

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/BHR/1
21 de junio de 2001

(01-3100)

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

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Bahrein

Observaciones preliminares

La principal legislación en materia de propiedad intelectual actualmente en vigor en Bahrein es la siguiente:

- Ley sobre Patentes, Dibujos y Modelos y Marcas de Fábrica o de Comercio de 1955 y posteriores enmiendas por el Decreto Legislativo N° 22 de 1977.
- Orden Ministerial N° 2 de 1978 relativa a la aplicación del Reglamento sobre Patentes, Dibujos y Modelos y Marcas de Fábrica o de Comercio de 1955 enmendado por el Decreto Legislativo N° 22 de 1977.
- Orden Ministerial N° 13 de 1978 por la se que modifica la aplicación del Reglamento sobre Patentes, Dibujos y Modelos y Marcas de Fábrica o de Comercio de 1955 enmendado por el Decreto Legislativo N° 22 de 1977.
- Decreto Legislativo N° 10 de 1991 relativo a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.
- Orden Ministerial N° 12 de 1993 relativa al Reglamento de Aplicación del Decreto Legislativo N° 10 de 1991 relativo a las Marcas de Fábrica o de Comercio.
- Decreto Legislativo N° 10 de 1993 relativo a la Ley de Derechos de Autor.
- Orden Ministerial N° 4 de 1993 relativa al Reglamento de depósito en la Oficina de Protección de los Derechos de Autor.
- Orden Ministerial N° 1 de 1994 relativa a la creación de la Oficina de Protección de los Derechos de Autor.

Bahrein adoptó el Decreto Legislativo N° 7 de 1994 por el que se ratifican los Acuerdos de la OMC y posteriormente el Decreto Legislativo N° 30 de 1996, que ratifica la adhesión al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en su versión de 28 de septiembre de 1979). Asimismo, Bahrein adoptó el Decreto Legislativo N° 31 de 1996 por el que se ratifica su adhesión al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en su versión de 28 de septiembre de 1979). Así, en virtud del artículo 37 de la Constitución de Bahrein, las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

¹ Documento IP/C/5.

Comercio así como todas las disposiciones de los Convenios de París y Berna son directamente aplicables en Bahrein, ya que forman parte integrante de la legislación nacional de Bahrein.

No obstante, los proyectos de ley relativos a todas las categorías de derechos de propiedad intelectual que incorporan disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio han sido ultimados y sometidos a las vías legislativas nacionales para su aprobación, que está prevista para el primer semestre del año próximo. Por consiguiente, las respuestas a la lista de preguntas que figura a continuación se basan en dichos proyectos de ley.

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

Pregunta 1

Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de violación de los derechos de propiedad intelectual.

Respuesta

No existen tribunales especializados para las violaciones de derechos de la propiedad intelectual; de ahí que sean los tribunales civiles de primera instancia de Bahrein los que arbitran en casos de violación de los derechos de propiedad intelectual.

El artículo 7 de la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil de 1971 (CCPL), en su versión enmendada, describe el sistema de tribunales civiles de primera instancia de Bahrein y establece las siguientes clases de tribunales:

- el Tribunal de Casación;
- el Tribunal Superior de Apelación;
- el Tribunal Superior;
- el Tribunal Subalterno y el Tribunal de Ejecución.

El órgano jurisdiccional competente en los elementos de fondo de la diferencia en casos que entrañen reclamaciones no superiores a 5.000 dinares de Bahrein es el Tribunal Subalterno. La competencia referente a los casos que entrañen reclamaciones superiores a 5.000 dinares de Bahrein recae en el Tribunal Superior.

Si los procedimientos se inician en el Tribunal Subalterno, las resoluciones de éste sobre aspectos de hecho y de derecho pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior; las resoluciones del Tribunal Superior sobre aspectos de derecho pueden ser recurridas ante el Tribunal de Casación.

Si los procedimientos se inician en el Tribunal Superior, las resoluciones de éste sobre aspectos de hecho y de derecho pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Apelación; las decisiones de este último sobre aspectos de derecho pueden ser recurridas ante el Tribunal de Casación.

Pregunta 2

**¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas dichas personas? ¿Existen disposiciones que impongan la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?**

Respuesta

En virtud del artículo 5 de la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil, cualquier persona que tenga un interés legalmente reconocido tiene derecho a hacerlo valer. El artículo 5 de la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil establece que un interés presumible será suficiente para solicitar una orden de adopción de medidas provisionales. Por consiguiente, cualquier persona que sufra pérdidas o daños debido a una infracción está legitimada para reclamar. La base de la reclamación es la ley correspondiente de propiedad intelectual y el artículo 158 del Código Civil, que establece: "La responsabilidad de todas las acciones que ocasionen daños o pérdidas recaerá sobre el autor de las mismas."

No obstante, en relación con las medidas provisionales, los proyectos de ley sobre propiedad intelectual establecen que el titular de los derechos está legitimado para solicitar una orden de adopción de dichas medidas. En relación a las indicaciones geográficas, la ley aplicable dispone que cualquier parte que pueda beneficiarse de la medida está facultada para solicitarla, mientras que la Ley de Derechos de Autor establece que están legitimados para ello el titular del derecho y su sucesor.

Las personas físicas pueden comparecer personalmente o estar representadas por un abogado autorizado para ejercer en Bahrein o por un pariente cercano (artículos 19 y 20 de la Ley sobre el ejercicio de la abogacía, de 1982). En cambio, las personas jurídicas deben estar representadas por un abogado autorizado para ejercer en Bahrein, o bien, en el caso de una empresa, ésta puede estar representada por el presidente de su consejo de administración. No existen disposiciones obligatorias que impongan la comparecencia personal del titular del derecho ante el tribunal. Sin embargo, los individuos, incluido el titular del derecho, pueden ser citados a comparecer como testigos si el tribunal lo juzga necesario.

Pregunta 3

¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que la otra parte aporte las pruebas que tiene a su disposición?

Respuesta

De conformidad con el artículo 21 de la Ley sobre pruebas en procedimientos civiles y mercantiles de 1996 (ELCCM), una de las partes puede solicitar al tribunal que ordene a la parte contraria que aporte aquellos documentos que estén a su disposición y se consideren útiles para el caso. Asimismo, de conformidad con el artículo 27 de la ELCCM, el tribunal está facultado para ordenar a terceros que aporten los documentos o copias de éstos que estén en su poder y para ordenar a los departamentos administrativos que proporcionen la información y los documentos que obren en su poder y sean necesarios para resolver el caso, siempre que la presentación de dicha información o documentos no vaya en contra del interés público. Por otra parte, de conformidad con el artículo 28 de la ELCCM, toda persona que guarde o posea cualquier elemento relacionado con el caso, cuyo examen sea esencial para tomar una decisión respecto a la existencia o ámbito del derecho objeto de la reclamación, deberá presentarlo a la parte demandante.

Pregunta 4

¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?

Respuesta

El artículo 55 de la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil dispone que el juicio se celebrará en audiencia pública, a menos que el tribunal decida que se celebre a puerta cerrada, bien a instancia suya o a instancia de uno de los litigantes, con objeto de preservar el orden público o de defender la decencia o dignidad familiar.

No obstante, en el caso de las patentes, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 34 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el artículo 12 del proyecto de ley sobre patentes y modelos de utilidad establece que en caso de solicitar la presentación de pruebas, el tribunal tendrá en cuenta los intereses legítimos del demandado y no revelará sus secretos comerciales y de fabricación. Del mismo modo, dicha disposición es asimismo aplicable a las nuevas obtenciones vegetales, en virtud del artículo 26 del proyecto de ley sobre protección de nuevas obtenciones vegetales.

Pregunta 5

Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, para su utilización:

- **mandamientos judiciales;**
- **órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios no obtenidos y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;**
- **destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Respuesta

Mandamientos Judiciales

Todos los proyectos de ley relativos a la propiedad intelectual establecen que los tribunales están facultados para ordenar medidas provisionales en caso de infracción. Las medidas provisionales pueden consistir en dictar una orden para que cese la infracción o para impedir que se produzca la presunta infracción, así como para confiscar el material y los instrumentos presumiblemente utilizados para cometer dicha infracción. La medida permanecerá en vigor a menos que el titular del derecho logre impugnarla mediante recurso o procedimientos que el titular del derecho debe iniciar en un plazo de 15 días para obtener una decisión sobre el fondo del litigio. La medida será nula si el titular del derecho no inicia los procedimientos en el plazo de 15 días para que se adopte una decisión sobre el fondo de la cuestión.

Resarcimiento por daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios no obtenidos y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados

Dado que la infracción se considera un agravio, cualquier parte que sufra pérdida o daños como resultado de dicha infracción tendrá derecho a resarcimiento por daños y perjuicios. Este derecho y su concesión están regulados por las siguientes disposiciones del Código Civil, así como por el artículo 158 antes mencionado:

Artículo 27: No se derivará responsabilidad alguna del ejercicio legal de un derecho aun cuando dicho ejercicio cause daño a otros.

Artículo 28: El ejercicio de un derecho se considerará ilegal en los casos siguientes:

- si el único objetivo es causar daño a terceros;
- si el beneficio o interés que se busca es ilegal;
- si el beneficio o interés que se busca es desproporcionado respecto al daño que causa a terceros;
- si el ejercicio del derecho puede causar daños graves y desacostumbrados a terceros.

Artículo 161: El daño del que sea responsable aquel que cometió un acto ilegal se determina como la pérdida sufrida y el beneficio perdido, siempre que se trate de un resultado natural del acto ilegal.

Se considera que la pérdida sufrida o el beneficio perdido son resultado natural del acto ilegal cuando la persona ordinaria de que se trate no haya podido evitarlo realizando un esfuerzo razonable en las circunstancias del caso.

Artículo 162: El resarcimiento por daños y perjuicios por un acto ilegal incluirá los daños ocasionados, incluso los morales.

Los daños morales incluyen, en particular, el perjuicio corporal o el sufrimiento mental ocasionados por una transgresión contra la vida, el cuerpo, la libertad, el honor, la dignidad, la reputación, la situación social, o la posición financiera de una persona. Los daños morales incluyen asimismo la aflicción.

Artículo 164: La responsabilidad por daños y perjuicios en el caso de daños morales no recaerá en terceros a menos que la cantidad correspondiente se haya determinado contractualmente o se reclame judicialmente.

Artículo 177: Si no existe un acuerdo sobre la compensación por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de un acto ilegal, será el juez quien la determine.

El juez podrá determinar que la compensación sea pecuniaria.

No obstante, en función de las circunstancias que rodeen al caso y a petición de la víctima, el juez podrá ordenar la restitución o la realización de un acto en concepto de resarcimiento por daños y perjuicios.

Artículo 178: El juez determinará la compensación adecuada por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 161, 162, 163 y 164, tomando en consideración las circunstancias personales de la víctima.

Si el juez no puede determinar de forma definitiva durante el juicio la compensación que ha de pagarse, podrá conceder a la víctima el derecho a exigir que se realice una nueva valoración de la compensación en un plazo determinado.

Artículo 179: El juez podrá ordenar que la compensación se haga a plazos o por anualidades durante un período concreto o vitalicio, en cuyo caso podrá ordenar, si fuera necesario, que el deudor deposite una fianza adecuada.

En relación con las costas, incluidos los honorarios de abogado, el artículo 192 de la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil establece que:

"Al dictar el veredicto final relativo al litigio presentado ante el Tribunal, éste fallará por propia iniciativa en relación a las costas del caso. El tribunal determinará las costas del caso, incluidos los honorarios del abogado, que habrá de pagar la parte vencida. Si el veredicto es contrario a varias partes, el tribunal ordenará el reparto de costas en proporción al interés de cada uno de éstas en el caso, interés que estimará el tribunal. A este respecto, dichas partes no serán responsables conjuntamente, a menos que el tribunal disponga dicha responsabilidad conjunta respecto a la obligación impuesta."

Destrucción o apartamiento fuera de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción

Todos los proyectos de ley del derecho de propiedad intelectual estipulan que el tribunal tiene competencia para ordenar el decomiso o apartamiento de los circuitos comerciales de las mercancías que violen derechos de propiedad intelectual, así como de los materiales e instrumentos utilizados para su producción. Las disposiciones pertinentes son las siguientes:

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Derechos de autor y derechos conexos | : Artículo 52 |
| Patentes y modelos de utilidad | : Artículo 41 |
| Marcas de fábrica y de comercio | : Artículo 36 |
| Indicadores geográficos | : Artículo 12 |
| Protección de secretos comerciales | : Artículo 7 |
| Dibujos y modelos industriales | : Artículo 19 |
| Circuitos integrados | : Artículo 17 |
| Protección de los cultivadores de nuevas obtenciones vegetales | : Artículo 26 |

Otros recursos

Todos los artículos mencionados estipulan que en caso de delito reincidente, el tribunal está facultado para ordenar el cierre de las instalaciones durante un período no inferior a 15 días y no superior a 6 meses, así como para ordenar que la sentencia se publique en al menos un diario por cuenta de la persona declarada culpable.

Pregunta 6

¿En qué circunstancias están facultadas, en su caso, las autoridades judiciales para ordenar al infractor que comunique al titular del derecho la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sus circuitos de distribución?

Respuesta

No existen disposiciones específicas que confieran a las autoridades judiciales facultad para ordenar al infractor que comunique al titular del derecho la identidad de terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sus circuitos de distribución.

No obstante, el tribunal puede ordenar al demandado que facilite la información pertinente al caso, pero no está autorizado a obligarle a comunicar dicha información.

Pregunta 7

Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización de los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?

Respuesta

El artículo 198 de la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil dispone que "si la intención del litigio era simplemente de mala fe, se podrá condenar a pagar una compensación a la persona que tuviera esa intención". Asimismo, con arreglo a los principios jurídicos fundamentales de la legislación, si el derecho a entablar acciones judiciales en caso de perjuicio se ejerce únicamente con la intención de causar daño a la otra parte, la persona que haya entablado la acción judicial deberá pagar a la otra parte los daños y perjuicios derivados de este abuso.

Asimismo, todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual estipulan que el tribunal tiene competencia para ordenar que se adopte una medida provisional sólo si la parte que solicita la adopción de tal medida deposita una fianza. Dicha fianza es una medida disuasoria prevista para impedir que se abuse de las medidas provisionales y puede utilizarse para indemnizar a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación.

En virtud del artículo 172 del Código Civil, el Estado es responsable subsidiario de cualquier responsabilidad en que incurra un funcionario público durante el ejercicio de sus deberes o facultades.

Pregunta 8

Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costas de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y sus costas.

Respuesta

No hay información disponible respecto a la duración y costas de los procedimientos judiciales.

No existen disposiciones legislativas que regulen la duración mínima y máxima de los procedimientos civiles relativos al fondo del litigio. Las órdenes relativas a medidas provisionales generalmente se conceden el mismo día que se presenta la solicitud ante el tribunal competente.

Como es lógico, la duración y las costas de los procedimientos para determinar el fondo del litigio dependen de la complejidad, la novedad de las cuestiones, el volumen de pruebas y los abogados que representan a las partes.

Las tasas de solicitud se basan en el importe de la reclamación. Las tasas de solicitud actuales son las siguientes:

- Importe reclamado hasta 5.000 dinares de Bahrein: oscila entre 1 dinar de Bahrein y un máximo de 192 dinares de Bahrein.

- Importe reclamado superior a 5.000 dinares de Bahrein: un 0,02 por ciento del importe reclamado más 192 dinares de Bahrein.

No obstante, en virtud del artículo 1 de Reglamento Ministerial N° 1 de 2000, la tasas máximas que debe pagarse al presentar el caso son de 30.000 dinares de Bahrein. Los importes superiores, sujetos a la cantidad máxima calculada anteriormente, deberá determinarlos el tribunal cuando dicte sentencia.

El importe de las tasas correspondientes a una orden de medidas provisionales es de 30 dinares de Bahrein, independientemente del valor de la reclamación de que se trate.

Los honorarios de los abogados varían en función del acuerdo que alcancen las partes y sus abogados.

- b) *Procedimientos y recursos administrativos*

Pregunta 9

Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los recursos que puedan resultar de dichos procedimientos.

Respuesta

Ninguno de los proyectos de ley sobre derechos de propiedad intelectual prevén procedimiento administrativo alguno relativo al fondo de las violaciones de derechos de propiedad intelectual. Las conclusiones relativas al fondo son competencia exclusiva de los tribunales.

Medidas provisionales

- a) *Medidas judiciales*

Pregunta 10

Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de dicha facultad.

Respuesta

Todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual estipulan que sea el presidente del tribunal competente el que ordene la adopción de las medidas provisionales, que pueden incluir:

- Mandamientos judiciales para que cesen los presuntos actos infractores o para impedir que tengan lugar.
- Confiscación de las mercancías presuntamente infractoras durante la importación o exportación, con arreglo a lo expuesto en las respuestas a las preguntas 15 a 19.
- Confiscación de las mercancías presuntamente infractoras en cualquier lugar, junto con los materiales y accesorios supuestamente utilizados para cometer la infracción.

- Protección o registro de las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.
- Al adoptar una medida provisional, el tribunal puede nombrar a uno o más expertos que ayuden a ejecutar dicha orden.

Los artículos siguientes establecen el fundamento legal necesario para ordenar una medida provisional:

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Derechos de autor y derechos conexos | : Artículo 44 |
| Patentes y modelos de utilidad | : Artículo 40 |
| Marcas de fábrica y de comercio | : Artículo 34 |
| Indicadores geográficos | : Artículo 11 |
| Protección de secretos comerciales | : Artículo 6 |
| Dibujos y modelos industriales | : Artículo 18 |
| Circuitos integrados | : Artículo 16 |
| Protección de los cultivadores de nuevas obtenciones vegetales | : Artículo 26 |

Pregunta 11

¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de dichas medidas *inaudita altera parte*?

Respuesta

De conformidad con todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual, el tribunal puede ordenar que se adopte una medida provisional *inaudita altera parte* en casos pertinentes y en especial cuando exista la posibilidad de que un retraso provoque un daño irreparable al titular del derecho, o cuando exista un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

Pregunta 12

Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.

Respuesta

El presidente del tribunal competente puede ordenar la adopción de medidas provisionales para todas las violaciones de derechos de propiedad intelectual. El procedimiento necesario para obtener una medida provisional es bastante simple. El trámite consiste en presentar una petición ante el presidente del tribunal competente solicitando la medida provisional que deberá ir sustentada por pruebas de la violación y de la propiedad del derecho de propiedad intelectual presuntamente infringido. El presidente del tribunal considerará la petición a puerta cerrada. El presidente está facultado para ordenar la adopción de una medida provisional siempre que esté convencido de que existe un caso *prima facie* respecto de la reclamación del solicitante en el sentido de que su derecho de propiedad intelectual se ha infringido, o si existe peligro real de infracción inminente. Si procede, la orden puede realizarse *inaudita altera parte*. El presidente del tribunal está facultado para dictar la orden y puede pedir al solicitante que deposite una fianza suficiente.

Las órdenes provisionales permanecen en vigor a menos que sean impugnadas mediante recurso del demandado en un plazo de 10 días a partir de la fecha de notificación de la medida al

demandado; de lo contrario, si los procedimientos que conducen a la sentencia referente al fondo del caso no se inician en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que se haya dictado la medida provisional, ésta será nula.

Pregunta 13

Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costas de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y sus costas.

Respuesta

Véase la respuesta a la pregunta 8.

b) *Medidas administrativas*

Pregunta 14

Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las medidas provisionales administrativas.

Respuesta

A excepción de las autoridades aduaneras, que tienen competencia para suspender el despacho de las mercancías en base a las pruebas *prima facie* que demuestren que se trata de una violación de los derechos de propiedad intelectual con arreglo a la definición del proyecto de ley relativo a derechos de autor y derechos conexos y al proyecto de ley relativo a marcas de fábrica o de comercio, tal como se explicará en detalle en la respuesta a la pregunta 15, no existen disposiciones previstas en los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual que autoricen la adopción de medidas provisionales administrativas.

Disposiciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

Pregunta 15

Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también recurrir a dicho procedimiento en el caso de mercancías que violen derechos de propiedad intelectual distintos de la marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable este procedimiento (mercancías de otro miembro de una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones *de minimis*). ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?

Respuesta

Como ya se ha apuntado, es posible solicitar que las autoridades aduaneras suspendan el despacho para libre circulación de aquellas mercancías que violen los derechos de propiedad intelectual definidos en el proyecto de ley relativo a derechos de autor y derechos conexos y en el proyecto de ley de marcas de fábrica o de comercio. Esta posibilidad está contemplada en el artículo 47 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y en el artículo 35 de la Ley de

Marcas de Fábrica o de Comercio respectivamente. Los artículos pertinentes estipulan que la Dirección General de Aduanas (las autoridades aduaneras) está facultada para suspender, tanto por iniciativa propia como a petición del titular del derecho o del ministerio fiscal, la autorización y el despacho para libre circulación de las mercancías cuando esté convencida, basándose en las pruebas *prima facie*, de que dichas mercancías violan alguno de los derechos de propiedad intelectual del titular de éstos. La competencia de las autoridades aduaneras es aplicable tanto a importaciones como a exportaciones.

El procedimiento administrativo al que se ha hecho referencia anteriormente no excluye el derecho a recurrir primero a los tribunales. La competencia de las autoridades aduaneras para suspender el despacho para libre circulación de las mercancías que violan derechos de propiedad intelectual no es aplicable a las mercancías en tránsito, ni a las importaciones *de minimis*, ni a las mercancías colocadas en el mercado de otro país, ya sea por el propio titular del derecho o con su consentimiento.

Pregunta 16

Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las disposiciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?

Respuesta

El artículo 47 del proyecto de ley relativo a derechos de autor y derechos conexos y el artículo 35 del proyecto de ley relativo a marcas de fábrica o de comercio estipulan lo siguiente:

- Las autoridades aduaneras pueden decidir suspender el despacho de aduana de las mercancías por propia iniciativa o a petición del ministerio fiscal o del titular del derecho.
- Si la petición es efectuada por el titular del derecho o el ministerio fiscal, deberá incluir una descripción lo suficientemente detallada de las mercancías, a fin de que las autoridades aduaneras puedan identificarlas rápidamente. Si el solicitante es el titular del derecho, deberá asimismo presentar pruebas ante las autoridades aduaneras que demuestren que ha existido una infracción *prima facie* de su derecho de propiedad intelectual.
- Las autoridades aduaneras tienen competencia para exigir al solicitante que deposite una fianza. El objetivo es proteger tanto al demandado como a las autoridades aduaneras, así como impedir los abusos.
- Las autoridades aduaneras están obligadas a adoptar una decisión sobre la admisión o denegación de la solicitud en un plazo no superior a 3 días. Las autoridades aduaneras están obligadas a notificar sin demora al solicitante y al importador su decisión respecto a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías. El plazo para solicitar al tribunal que impugne la decisión es de 10 días. Si en el plazo de 10 días laborables tras la notificación al titular del derecho o al solicitante -según sea el caso- de la suspensión, no se comunica a las autoridades aduaneras que el titular del derecho ha iniciado procedimientos para que se resuelva sobre el fondo del caso,

se despacharán las mercancías de la aduana, siempre que se cumplan las demás condiciones exigidas para la importación o exportación. El plazo de 10 días es prorrogable en casos pertinentes, durante un período adicional no superior a 10 días, a criterio del Director General de Aduanas.

- Las autoridades aduaneras están obligadas a ofrecer tanto al titular del derecho como al importador o exportador -según sea el caso- suficientes oportunidades de inspeccionar las mercancías decomisadas.
- El importador o el exportador -según sea el caso-, así como el propietario de las mercancías, pueden solicitar una indemnización equitativa por vía judicial, en virtud del artículo 159 del Código Civil, en concepto de los daños que les hubiere causado el decomiso indebido de las mercancías.
- Existen asimismo otras cuestiones de carácter reglamentario respecto a la forma, las tasas obligatorias, procedimiento de presentación y trámite de las solicitudes e importe de la fianza que ha de depositarse, que serán objeto de un Reglamento Ministerial de Ejecución, actualmente en fase de estudio, que adoptará el Ministro de Hacienda y Economía Nacional.

Pregunta 17

Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costas de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y sus costas. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes por las que se suspende el despacho para libre circulación de las mercancías?

Respuesta

En el Reglamento de Ejecución antes mencionado se determinarán las tasas correspondientes a las solicitudes presentadas ante las autoridades aduaneras y no se espera que superen los 30 dinares de Bahrein, cantidad equivalente a las tasas de depósito de las solicitudes de medidas provisionales ante los tribunales.

Como ya se ha apuntado, tanto el artículo 47 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos como el artículo 35 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio estipulan que las autoridades aduaneras deben admitir o denegar la solicitud en un plazo no superior a tres días.

La validez de la sentencia de las autoridades aduaneras se expone en la respuesta a la pregunta 16.

Pregunta 18

¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias? ¿Existen disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?

Respuesta

El artículo 47 del proyecto de ley relativo a derechos de autor y derechos conexos y el artículo 35 del proyecto de ley relativo a marcas de fábrica y de comercio estipulan que las autoridades aduaneras pueden actuar por propia iniciativa a fin de suspender el despacho de aduana de mercancías, siempre que las pruebas *prima facie* demuestren que violan alguno de los derechos de

propiedad intelectual protegidos por la legislación en la materia. No existen disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio. En lo relativo a una actuación a solicitud de un titular de derecho, las disposiciones exigen que el titular del derecho y el importador o exportador -según sea el caso- sean notificados sin demora y que la sentencia continúe vigente, a menos que el tribunal la anule, o que transcurridos 10 días las autoridades aduaneras no hayan sido informadas de que se han iniciado procedimientos para resolver el fondo del caso. Como ya se ha mencionado, el plazo es de 10 días, que puede prorrogarse otros 10 días cuando sea procedente, a criterio del Director General de Aduanas.

Pregunta 19

Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades competentes y los criterios que regulen su aplicación.

Respuesta

Como ya se ha señalado, las autoridades aduaneras no están autorizadas a ordenar la adopción de medidas distintas de la suspensión temporal del despacho de aduana de las mercancías infractoras. Las medidas sólo pueden ordenarse interponiendo un recurso ante los juzgados.

Procedimientos penales

Pregunta 20

Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de violación penal de los derechos de propiedad intelectual.

Respuesta

El artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Penal (1996) establece los siguientes tipos de tribunales penales:

- el Tribunal de Casación;
- el Tribunal Superior de Apelación;
- el Tribunal Superior;
- el Tribunal Subalterno.

En función del tipo de delito, se determina qué tribunal tiene competencia en casos de violación penal. El tipo de delito se clasifica de conformidad con la sanción contemplada en la ley para el delito correspondiente. Dado que las sanciones contempladas en todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual señalan que el delito es un delito menor con arreglo al artículo 50 del Código Penal, el tribunal competente en los casos de violación de derechos de propiedad intelectual será el Tribunal Subalterno, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Enjuiciamiento Penal de 1996. Las cuestiones de hecho y de derecho pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior. Sólo se permitirá volver a recurrir cuando se trate de aspectos de derecho, y corresponde hacerlo ante el Tribunal de Casación.

Pregunta 21

¿Para qué violaciones de los derechos de propiedad intelectual se prevén procedimientos y sanciones penales?

Respuesta

En todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual se prevén procedimientos y sanciones penales para las violaciones de los derechos de propiedad intelectual definidas en los siguientes artículos de los proyectos de ley pertinentes:

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Derechos de autor y derechos conexos | : Artículos 50 y 51 |
| Patentes y modelos de utilidad | : Artículo 41 |
| Marcas de fábrica y de comercio | : Artículo 38 |
| Indicadores geográficos | : Artículos 2 y 12 |
| Secretos comerciales | : Artículo 7 |
| Dibujos y modelos industriales | : Artículo 12 |
| Diseño de circuitos integrados | : Artículo 17 |
| Protección de los cultivadores de nuevas obtenciones vegetales | : Artículo 25 |

Pregunta 22

¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa o a raíz de demandas?

Respuesta

De conformidad con el artículo 43 de la Ley de Constitución Judicial de 1973, cuando una determinada ley así lo disponga, el ministerio fiscal deberá entablar y llevar a término los procedimientos penales. Por consiguiente, todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual establecen que el ministerio fiscal es responsable de entablar y llevar a término los procedimientos penales. El ministerio fiscal puede entablar procedimientos a iniciativa propia o en respuesta a demandas. Por otra parte, todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual prevén el nombramiento ocasional de determinadas personas por parte del Ministro de Comercio e Industria (o el Ministro de Información cuando se trate de derechos de autor y derechos conexos) para que comprueben la conformidad con las disposiciones de estas leyes y registren e informen de todas las violaciones al ministerio fiscal.

Pregunta 23

¿Están facultados los particulares a entablar procedimientos penales y, de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?

Respuesta

En virtud del artículo 123, el demandante o su abogado tienen derecho a entablar procedimientos penales. Para ello es necesario obtener una autorización del Jefe de Policía y Seguridad Pública, o del Soberano.

Pregunta 24

Sírvanse indicar, por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción si es necesario, las sanciones y otros recursos que pueden imponerse:

- **prisión;**
- **sanciones pecuniarias;**

- **confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Respuesta

Prisión y sanciones pecuniarias

Todos los proyectos de ley relativos a los derechos de propiedad intelectual establecen que la responsabilidad penal se deriva de las infracciones definidas en la ley correspondiente. Se indican a continuación los detalles de las infracciones, así como las sanciones y penas de prisión correspondientes:

- Patentes y modelos de utilidad (artículo 41), Marcas de fábrica y de comercio (artículo 38), Indicadores geográficos (artículos 2 y 12), Secretos comerciales (artículo 7), Dibujos y modelos industriales (artículo 19), Diseños de circuitos integrados (artículo 17) y Protección de nuevas obtenciones vegetales:

Penas de prisión no inferiores a tres meses ni superiores a un año, o una sanción no inferior a 500 dinares de Bahrein ni superior a 2.000 dinares de Bahrein, o multa y prisión. En caso de repetirse la infracción, penas de prisión no inferiores a tres meses ni superiores a dos años, o una sanción no inferior a 500 dinares de Bahrein ni superior a 4.000 dinares de Bahrein, o de multa y prisión.

- Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (artículos 49, 50 y 51):

Penas de prisión no inferiores a dos meses ni superiores a un año, o una sanción no inferior a 300 dinares de Bahrein ni superior a 2.000 dinares de Bahrein, o de multa y prisión. En caso de repetirse la infracción, penas de prisión no inferiores a tres meses ni superiores a dos años y una sanción no inferior a 300 dinares de Bahrein y no superior a 4.000 dinares de Bahrein, o de multa y prisión.

Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras, así como de los materiales y accesorios utilizados para su producción

En lo que respecta a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, el tribunal puede ordenar la confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras, así como de los materiales y accesorios utilizados para su producción.

Otras sanciones y medidas

Si el infractor repite la infracción, el tribunal está autorizado a ordenar el cierre de las instalaciones, cuando así proceda, durante un período no inferior a 15 días y no superior a 6 meses, así como a ordenar que se publique el veredicto en al menos un diario, cuyo coste correrá a cargo de la persona declarada culpable.

Pregunta 25

Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costas de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y sus costas, en caso de haberlo.

Respuesta

No existen disposiciones que regulen la duración de los procedimientos penales. No obstante, ni la parte acusadora ni el acusado deben pagar tasas, incluso si son declarados culpables.

No hay información disponible relativa a la duración real de los procedimientos y sus costas.
