar a las partes afectadas y señalar el plazo en que debe efectuarse la notificación.

Si se obtiene una medida provisional a petición de parte y sin haber oído a la contraria, sobre la base del régimen común (por ejemplo, mediante un mandamiento *Anton Piller* o en caso de urgencia), el tribunal dispondrá, en el propio mandamiento, la forma de notificar al demandado. Por ejemplo, podrá tratarse de un mandamiento condicional que ordene que el demandado manifieste el día de comparecencia las razones por las que un interdicto provisional no debería mantenerse en vigor hasta la decisión sobre la acción principal. La fecha de comparecencia para un mandamiento a petición de parte y sin notificar a la contraria podrá anticiparse mediante aviso previo con 24 horas de antelación.

En la causa *Shoba* (véase más arriba), el tribunal incluyó en su mandamiento los párrafos siguientes:

- a) que el abogado del solicitante presente ante este tribunal una declaración jurada exponiendo de qué manera se ejecutó la orden, qué parte de los locales se inspeccionó y las observaciones del abogado del solicitante durante el transcurso de esa inspección; y que se dé traslado a los demandados de una copia de esa declaración jurada, junto con los documentos presentados en ese procedimiento, así como del mandamiento del tribunal;
- b) que cualquier parte interesada está autorizada a solicitar ante este tribunal, mediante un aviso por escrito con 24 horas de antelación, como mínimo, que se modifique o deje sin efecto la orden, o que se conceda cualquier otra medida pertinente; y a presentar las declaraciones juradas que pudieran ser necesarias a ese respecto.

En lo relativo al mandamiento *Anton Piller* legislativo, se ocupa de esos aspectos el apartado 5) del artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas.²⁴

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

Véase la respuesta a la pregunta 32, más arriba.

34. En el párrafo 5 del artículo 50 se estipula que se facultará a las autoridades competentes para que exijan a los demandantes que presenten cualquier otra información necesaria para la identificación de las mercancías en relación con las cuales la autoridad debe poner en ejecución las medidas provisionales. Sírvanse describir brevemente qué otra información pueden

²⁴ El artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas figura más adelante en el anexo 2.

requerir las autoridades y citar la disposición legal por la que se establece la base de esta información complementaria.

Si se dicta un mandamiento interlocutorio, habitualmente los tribunales especificarán en la orden que el emplazamiento para responder a la acción principal se emita según el orden prescrito.

Al ejercer sus facultades discrecionales para dictar una medida provisional, los tribunales podrán imponer ciertas condiciones razonables, como, por ejemplo, que si no se inicia la acción principal o el demandante omite probar sus alegaciones en ésta, se asuma la responsabilidad hacia el demandado por los daños y perjuicios sufridos.

Véase *Hillman Bros (West Rand) Pty Ltd* contra *Van den Heuvel* 1937 WLD 41; *Chopra* contra *Sparks Linemas (Pty) Ltd* 1973 (4) SA 372 (D); y *Stellenbosch Wine Trust Ltd* contra *Oude Meester Group Ltd* 1977 (2) SA 221 (C).

35. En los párrafos 6 y 8 del artículo 50 se estipula que si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable, las medidas provisionales adoptadas por las autoridades competentes se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado. Sírvanse indicar las disposiciones pertinentes de las leyes de Sudáfrica por las que se autoriza la revocación o la suspensión de las medidas provisionales si los procedimientos de revisión no se inician dentro de un plazo razonable y especifiquen lo que constituye un "plazo razonable" para iniciar los procedimientos.

Véase la respuesta a la pregunta 34, más arriba.

36. En los párrafos 7 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al demandado una indemnización adecuada por cualquier daño causado por la adopción de las medidas provisionales cuando dichas medidas hayan sido revocadas o hayan caducado, o cuando se haya determinado que no hubo infracción o amenaza de infracción. Sírvanse describir cómo determinan las autoridades competentes la "indemnización adecuada".

Véase la respuesta a la pregunta 34, más arriba.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera²⁵

37. En el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los países adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho pueda presentar una demanda con objeto de que se suspenda la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. Sírvanse precisar las autoridades competentes de Sudáfrica facultadas para recibir demandas de que se suspenda el despacho de las mercancías que se sospecha son causa de una infracción y citar la ley o el reglamento pertinente relativo a dicha autoridad.

El procedimiento que se expone a continuación se refiere a las disposiciones de la Ley de Mercancías Falsificadas. La responsabilidad de imponer en la frontera los derechos de propiedad intelectual corresponde al Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales. El demandante deberá proporcionar al Delegado una muestra de las mercancías protegidas que contengan el objeto de los

²⁵ Nota relativa a las respuestas 37 a 54: la Ley de Mercancías Falsificadas N° 37, de 1997, entró en vigor en Sudáfrica el 1° de enero de 1998. En esa Ley figuran disposiciones extensas sobre las medidas destinadas a prevenir la falsificación; también se ocupa de la importación y exportación de mercancías falsificadas.

derechos de propiedad intelectual cuya protección se procura, o bien información suficiente que permita comprobar sus características distintivas esenciales, materiales u otras; informaciones y detalles suficientes acerca de la vigencia y el alcance del derecho de propiedad intelectual, así como sobre la titularidad de ese derecho. Sin embargo, el Delegado sólo podrá incautarse de esas mercancías durante un plazo que no se extenderá más allá del último día de vigencia del derecho de propiedad intelectual en cuestión. El Delegado no estará obligado a aprehender las mercancías infractoras a menos que se le proporcione la garantía necesaria, en la forma y cuantía que establezca, para indemnizar a las autoridades aduaneras y a sus funcionarios de cualquier responsabilidad en que puedan incurrir como consecuencia de la incautación y retención de las mercancías.

No se establece una indemnización determinada al importador y propietario de las mercancías cuyo despacho se haya suspendido. Sin embargo, si dicha suspensión se lleva a cabo por iniciativa de un denunciante, cualquier persona que haya sufrido daños o perjuicios por la suspensión del despacho de las mercancías denunciadas como falsificadas, o por cualquier medida adoptada por un inspector al llevar a cabo la incautación, tendrá derecho a reclamar al denunciante daños y perjuicios. Sólo podrá reclamarse indemnización al Delegado si éste o sus funcionarios han incurrido en culpa grave en la incautación de las mercancías o en su retención o almacenamiento, o han actuado de mala fe en el cumplimiento de sus obligaciones.

El denunciante tendrá derecho a recibir copia de cualquier declaración formulada y de cualquier otro documento de prueba obtenido por los inspectores de aduanas en el ejercicio de sus facultades de registro, incautación y retención. El denunciante y la persona sospechosa tendrán derecho a examinar cualquier mercancía incautada por el Delegado.

Otras informaciones acerca de las disposiciones de la nueva Ley de Mercancías Falsificadas podrán recabarse de un artículo de un abogado sudafricano especializado en temas de propiedad intelectual que se publicará en breve en una revista jurídica sudafricana.²⁶

38. Sírvanse describir los procedimientos que debe seguir el titular de un derecho para obtener que las autoridades competentes le otorguen protección en frontera, por ejemplo si deben presentar formalmente una solicitud a la autoridad judicial o administrativa competente, así como la información que debe contener la solicitud de suspensión del despacho, y citar la ley o los reglamentos que rigen estos procedimientos.

De conformidad con la Ley de Mercancías Falsificadas, la solicitud de incautación de mercancías infractoras por un inspector o el Delegado constituye un procedimiento administrativo sencillo y breve. La Ley de Mercancías Falsificadas sólo entró en vigor el 1º de enero de 1998 y, en consecuencia, no se dispone de información alguna que pueda dar más indicaciones acerca de la puesta en práctica de dichos procedimientos.

Las mercancías incautadas deberán restituirse a la persona sospechosa si el interesado no formula denuncia penal ni promueve demanda civil en los tres días siguientes a la notificación de dicha incautación. Si se formula denuncia penal, las mercancías se restituirán a la persona sospechosa, en los 10 días siguientes a la notificación de la incautación de las mercancías por el inspector, a menos que el Estado le informe por escrito de su propósito de promover acusación contra él por haber cometido un delito de comercio de mercancías falsificadas.

El Delegado tiene facultades para actuar por iniciativa propia en relación con cualquier acto o comportamiento del que considere o sospeche que constituye comercio de mercancías falsificadas.

²⁶ El artículo figura en el anexo 5 del documento IP/N/6/ZAF/1.

Sin embargo, cuando el Delegado o sus funcionarios han actuado por iniciativa propia, éste deberá hallar un denunciante interesado en las mercancías, sin lo cual deberán liberarse.

Los inspectores están facultados para entrar en cualquier local, efectuar registros e incautarse de cualquier mercancía falsificada. Antes de hacer uso de tales facultades, el inspector debe cerciorarse de que, presumiblemente, el denunciante o la persona que formula la acusación tenga derecho a actuar de ese modo, de que las mercancías que se aduce que son "bienes protegidos" lo sean, y de que estén vigentes los derechos de propiedad intelectual de los que se alega que han sido aplicados a las mercancías infractoras; y también de que la sospecha en que se funda la denuncia parezca razonable a la luz de las circunstancias.

En respuesta a las preguntas indicadas más abajo, se remite a las disposiciones expresas de la Ley de Mercancías Falsificadas.

39. Sírvanse explicar de qué procedimientos, permitidos con arreglo al artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone para impedir la exportación de mercancías que se sospecha son causa de infracciones en materia de derechos de autor y/o marcas de fábrica o de comercio.

- a) No existen prohibiciones ni exclusiones expresas con respecto a las mercancías procedentes de otro miembro de una unión aduanera, las mercancías en tránsito o las importaciones insignificantes.

Con respecto a las mercancías que contienen obras objeto de derecho de autor, puede ocurrir que, aunque hayan sido colocadas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, estén sujetas a decomiso si ese titular ha cedido su derecho de autor sobre las mercancías, o respecto de su embalaje, a una empresa licenciataria y distribuidora sudafricana. En otras palabras: las denominadas "mercancías grises", en algunos casos, pueden dar lugar a la suspensión de su despacho por las autoridades aduaneras. Nuestra Ley de Derecho de Autor establece un mecanismo por el cual el licenciatario o distribuidor local puede ser cesionario del derecho de autor respecto de una obra o de mercancías que la contienen, impidiendo en consecuencia su importación a Sudáfrica aun cuando procedan de su verdadero fabricante. La cuestión jurídica que se plantea en estos casos consiste en si la fabricación de tales mercancías en Sudáfrica habría constituido una infracción del derecho de autor que contienen.

Las disposiciones en frontera están destinadas específicamente a impedir la importación a Sudáfrica de mercancías falsificadas, si bien esas disposiciones son igualmente aplicables a las exportaciones en el sentido de que, si se identifican mercancías falsificadas, se decomisan igualmente.

- b) El artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo que figura más adelante en el anexo 3.²⁷

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

²⁷ Únicamente en inglés.

Véase la respuesta a la pregunta 39 *supra*.

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

Véase la respuesta a la pregunta 38 *supra*.

42. En el artículo 52 se estipula que las autoridades competentes comunicarán al titular del derecho, dentro de un plazo razonable, si han aceptado su demanda. Sírvanse explicar dentro de qué plazo la autoridad competente responde a una solicitud de suspensión del despacho de las mercancías y, en caso de que se acepte su demanda, el plazo en que se adoptará la medida coercitiva.

La disposición pertinente del artículo 15 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone que el titular del derecho de propiedad intelectual deberá solicitar al Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales la incautación y la retención de las mercancías falsificadas. Esta disposición obliga al Delegado a notificar por escrito al denunciante, dentro de un plazo razonable, si se ha concedido o denegado la solicitud. Resultan pertinentes las observaciones sobre la determinación de un plazo razonable que se exponen en la respuesta a la pregunta 45 *infra*.

43. En el párrafo 1 del artículo 53 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sean suficientes para proteger al demandado e impedir abusos. Sírvanse verificar si las autoridades competentes antes mencionadas están facultadas para exigir una fianza o garantía equivalente y citar las disposiciones legales o los reglamentos que les otorgan esta facultad.

El apartado 4) del artículo 7 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:

- "a) Cualquier persona perjudicada por la incautación de mercancías efectuada de conformidad con el apartado 1) del artículo 4 podrá solicitar en cualquier momento al tribunal, mediante pedimento, que se declare que las mercancías incautadas no son mercancías falsificadas y se ordene su restitución.
- b) El tribunal podrá otorgar o denegar la medida solicitada o dictar la orden que estime justa y apropiada conforme a las circunstancias, incluida una indemnización de daños y perjuicios y la condena al pago de costas y costos, si procede.
- c) Si el tribunal que no hace lugar a un pedimento de esta clase lo considera justo y apropiado según las circunstancias, podrá disponer que el denunciante constituya garantía a favor del solicitante respecto de las mercancías, por la cuantía y en la forma que el tribunal determine, siempre y cuando las mercancías se hayan aprehendido de conformidad con una denuncia presentada según lo dispuesto en el apartado 1) del artículo 3."

Además, el apartado 7) del artículo 15 dispone lo siguiente:

"Las autoridades aduaneras no estarán obligadas a actuar de conformidad con el apartado 4), a menos que el titular de los derechos de propiedad intelectual, de los que se presume que las mercancías son objeto, constituya ante el Delegado una fianza en la forma y la cuantía que éste determine para indemnizar a las autoridades aduaneras y a sus funcionarios por cualquier responsabilidad en que puedan incurrir como consecuencia de la incautación y retención de

las mercancías o de cualquier acto relacionado con ellas, realizado efectiva o presuntamente en virtud del presente artículo y para cubrir cualquier gasto que pudiera haber generado la incautación y la retención de las mercancías."

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

La expresión "derecho de propiedad intelectual" mencionada más arriba, se refiere a los derechos respecto de una marca conferidos por la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1993, al derecho de autor respecto de cualquier obra, de conformidad con la Ley de Derecho de Autor de 1978, o a un derecho exclusivo de uso, en relación con las mercancías, conferido por un aviso publicado conforme al artículo 15 de la Ley sobre Marcas de Mercancías. Este significado de la expresión "propiedad intelectual" es más limitado que el significado que normalmente se le atribuye. Por lo general, la "propiedad intelectual" engloba también las patentes y los dibujos o modelos industriales. Sin embargo, a los efectos de la Ley, esas dos formas de propiedad intelectual quedan al margen.

45. En el artículo 54 se estipula que se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión o el despacho de las mercancías. Sírvanse especificar el plazo en el cual la autoridad competente debe notificar que se ha suspendido el despacho de las mercancías.

La ley no impone plazos, salvo la disposición del inciso d) del apartado 1) del artículo 7 de la Ley de Mercancías Falsificadas (Nº 37 de 1997) que establece que el inspector deberá notificar por escrito a la persona cuyas mercancías falsificadas se incautan, e informarle de la ejecución de la medida por el inspector y de la dirección del depósito de mercancías falsificadas en que éstas se guardan. Con arreglo al régimen común anglosajón de aplicación en Sudáfrica, la notificación deberá entregarse dentro de un plazo razonable; quedará a discreción del tribunal que entiende en la causa, tras el examen de los hechos y las circunstancias de cada asunto, determinar si el cumplimiento de dichos plazos es razonable o no.

"7.1) Un inspector que, en el cumplimiento de sus funciones con arreglo al apartado 1) del artículo 4, se hubiese incautado de cualesquiera mercancías que se sospeche son falsificadas, deberá:

- d) notificar por escrito e informar a las siguientes personas de la ejecución de la medida por el inspector, conforme al apartado 1) del artículo 4 y de la dirección del depósito de mercancías falsificadas en que éstas se guarden:
 - i) la persona cuyas mercancías se aprehendieron; y
 - ii) asimismo:
 - aa) el denunciante, si el inspector hizo uso de sus facultades con arreglo al apartado 1) del artículo 4 como consecuencia de una denuncia presentada en virtud del apartado 1) del artículo 3; o
 - bb) toda persona que, en relación con esas mercancías, cumpla con las condiciones establecidas en el apartado 1) del artículo 3 para ser

denunciante, aunque todavía no hubiese presentado la denuncia en el momento del ejercicio de esas facultades por el inspector, por su propia iniciativa, tal como se prevé en el apartado 4) del artículo 3."

46. En el artículo 55 se establece claramente que el titular de un derecho que solicita la suspensión del despacho de las mercancías infractoras debe iniciar un procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo ante la autoridad apropiada en un plazo razonable o bien se procederá al despacho de las mercancías. Sírvanse indicar las autoridades ante las cuales un demandante/una parte puede iniciar un procedimiento sobre el fondo del caso que permita a las autoridades aduaneras suspender el despacho de las mercancías durante más de 10 días hábiles.

Los tribunales competentes serían el Tribunal Supremo y los juzgados de paz. Por lo general, los tribunales competentes para entender en la causa se determinarían según el valor de las mercancías que constituyesen el objeto de cualquier acción ante esos tribunales.

47. En el artículo 55 se estipula que se procederá a una revisión en un plazo razonable, a petición del demandado, con objeto de decidir si las medidas de suspensión deben modificarse, revocarse o confirmarse mientras se llega a un resultado del procedimiento sobre el fondo. Sírvanse indicar la autoridad que está facultada para llevar a cabo esa revisión, describir el procedimiento utilizado y citar la ley o los reglamentos aplicables.

Si no se inicia una acción judicial dentro del plazo prescrito de tres o 10 días, las mercancías falsificadas incautadas por un inspector deberán liberarse. Si el demandante inicia una acción por infracción y su demanda es desestimada por el tribunal, éste podrá disponer, a pedido del demandado o de toda otra persona interesada que alegue derechos respecto de las mercancías, que éstas se entreguen al demandado o la persona interesada que haya demostrado tener derecho a ello. La revisión o la modificación de un mandamiento podrán realizarse mediante los procedimientos judiciales normales. Se refiere a ello el artículo 4 de la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997.

48. En el artículo 56 se estipula que las autoridades estarán facultadas para ordenar al demandante que indemnice a la parte demandada por cualquier daño causado por la retención infundada de las mercancías. Sírvanse indicar las autoridades que pueden ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario o al propietario de las mercancías una indemnización por el daño causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, y citar la ley y los reglamentos aplicables.

El apartado 1) del artículo 17 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:

"Toda persona que haya sufrido un perjuicio o pérdida causados por la incautación, retiro o retención indebidos de mercancías de las que se ha aducido que eran falsificadas, o por cualquiera de las medidas previstas en los incisos a), b), o c) del apartado 1) o en el apartado 2) del artículo 7, adoptada indebidamente por un inspector en virtud de ese artículo en combinación con el inciso a) del artículo 4, o causados durante la incautación, retiro o retención de esas mercancías, o como consecuencia de ellos, de conformidad con la presente Ley, tendrá derecho a reclamar una indemnización por esos perjuicios o pérdidas. De conformidad con el apartado 2), la indemnización deberá reclamarse al denunciante y no podrá dirigirse contra el Estado, el inspector ni el encargado del depósito de mercancías falsificadas en que estén o hubiesen estado retenidas las mercancías."

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

oportunidades para que haga inspeccionar las mercancías sospechosas que han sido retenidas por las autoridades aduaneras.

El artículo 8 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:

- "1) Las mercancías incautadas de conformidad con el apartado 1) del artículo 4 deberán depositarse en condiciones de seguridad en un depósito de mercancías falsificadas hasta que el encargado de ese depósito:
 - a) reciba la orden de un tribunal competente de restituir, liberar o destruir esas mercancías o proceder con ellas en otra forma indicada en esa orden; o
 - b) reciba instrucciones del inspector correspondiente, en los casos previstos en el inciso b) del apartado 1) o en los incisos a), b), o c) del apartado 2) del artículo 9, a los efectos de restituir las mercancías al sospechoso.
- 2) Las mercancías incautadas de conformidad con el apartado 1) del artículo 4 podrán ser inspeccionadas por el denunciante o, de ser el caso, la persona con derecho a serlo, (de haberlo) el sospechoso y cualquier otra persona interesada, en el depósito de mercancías falsificadas, durante el horario normal de cualquier día hábil.
- 3) El encargado del depósito de mercancías falsificadas, a petición del denunciante o la persona con derecho a serlo (según el caso) o el sospechoso, deberá permitir el acceso a las mercancías retenidas, para la realización de pruebas o análisis por el denunciante o el sospechoso o en nombre de ellos, si se ha cerciorado de que la solicitud es razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de las mercancías confiscadas, la naturaleza de las pruebas o análisis que se han de realizar y la competencia e idoneidad de la persona que ha de llevar a cabo las pruebas o análisis.
- 4) El encargado de un depósito de mercancías falsificadas que no esté dispuesto a permitir el acceso del sospechoso a las mercancías retenidas colocadas bajo su custodia, para la realización de pruebas o análisis por cualquier persona o por una persona determinada, deberá dar cuenta del asunto al denunciante o la persona con derecho a serlo (según el caso), que a su vez deberán confirmar o revocar esa decisión en 48 horas.
- 5)
 - a) Si el denunciante confirma la decisión de no permitir el acceso del sospechoso a las mercancías retenidas para realizar pruebas o análisis, deberá comunicar esa decisión por escrito al sospechoso y éste podrá solicitar una orden al tribunal para que la revoque y autorice el acceso solicitado a las mercancías.
 - b) El tribunal deberá hacer lugar a esa solicitud si considera que la decisión no es razonable, a la luz de las circunstancias."

Las mercancías incautadas deberán liberarse si no se presenta una denuncia penal ni se entablan acciones penales ni civiles contra el sospechoso.

50. En el artículo 57 se estipula también que, cuando la decisión sobre el fondo del asunto sea favorable al titular del derecho, las autoridades competentes podrán asimismo estar facultadas para comunicar al titular del derecho información acerca del importador, el consignador y el consignatario. Si las autoridades competentes de Sudáfrica pueden comunicar información relativa al importador, el consignador o el consignatario al titular del derecho, sírvanse explicar cómo se proporcionan al demandante las informaciones acerca de los nombres y direcciones de los consignadores, importadores y consignatarios y de la cantidad de

mercancías de que se trata, después de haberse adoptado una decisión positiva sobre la infracción, es decir, si las autoridades comunican automáticamente la información o lo hacen previa presentación de una solicitud por escrito del titular del derecho, etc. Sírvanse citar la ley o los reglamentos relativos a estas facultades.

El inciso d) del apartado 1) del artículo 10 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:

"...que el acusado o demandado (según el caso) haga conocer la fuente de la que se han obtenido esas mercancías, si se comprueba que son falsificadas, así como la identidad de las personas involucradas o aparentemente involucradas en la importación, exportación, fabricación, producción o distribución de las mercancías falsificadas, y las vías de distribución de esas mercancías."

51. En el artículo 58 se especifican los procedimientos que deben seguirse cuando las autoridades competentes pueden actuar de oficio. Sírvanse explicar si las autoridades competentes de Sudáfrica están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo, determinar las esferas de propiedad intelectual en las que puede llevarse a cabo una actuación de oficio.

El apartado 4) del artículo 3 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:

"Las disposiciones precedentes del presente artículo no impiden a los inspectores adoptar cualquier medida adecuada con arreglo al apartado 1) del artículo 4, por propia iniciativa, en relación con cualquier acto o comportamiento que se considera o se sospecha que constituye comercio de mercancías falsificadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo."

Los ámbitos de la propiedad intelectual afectados son las marcas de fábrica o de comercio y el derecho de autor.

52. En el artículo 59 se determinan los recursos que deben estar disponibles, entre los cuales la destrucción o apartamiento fuera de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras. Sírvanse explicar lo que está permitido por ley en Sudáfrica en cuanto a las mercancías infractoras, es decir si la ley permite la destrucción, el apartamiento o ambas cosas. Sírvanse citar la ley o los reglamentos pertinentes.

El apartado 1) del artículo 20 de la Ley de Mercancías Falsificadas dispone lo siguiente:

"Con sujeción al artículo 10, el tribunal que condene a una persona por un delito previsto en el apartado 2) del artículo 2 podrá ordenar que las mercancías falsificadas en cuestión sean decomisadas por el Estado o que se destruyan esas mercancías y sus embalajes y, en su caso, cualquier instrumento utilizado por la persona condenada, o en su nombre, para la fabricación, producción o realización de esas y cualesquiera otras mercancías falsificadas, o para aplicar ilícitamente en las mercancías el objeto de cualquier derecho de propiedad intelectual."

53. Sírvanse determinar:

- a) **la autoridad competente que decide cómo se dispondrá de las mercancías, es decir si las mercancías serán destruidas o apartadas de los circuitos comerciales;**
y

- b) **la autoridad competente que procede a la destrucción o apartamiento de las mercancías.**
- a) El apartado 1) del artículo 20 de la Ley de Mercancías Falsificadas prevé que el tribunal ordenará la destrucción de las mercancías o su apartamiento de los circuitos comerciales.
- b) Por lo general, la destrucción o apartamiento de las mercancías quedará a discreción del demandante que haya obtenido una decisión favorable.

54. En el artículo 60 se permite a los Miembros que excluyan de la aplicación de las disposiciones sobre la observancia en frontera las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas. Sírvanse describir lo que constituye, con arreglo a las leyes de Sudáfrica, una importación insignificante que está excluida de las medidas en frontera.

Los tribunales sudafricanos reconocen el principio de las importaciones insignificantes. La legislación faculta a los tribunales a determinar qué constituye una pequeña cantidad de poca importancia.

Procedimientos penales

55. En el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales, en particular la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, 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. Sírvanse describir las disposiciones legales de Sudáfrica que cumplen con esta obligación y citar los textos pertinentes.

Los tribunales inferiores, los juzgados de paz, y el Tribunal Supremo son competentes respecto de los hechos delictivos que suponen infracción de los derechos de propiedad intelectual.

Corresponden procedimientos y sanciones penales en caso de infracción del derecho de autor. El artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor dispone lo siguiente:

- "27.1) Cometerá un delito toda persona que, sin autorización del titular del derecho de autor y mientras esté vigente ese derecho respecto de una obra, realice cualquiera de los siguientes actos con artículos de los que sepa que constituyen copias infractoras de la obra:
- a) fabricar para la venta o el arrendamiento;
 - b) vender o arrendar los artículos u ofrecerlos o exhibirlos comercialmente para su venta o arrendamiento;
 - c) exhibirlos comercialmente en público;
 - d) importarlos a la República con fines distintos de los que corresponden a su uso privado o doméstico;
 - e) distribuir los artículos con fines comerciales;
 - f) distribuir los artículos con cualquier otro fin en una medida que cause perjuicios al titular del derecho de autor.

- 2) Cometerá un delito toda persona que, estando en vigencia el derecho de autor respecto de una obra, fabrique o tenga en su poder un clisé sabiendo que habrá de utilizarse para fabricar copias infractoras de la obra.
- 3) Cometerá un delito toda persona que haga interpretar o ejecutar en público una obra literaria o musical sabiendo que está vigente a su respecto el derecho de autor, y que la interpretación o ejecución constituye infracción de ese derecho.
- 4) Cometerá un delito toda persona que haga retransmitir una transmisión o la haga emitir por un servicio de difusión sabiendo que está vigente el derecho de autor respecto de la transmisión y que ésta constituye una infracción de ese derecho.
- 5) Cometerá un delito toda persona que haga distribuir señales portadoras de programas por un distribuidor al que no estaban destinadas sabiendo que está vigente respecto de las señales el derecho de autor y que esa distribución constituye una infracción de ese derecho.
- 6) Toda persona declarada culpable de los delitos correspondientes al presente artículo será pasible de las siguientes sanciones:
 - a) en caso de primera condena, una multa no mayor de 5.000 rand o una pena de prisión por un período no mayor de tres años, o ambas penas, por cada artículo objeto del delito;
 - b) en cualquier otro caso, una multa no mayor de 10.000 rand o una pena de prisión por un período no mayor de cinco años, o ambas penas, por cada artículo objeto del delito."

Cualquier inspector, es decir, cualquier persona designada para esa función con arreglo a la Ley de Mercancías Falsificadas, los funcionarios de policía y el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales podrán promover procedimientos penales. Cualquiera de esos funcionarios podrá actuar por su propia iniciativa, así como respondiendo a denuncias de personas que estén facultadas para formularlas.

Sin embargo, si un funcionario ha actuado por su propia iniciativa, deberá hallar un denunciante, pues de lo contrario las mercancías deberán ser liberadas.

De conformidad con la Ley de Mercancías Falsificadas, los particulares están legitimados para entablar procedimientos penales. La Ley otorga ese derecho a cualquier persona que tenga interés respecto de los bienes protegidos, ya sea como titular o licenciario de los derechos de propiedad intelectual, importador, exportador y distribuidor, o como mandatario o abogado autorizado de dichas personas.

La condena por infracción penal del derecho de autor podrá dar lugar a la imposición de penas de prisión y de multa. En caso de primer delito, la Ley de Derecho de Autor impone una pena máxima de prisión de tres años de duración o una pena de multa de 5.000 rand, o ambas penas, por cada artículo infractor; en caso de reincidencia esos máximos aumentan a cinco años de prisión y 10.000 rand por cada artículo infractor.

56. En el artículo 61 se estipula asimismo que, cuando proceda, entre los recursos disponibles figurarán también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Sírvanse explicar las disposiciones de las leyes de Sudáfrica en que se prescriben estas sanciones, describir las condiciones en que pueden imponerse y citar los textos legales pertinentes.

Véase la respuesta a la pregunta 55 *supra*.

57. En el artículo 61 se indica también que los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de derechos de propiedad intelectual. Sírvanse describir toda disposición de las leyes de Sudáfrica que prescriba dichos procedimientos y sanciones y citar los textos legales pertinentes.

Véase la respuesta a la pregunta 55 *supra*.

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

Véase la respuesta a la pregunta 55 *supra*.

[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]

1. Sírvanse brindar información estadística sobre la observancia en materia civil del derecho de autor, las marcas, las indicaciones geográficas, los dibujos o modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado de los circuitos integrados y los secretos comerciales, relativa a los años 1996 y 1997, respectivamente, con inclusión de los juicios entablados; los mandamientos judiciales emitidos; las mercancías infractoras confiscadas; los equipos infractores confiscados; las causas resueltas (incluidos los arreglos de conciliación); y la cuantía de los daños y perjuicios impuestos.

Los datos estadísticos solicitados sobre los aspectos indicados no están disponibles en recopilación ordenada.

2. Sírvanse brindar información estadística sobre la observancia en materia penal, en el ámbito de la piratería lesiva del derecho de autor y de la infracción de las marcas de fábrica o de comercio, relativa a los años 1996 y 1997, respectivamente, con inclusión del número de allanamientos, enjuiciamientos, condenas, y la cuantía de las multas y/o los plazos de las penas de prisión (aclarando si las multas se pagaron y si las penas de prisión se cumplieron efectivamente o se suspendieron) y cualesquiera otras informaciones que demuestren que el sistema penal funciona eficazmente para disuadir de la comisión de actos de piratería lesiva del derecho de autor y de falsificación de las marcas.

Los datos estadísticos solicitados sobre los aspectos indicados no están disponibles en recopilación ordenada.

3. Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir las disposiciones de la legislación sudafricana que permitan cualquier limitación de la facultad del titular de derechos de hacer valer sus derechos contra las importaciones no autorizadas.

El inciso c) del artículo 15 de la Ley de Modificación de la Ley de Control de Medicamentos y Sustancias Afines faculta al Ministro de Salud a autorizar la importación paralela de medicamentos patentados, en determinadas circunstancias. Se trata de una disposición que confiere una facultad, y cabe observar que el titular podrá hacer valer sus derechos y sólo se verá perjudicado si se invoca dicha disposición.

ANEXO 1

(Ley de Mercancías Falsificadas)

Alcance de las facultades del inspector en relación con las mercancías falsificadas

- 5.1) Un inspector facultado por una orden judicial emitida en virtud del artículo 6 y que actúe de conformidad con ella, podrá, en cualquier momento que se estime razonable:
- a) entrar en cualquier lugar, local o vehículo e inspeccionarlos, si en los mismos pudieran hallarse mercancías de las que se sospeche razonablemente que son falsificadas o si existiesen motivos razonables para sospechar que allí se encuentran o se fabrican, producen o preparan esas mercancías; llevar a cabo registros de esos lugares, locales o vehículos y de toda persona que en ellos se encuentre, en busca de las mercancías falsificadas y de cualquier otra prueba que confirme la presunción o la sospecha de que se está cometiendo un acto de comercio de mercancías falsificadas. A los efectos de entrar, inspeccionar y registrar dicho vehículo, el inspector, que será un oficial de la policía o estará asistido por él, podrá detenerlo, de ser necesario haciendo uso de la fuerza, en el lugar en que se encuentre, incluida una calle o cualquier otro lugar público;
 - b) tomar las medidas que sean razonablemente necesarias para hacer cesar la fabricación, producción o preparación de mercancías falsificadas, o cualquier otro acto de comercio de esas mercancías que se esté realizando en ese lugar, local o vehículo, y para impedir la repetición en el futuro de cualquier acto de esa índole. Esas medidas podrán ser de las que se prevén en los incisos c), d) y e), pero no abarcarán la destrucción o enajenación de las mercancías en cuestión, a menos que un tribunal las autorice con arreglo a la presente Ley;
 - c) aprehender y retener y, de ser procedente, retirar a los efectos de su retención, todas las mercancías en cuestión que se encuentren en dicho lugar, local o vehículo;
 - d) clausurar o inhabilitar el acceso a cualquier lugar, local o vehículo en que:
 - i) se encuentren, fabriquen, produzcan o preparen las mercancías en cuestión, total o parcialmente;
 - ii) se aplique a esas mercancías cualquier marca, o marca exclusiva prevista en el inciso c) de la definición de "falsificación" del apartado 1) del artículo 1, o cualquier obra protegida por derecho de autor;
 - iii) se prepare el embalaje de esas mercancías; o
 - iv) se realice el embalaje de esas mercancías;
 - e) aprehender y retener y, de ser procedente, retirar a los efectos de su retención, cualesquiera instrumentos que pudieran haberse utilizado para la fabricación, producción, preparación o embalaje de dichas mercancías o la aplicación a dichas mercancías de una marca o la marca exclusiva o la obra antes mencionadas; y
 - f) si tiene motivos razonables para sospechar que una persona en dicho lugar, local o vehículo podría brindar alguna información en referencia con cualquier acto de comercio de mercancías falsificadas:

- i) interrogarla y tomarle declaración;
 - ii) solicitarle y obtener de ella cualquier libro, documento, artículo, elemento u objeto que de cualquier modo pudiera ser pertinente a la naturaleza, cantidad, ubicación, fuente o destino de las mercancías en cuestión, o la identidad y el domicilio de cualquier persona involucrada efectiva o presuntamente, en carácter de proveedor, fabricante, productor, realizador, distribuidor, mayorista, minorista, importador, exportador o transitario o en cualquier otro carácter, en los actos de comercio con las mercancías en cuestión.
- 2) Con sujeción al apartado 3), un inspector podrá, durante el día y sin que sea necesaria una orden judicial, entrar en cualquier lugar, local o vehículo tras haberse identificado y, con arreglo a los incisos a) a f) del apartado 1), ejercer las facultades de incautación, retiro, retención, recolección de pruebas y registro previstas en los incisos a), b) y c) del apartado 1) del artículo 4 (a excepción de la facultad de registrar a las personas), así como la facultad de tomar las medidas previstas en el inciso d) del apartado 1) del artículo 4, siempre y cuando:
 - a) la persona a la que corresponde consentir la entrada y el registro, incautación, retiro y retención mencionados otorgue ese consentimiento; o
 - b) el inspector tenga motivos razonables para creer que:
 - i) de solicitar la orden judicial correspondiente, ésta se le otorgaría, con arreglo al artículo 6; y
 - ii) la demora que la obtención previa de la orden judicial supondría, anularía el propósito de la entrada, registro, incautación, retiro, retención, recolección de la prueba y demás medidas.
- 3) El inciso b) del apartado 2) no faculta a entrar ni registrar un domicilio privado, ni llevar a cabo la incautación, el retiro, la recolección de pruebas ni la adopción de las medidas mencionadas en él, ni podrá aplicarse a tales efectos.
- 4) No obstante lo dispuesto en los apartados 1) y 2):
 - a) cualquier medida tomada por un inspector de conformidad con los incisos a), b), c) o d) del apartado 1), o las medidas similares tomadas en virtud del apartado 2) dejará de tener efectos jurídicos a menos que las confirme un tribunal, mediante sentencia definitiva o interlocutoria, a petición del inspector o del denunciante interesado (de corresponder), presentada al tribunal dentro del plazo de 10 días hábiles a partir del día en que se tomaron dichas medidas;
 - b) las respuestas o declaraciones que cualquier persona ofrezca a un inspector en el ejercicio de sus facultades conforme al párrafo i) del inciso f) del apartado 1) o de las facultades similares previstas en el apartado 2), en caso de incriminar al propio declarante, no serán admisibles como prueba contra esas personas en procedimientos penales promovidos contra ellas ante cualquier tribunal, salvo que estén procesadas por un delito tipificado en el párrafo ii) del inciso d) del artículo 18 y, en ese caso, únicamente en la medida en que dichas respuestas o declaraciones sean pertinentes para probar el delito imputado.

- 5) Las disposiciones del apartado 4) del artículo 6 relativas al modo en que deberá llevarse a cabo el registro, y el inciso b) del apartado 5) y los apartados 6), 7), 8) y 9) del artículo 6, se aplicarán *mutatis mutandis* a los actos que el inspector realice de conformidad con el apartado 2) del presente artículo.

ANEXO 2

(Ley de Mercancías Falsificadas)

El tribunal podrá autorizar el registro y el embargo, hasta tanto se inicien los procedimientos civiles, para preservar la prueba pertinente a la infracción del derecho de propiedad intelectual, etc.

- 11.1) El titular de un derecho de propiedad intelectual que esté en conocimiento o tenga motivos razonables para creer que se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa un acto de comercio de mercancías falsificadas, sin perjuicio de cualquier otro recurso de que disponga con arreglo a derecho, podrá formular una solicitud a un juez, fuera de audiencia, para que se expida sin previa notificación de la parte contraria un mandamiento que disponga:
- a) una orden al Oficial de Justicia o a otra persona designada por el tribunal (a la que se denomina "la persona designada") para que entre en cualquier lugar o local determinados en compañía de las otras personas que el tribunal eventualmente especifique, y que efectúe allí un registro y, en caso de encontrarlos, aprehenda y secuestre documentos, registros u otros materiales que el tribunal indique y cualesquiera otras mercancías de las que se aduzca que son falsificadas según lo haya estipulado el tribunal (denominadas "mercancías objeto de la medida") y que se encuentren en ese lugar o locales, embargue esos documentos, archivos, materiales y mercancías;
 - b) una orden a la parte contraria para que señale al Oficial de Justicia o a la persona designada todas las mercancías objeto de la medida y le presente y entregue todos los documentos y materiales pertinentes a fin de determinar si las mercancías objeto de la medida en cuestión son falsificadas o tienen relación con cualquier operación o acto de comercio de mercancías falsificadas efectuado en el lugar o local de que se trate o fuera de él y que permita al Oficial de Justicia o la persona designada embargar esas mercancías, así como los documentos y materiales antes mencionados (denominados en adelante "materiales secundarios"), y los retire para su retención y depósito en lugar seguro;
 - c) la prohibición a la parte contraria de:
 - i) alterar el estado de las mercancías objeto de la medida o los materiales secundarios durante el registro, embargo, secuestro y retiro;
 - ii) realizar o seguir realizando los actos de comercio de mercancías falsificadas que dieron origen a la denuncia;
 - d) las medidas de reparación complementarias o sustitutivas que el tribunal estime convenientes.
- 2) Las solicitudes en virtud del apartado 1) deberán resolverse fuera de audiencia a menos que el tribunal se haya cerciorado de que la presencia del público o de cualquier categoría o grupo integrante de él no hará que el solicitante sufra perjuicio alguno ni que lo sufra al procurar la protección u observancia de sus derechos de propiedad intelectual, y de que esa presencia no habrá de ir en desmedro de la eficacia de la orden que se dicte ni de su ejecución.
- 3) El tribunal no hará lugar a las solicitudes fundadas en el apartado 1) a menos que considere que el solicitante tiene, a primera vista, acción contra el demandado por infracción de un derecho de propiedad intelectual y que:

- a) el derecho del solicitante al examen judicial de documentos en cualquier procedimiento que haya de promover corre peligro de probable frustración, ya sea por la naturaleza de las mercancías presuntamente falsificadas en relación con las cuales se ha formulado la solicitud o por otras circunstancias; o
 - b) en caso de seguirse o aplicarse los procedimientos judiciales normales, es probable que las mercancías correspondientes a las cuestiones planteadas en ellos, o las pruebas relacionadas con operaciones o actos de comercio con esas mercancías, se destruyan, alteren, coloquen o retiren de tal manera que el solicitante se vea impedido efectivamente de tener acceso a ellas.
- 4) El tribunal que reciba una solicitud así formulada podrá hacer lugar a las medidas solicitadas con sujeción a las condiciones que imponga, o denegarla, o dictar cualquier otro mandamiento que estime justo y adecuado a las circunstancias.
- 5) A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 4), el tribunal podrá:
- a) disponer que el Oficial de Justicia o la persona designada puedan recurrir a la asistencia de personas entendidas, indicadas en el mandamiento, para identificar las mercancías objeto de la medida y los materiales secundarios;
 - b) disponer que el solicitante constituya garantía para responder al demandado, por una suma adecuada igual a determinado porcentaje del valor de las mercancías embargadas;
 - c) dictar un mandamiento que prohíba al demandado, hasta que se dicte sentencia, infringir los derechos de propiedad intelectual del solicitante;
 - d) dictar un mandamiento condicional ordenando que el demandado alegue dentro de un plazo determinado (no mayor de 20 días hábiles desde la fecha del mandamiento) sobre las razones por las que no corresponde otorgar o confirmar un interdicto que le prohíba infringir los derechos de propiedad intelectual del demandante ni cualquier mandamiento que haga lugar a otras medidas a favor del demandante, incluida una orden que disponga la entrega al demandante de las mercancías objeto de la medida;
 - e) disponer que el demandante, en caso de que desee promover procedimientos contra el demandado por infracción de sus derechos de propiedad intelectual, deba hacerlo a más tardar en una fecha fijada en el mandamiento.
- 6) Si el tribunal no ha dictado el mandamiento previsto en el inciso e) del apartado 5), el solicitante que desee promover los procedimientos allí previstos deberá hacerlo dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del mandamiento dictado de conformidad con el párrafo 4) y en virtud del cual se hizo lugar a su solicitud.

ANEXO 3

(Ley de Mercancías Falsificadas)

Facultades de las autoridades aduaneras en relación con las mercancías falsificadas importadas a la República

- 15.1) El titular de un derecho de propiedad intelectual podrá presentar una solicitud al Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales (denominado en adelante el Delegado), para que disponga la incautación y retención de todas las mercancías que:
 - a) sean mercancías falsificadas que presenten, lleven, incluyan o incorporen el objeto de ese derecho de propiedad intelectual o a las que se haya aplicado ese derecho; y
 - b) se importen o entren en el país durante el período indicado en la solicitud. Sin embargo, ese período no podrá extenderse más allá del plazo de vigencia de la protección del derecho de propiedad intelectual.
- 2) A los efectos del apartado 1), el solicitante podrá suministrar al delegado una muestra de las mercancías protegidas (de haberlas), que sean de la índole expuesta en el inciso a), del apartado 1) del artículo 1 que define las "mercancías protegidas", a las que se refiere el objeto de su derecho de propiedad intelectual, así como informaciones y detalles suficientes sobre la vigencia y el alcance del derecho de propiedad intelectual y de su título al respecto.
- 3) El Delegado deberá examinar y tramitar la solicitud sin demora, de conformidad con el apartado 1), y deberá hacer lugar a ella si cuenta con fundamentos razonables de que, presuntamente:
 - a) se trata de mercancías protegidas, tal como se alega;
 - b) sigue vigente el derecho de propiedad intelectual cuyo objeto se relaciona con las mercancías protegidas; y
 - c) el solicitante es el titular de ese derecho de propiedad intelectual.
- 4) Cuando se ha concedido una solicitud presentada conforme al apartado 1), y se ha efectuado la notificación prevista en el apartado 5), todas las mercancías falsificadas del tipo relacionado con aquellas a las que se refiere la solicitud (denominadas, en adelante, mercancías estipuladas) o de las que se sospecha fundadamente que lo son, que se importen o entren en la República durante el plazo fijado por el Delegado (que podrá ser más breve que el plazo de protección pedido por el solicitante) podrán ser incautadas y retenidas por las autoridades aduaneras en cumplimiento de sus funciones con arreglo a la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales (Ley N° 91 de 1964), con sujeción a lo dispuesto en los apartados 6) y 7) del presente artículo.
- 5) El Delegado deberá notificar por escrito al solicitante (en un plazo razonable después de su decisión al respecto) si se ha hecho lugar o no a la solicitud, y:
 - a) si se hace lugar a la solicitud, deberá indicarse el plazo durante el cual las mercancías falsificadas que se importen o entren en la República habrán de ser objeto de incautación y retención con arreglo al apartado 4);

- b) si no se hace lugar a la solicitud, deberán manifestarse los fundamentos de la denegación.
- 6) A los efectos del desempeño de las funciones en virtud del apartado 4), en relación con las que son mercancías estipuladas o que se sospecha con motivos razonables que lo son:
- a) las autoridades aduaneras actuarán, *mutatis mutandis*, como si fueran inspectores que, en relación con las mercancías falsificadas o las mercancías de las que se alega o sospecha que lo son, ejerzan las facultades previstas en el apartado 1) del artículo 4, por iniciativa propia con arreglo al apartado 4) del artículo 3;
 - b) las disposiciones siguientes de la presente Ley se aplicarán, *mutatis mutandis*, en relación con cualquier funcionario de las autoridades aduaneras, a saber:
 - i) las disposiciones conforme a las cuales o con arreglo a las cuales un inspector que actúe por iniciativa propia deberá ejercer las funciones previstas en el apartado 1) del artículo 4;
 - ii) las disposiciones por las que se confiere o impone a un inspector en el cumplimiento de sus funciones cualquier derecho, facultad, función, deber, obligación, exoneración, inmunidad o responsabilidad.

Sin embargo, el Ministro, a petición del Ministro de Hacienda y por recomendación del Delegado podrá, mediante aviso publicado en la Gaceta Oficial, exonerar a los funcionarios de las autoridades aduaneras de cualquier disposición aplicable en virtud del presente apartado, si se ha cerciorado de que existen disposiciones sustitutivas apropiadas en la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964 que abarcan el objeto de la disposición de la que se procura la exoneración.

- 7) Las autoridades aduaneras no estarán obligadas a actuar de conformidad con el apartado 4) a menos que el titular del derecho de propiedad intelectual cuyo objeto se alega que las mercancías estipuladas presentan, llevan, incluyen o incorporan o se ha aplicado a las mismas, ofrezca una garantía al Delegado, en la forma y la cuantía que éste establezca, para indemnizar a las autoridades aduaneras y sus funcionarios por cualquier responsabilidad en que puedan incurrir como consecuencia de la incautación y retención de las mercancías o de cualquier acto realizado en relación con las mercancías al desempeñar sus funciones efectiva o presuntamente en virtud del presente artículo y para cubrir cualquier gasto que pudiera haberse generado al efectuar la incautación y retención de las mercancías.
- 8) Las disposiciones de la presente Ley no se interpretarán en el sentido de responsabilizar a las autoridades aduaneras o cualquiera de sus funcionarios por:
- a) cualquier omisión en detectar o incautar mercancías estipuladas;
 - b) la liberación de cualquiera de esas mercancías efectuada inadvertidamente; ni
 - c) ninguna medida adoptada de buena fe respecto de dichas mercancías.
- 9) A los efectos del presente artículo, se entenderá por "autoridades aduaneras" la División de Aduanas e Impuestos Especiales del Servicio de Rentas de Sudáfrica, cuyos integrantes son el Delegado y los funcionarios que son "oficiales" conforme a la definición pertinente del apartado 1) del artículo 1 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964.

ANEXO 4

(Ley de Mercancías Falsificadas)

Responsabilidad por daños y perjuicios o pérdidas causados como consecuencia de la aplicación de la Ley

- 17.1) Toda persona que haya sufrido perjuicios o pérdidas causados por la incautación, retiro o retención indebidos de mercancías de las que se ha aducido que eran falsificadas, o por cualquier medida de las previstas en los incisos a), b) o c) del apartado 1) y en el apartado 2) del artículo 7, adoptada indebidamente por un inspector en virtud de ese artículo interpretado con el apartado 1) del artículo 4, o causado durante la incautación, retiro o retención, o como consecuencia de ello, de dichas mercancías conforme a la presente Ley, estará facultada a reclamar una indemnización por esos perjuicios o pérdidas, con sujeción al apartado 2). Ésta deberá reclamarse al denunciante y no al Estado, el inspector, ni al encargado del depósito de mercancías falsificadas en que se guarden o se hubiesen guardado esas mercancías.
- 2) El Estado, el inspector, o el encargado del depósito de mercancías falsificadas, según el caso, serán responsables respecto de la reclamación prevista en el apartado 1) sólo si:
 - a) el inspector, al ejecutar la incautación y retiro de las mercancías que se alega son infractoras, o el encargado del depósito, al retener y almacenar esas mercancías (según las circunstancias), han incurrido en culpa grave; o
 - b) el inspector o el encargado del depósito (según el caso) han actuado de mala fe en la incautación, retiro, retención o almacenamiento de esas mercancías.
- 3) Se interpretará que cualquier referencia, en los incisos a) y b) del apartado 2), a un inspector o encargado de un depósito de mercancías falsificadas (con independencia de la expresión utilizada) abarcará cualquier persona que actúe cumpliendo instrucciones o bajo la supervisión del inspector o el encargado del depósito, según el caso.

ANEXO 5

(Ley de Aduanas e Impuestos Especiales)

Prohibiciones y limitaciones

113.1) Por la presente Ley se prohíbe la importación de las mercancías siguientes, a saber:

- g) las reproducciones ilícitas de cualquier obra si están prohibidas en virtud de una norma sobre derecho de autor;

(Ley de Derecho de Autor)

Infracción

23.2) Sin apartarse de las generalidades del apartado 1), cometerá una infracción del derecho de autor cualquier persona que, sin autorización del titular del derecho de autor y durante la vigencia de éste respecto de una obra:

- a) importe un artículo a la República con fines distintos de los que corresponden al uso privado o doméstico;
- b) venda, arriende u ofrezca o exhiba comercialmente cualquier artículo para su venta o arrendamiento en la República;
- c) distribuya en la República cualquier artículo con fines comerciales, o cualquier otro fin, en una medida que pueda perjudicar al titular del derecho de autor en cuestión;
- d) adquiera en la República un artículo relacionado con un programa informático; y

si tiene conocimiento de que la fabricación de ese artículo constituyó una infracción de ese derecho de autor o la habría constituido si el artículo se hubiera fabricado en la República.

Sanciones y procedimientos respecto del comercio que infringe el derecho de autor

27.1) Cometerá un delito toda persona que, sin autorización del titular del derecho de autor y mientras este último esté vigente respecto de una obra, realice cualquiera de los siguientes actos con artículos de los que sepa que constituyen copias infractoras de la obra:

- a) fabricarlos para su venta o arrendamiento;
- b) venderlos o arrendarlos, u ofrecerlos o exhibirlos comercialmente para su venta o arrendamiento;
- c) exhibirlos comercialmente en público;
- d) importarlos a la República con fines distintos de los que corresponden a su uso privado o doméstico;
- e) distribuirlos con fines comerciales; o
- f) distribuirlos con cualquier otro fin en una medida que cause perjuicios al titular del derecho de autor.

ANEXO 6

(Ley de Derecho de Autor)

Disposiciones destinadas a limitar la importación de copias

28.1) El titular del derecho de autor respecto de cualquier obra publicada podrá notificar por escrito al Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales (denominado en el presente artículo "el Delegado") que:

- a) es titular del derecho de autor respecto de la obra; y
- b) solicita al Delegado que las copias de las obras a las que se aplica el presente artículo sean tratadas como mercancías prohibidas, durante un período especificado en la notificación;

el período especificado en la notificación prevista en el presente apartado no deberá extenderse más allá del plazo de vigencia del derecho de autor; además, el Delegado no estará obligado a actuar de conformidad con dicha notificación a menos que el titular del derecho de autor constituya una fianza en la forma y la cuantía que el Delegado establezca, para garantizar la satisfacción de cualquier responsabilidad y el pago de cualquier gasto que pudiera generarse como consecuencia de la retención que efectúe de toda copia de la obra a la que se refiera la notificación o como resultado de cualquier acto realizado por él en relación con una copia retenida de ese modo.

- 2) El presente artículo se aplicará a toda copia de la obra en cuestión realizada fuera de la República y que, de haberse realizado en la República, habría constituido una infracción con respecto a la obra.
 - 3) Si en virtud del presente artículo se ha presentado una notificación con respecto a una obra y no se ha retirado, no se prohibirá la importación a la República de cualquier copia de la obra a la que se aplique el presente artículo, en un momento anterior al final del plazo especificado en la notificación.
 - 4) No obstante cualquier disposición de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964 (Ley N° 91), una persona no será pasible de sanción alguna en virtud de esa Ley (además del decomiso de las mercancías) en razón del hecho de que las mercancías serán tratadas como mercancías prohibidas con arreglo al presente artículo.
 - 5) El presente artículo se aplicará, *mutatis mutandis*, respecto de un licenciatario exclusivo que goce del derecho de importar a la República cualquier obra publicada en otro lugar.
-