

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Brunei Darussalam

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

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

Los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual son:

- el Tribunal Intermedio, y
- el Tribunal Superior.

El Tribunal de Apelaciones conoce del respectivo recurso.

2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

Las acciones infraccionales pueden ser incoadas:

- por el titular o el licenciatario exclusivo de la patente de conformidad con el Decreto de Patentes;
- por el titular o el licenciatario registrado de la marca de fábrica o de comercio en virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio;
- por el titular del derecho de autor, el licenciatario exclusivo y el artista intérprete o ejecutante en el marco del Decreto de Derecho de Autor;
- por el titular registrado o el licenciatario exclusivo con arreglo al Decreto de Dibujos y Modelos Industriales, y
- por el titular o el licenciatario exclusivo del esquema de trazado según el Decreto de Esquemas de Trazado.

¹ Documento IP/C/5.

Los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden comparecer por sí mismos o representados por un abogado. No hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal.

3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?

El Decreto 24 sobre las Normas del Tribunal Supremo prevé la exhibición e inspección de documentos.

El párrafo 1 del artículo 1 del Decreto 24 dispone que las partes en el litigio exhibirán los documentos que estén o hayan estado en su posesión, custodia o poder relativos a la cuestión objeto del pleito.

El párrafo 1 del artículo 3 del Decreto 24 establece que el tribunal podrá ordenar a cualquiera de las partes en una causa o asunto que prepare y ponga a disposición de la otra parte una lista de los documentos que estén o hayan estado en su posesión, custodia o poder relativos a cualquier aspecto controvertido de la causa o del asunto, y podrá, al mismo tiempo o con posterioridad, ordenar también a esa misma parte que redacte y presente una declaración jurada de ratificación de la lista, y entregue copia de ella a la otra parte.

El apartado A del párrafo 1 del artículo 7 del Decreto 24 estipula que el tribunal estará facultado para dictar una orden que prevea la adopción de una o más de las siguientes medidas:

- la inspección, fotografía, preservación, custodia y retención de bienes que a juicio del tribunal puedan llegar a ser materia de posteriores litigios, o con respecto a los cuales pueda surgir alguna duda en esos litigios; y
- la toma de muestras de cualquiera de los bienes mencionados en el párrafo anterior y la realización de experimentos en relación o con alguno de esos bienes.

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

El tribunal puede imponer la práctica del *common law* para impedir que la información confidencial sea divulgada. Ésa es una facultad inherente al tribunal, el cual puede, por ejemplo, prohibir que se comunique el contenido de un documento o sólo permitir que lo examinen ciertas personas de la parte contraria en el juicio.

Un tribunal puede ordenar también que cualquier actuación se celebre en sesión secreta si le consta que ello es conveniente para la justicia, la seguridad o el decoro públicos (artículo 15 de la Ley del Tribunal Supremo).

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

- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios 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.**

Mandamientos judiciales

El párrafo 1 del artículo 1 del Decreto 29 dispone que cualquier parte en una causa o asunto podrá solicitar que se dicte un mandamiento judicial antes o después de la iniciación del pleito en que se ventile la causa o asunto, tanto si incluye o no la petición de un mandamiento en su demanda, en la notificación que sirve para entablar un juicio civil, en la reconvencción o la notificación de un tercero.

El mandamiento se puede recabar en una solicitud al tribunal en la que se pida una orden de comparecencia respaldada por una declaración jurada. Cuando la solicitud es urgente, el mandamiento puede dictarse a petición de parte (sin notificar a los demandados).

El tribunal puede dictar un mandamiento cuando considere que es justo y conveniente acceder a ello. Al respecto, el tribunal siguió los criterios establecidos por la Cámara de los Loes en la causa *American Cyanamid contra Ethicon Ltd. [1975] AC 396* y los resumió en los siguientes términos:

- ¿Hay una controversia grave que se ha de juzgar?
- ¿Son adecuadas las órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios?
- ¿Dónde se encuentra el "equilibrio entre ventajas e inconvenientes"?
- ¿Hay algunos "factores especiales"?

Siempre se exige al demandante que constituya una garantía cruzada para resarcir daños y perjuicios cuando se dicte un mandamiento judicial. La finalidad de esa medida es garantizar las pérdidas y daños que experimente el demandado si el demandante pierde el juicio.

- El interdicto Mareva

Se trata de un mandamiento interlocutorio especial que puede dictarse en forma independiente o combinado con otro mandamiento interlocutorio, con el mandato Anton Piller y otro mandato, o con todos ellos. El interdicto Mareva congela temporalmente el activo del demandado, que debe responder del resultado del actual fallo o del que se dictará, a fin de impedir que éste disipe bienes en el país o los traslade fuera de la jurisdicción del tribunal. Este interdicto se concede a instancia de parte y requiere una prueba convincente que acredite el riesgo de disipación del activo.

El párrafo 1 del artículo 3 del Decreto 24 faculta a una persona para solicitar que se ordene la exhibición de documentos antes del inicio de las actuaciones judiciales. El artículo 7 del Decreto 24 permite a una parte litigante solicitar que se ordene a una persona que no es parte en el juicio que exhiba documentos. La solicitud formulada en virtud de estas disposiciones debe basarse en una declaración jurada que especifique o describa los documentos respecto de los cuales se ha solicitado y justificado la orden, que indique que los documentos conciernen a un asunto derivado, o que tal vez se derive, de una acción entablada o que probablemente se ha de entablar en el pleito, y que es posible que la persona contra la que se solicita la

orden tenga o haya tenido los documentos en su posesión, custodia o poder. El tribunal sólo puede dictar esa orden si estima que la exhibición solicitada es necesaria para fallar la causa o asunto con equidad o ahorrar gastos. La orden puede supeditarse a la condición de que el demandante garantice los gastos de la persona contra la que se dicte la resolución o a las condiciones que el tribunal considere justas.

El artículo 1 del Decreto 26 autoriza a una parte para solicitar que se ordenen interrogatorios antes del inicio de las actuaciones judiciales. La solicitud presentada de conformidad con esa disposición debe sustentarse en una declaración jurada. El tribunal sólo puede dictar esa orden si estima que los interrogatorios solicitados son necesarios para fallar la causa o asunto con equidad o ahorrar gastos.

- El Mandato Anton Piller

Como consecuencia del precedente establecido en la causa caratulada *Anton Piller KG contra Manufacturing Processes Limited (1976) 1 Ch 55*, los tribunales pueden ordenar al demandado que autorice al abogado del demandante a ingresar a establecimientos e inspeccionarlos, para obtener las pruebas pertinentes que puedan ser eliminadas. Las condiciones previas para dictar el referido Mandato son:

- que exista una muy sólida presunción avalada por pruebas;
- que el daño, potencial o real, sea muy grave para el demandante, y
- que hayan pruebas evidentes de que el demandado posee documentos u objetos inculpatarios y que existe la posibilidad real de que éste pueda destruir ese material antes de que se presente una solicitud *inter partes*.

Cuando el demandante solicite que se dicte un Mandato Anton Piller, está obligado a garantizar que si el tribunal estima que el mandato o su ejecución ha causado pérdidas al demandado y resuelve que éste sea compensado por esa pérdida, el demandante cumplirá cualquier orden que el tribunal pueda dictar en lo que respecta al resarcimiento de daños y perjuicios.

Se puede dictar un mandamiento judicial permanente cuando el demandante acredite que se han cometido infracciones.

Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios

Estas órdenes compensan al demandante por la pérdida o el daño derivado de la infracción de sus derechos de propiedad intelectual y no tienen por objeto sancionar al demandado.

- Patentes

Los apartados c) y d) del párrafo 1 del artículo 67 disponen que en los procedimientos infraccionales el titular de la patente podrá demandar que se dicten órdenes de resarcimiento de los daños y perjuicios y de liquidación de beneficios como consecuencia de la infracción.

Hay restricciones para la reparación de los daños y perjuicios derivados de la infracción, que consisten en que no se dictarán las respectivas órdenes ni se hará la liquidación de beneficios contra un demandado si éste prueba que, en el momento de

la infracción, no sabía que el producto estaba patentado, o si la infracción se cometió durante el período de seis (6) meses inmediatamente posterior al final del plazo prescrito para la renovación de la tasa y el pago de cualquier tasa adicional (véanse los párrafos 1 y 2 del artículo 69).

- Marcas de fábrica o de comercio

El párrafo 2 del artículo 16 prevé que, en una demanda por infracción, toda la reparación que el demandante pueda obtener mediante el resarcimiento de daños y perjuicios, un mandamiento judicial, una liquidación de beneficios o de otro modo es la misma que se puede obtener con motivo de la infracción de cualquier otro derecho de propiedad.

- Dibujos y modelos industriales

El párrafo 1 del artículo 48 dispone que, en los procedimientos por infracción de cualquier dibujo o modelo industrial, el titular registrado puede demandar y obtener medidas disponibles en forma de órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, mandamientos judiciales o liquidación de beneficios. Sin embargo, el tribunal no dictará órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios y de liquidación de beneficios con respecto a la misma infracción.

El artículo 52 restringe aun más la reparación de daños y perjuicios o la liquidación de beneficios si el titular registrado o un licenciatario exclusivo de los dibujos y modelos industriales no registra la transacción antes de que expire el plazo de seis meses a contar de la fecha de la transacción, o si al tribunal le consta que no era factible presentar esa solicitud de registro antes del final de ese plazo y que se presentó tan pronto como fue posible después de la expiración del plazo.

- Derecho de autor

El párrafo 2 del artículo 99 estipula que, en una demanda por infracción del derecho de autor, toda la reparación que el demandante pueda obtener mediante el resarcimiento de daños y perjuicios, un mandamiento judicial, una liquidación de beneficios o de otro modo es la misma que se puede obtener con motivo de la infracción de cualquier otro derecho de propiedad.

Si el demandado en un litigio por infracción demuestra que, en el momento de la infracción, no sabía y carecía de motivos para creer que la obra estaba amparada por el derecho de autor, el demandante no tiene derecho a obtener que se condene al demandado a resarcirlo de daños y perjuicios, pero ello sin perjuicio de que se acceda a cualquier otra medida (párrafo 1 del artículo 100).

El tribunal podrá en cualquier demanda por infracción del derecho de autor considerar otras circunstancias, como la flagrancia de la infracción y los eventuales beneficios resultantes de la infracción para el demandado, y ordenar las indemnizaciones adicionales que se requieran para hacer justicia en la causa.

- Esquemas de trazado

Los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 23 establecen las medidas que el titular de derechos sobre esquemas de trazado puede invocar en los casos en que se

infrinjan sus derechos, entre ellas el pago de daños y perjuicios, así como una liquidación de beneficios.

El párrafo 3 del artículo 23 faculta al tribunal para considerar circunstancias como la flagrancia de la infracción y los eventuales beneficios resultantes de la infracción para el demandado, cuando le corresponda resolver si ha de conceder resarcimiento de daños y perjuicios o los resarcimientos adicionales que se requieran para hacer justicia en la causa.

En conclusión, como los daños y perjuicios son compensatorios, el demandante puede optar por demandar una liquidación de beneficios. Ésta es una medida equitativa entregada a la facultad discrecional del tribunal el cual, según las circunstancias de la causa, estará dispuesto a dictarla. El método real mediante el cual se han de evaluar los daños y perjuicios dependerá del grado en que el demandante explotaba sus derechos de propiedad intelectual.

Destrucción

Para facilitar la observancia de un mandamiento judicial, el tribunal puede ejercer su facultad discrecional y ordenar que los artículos y documentos infractores se entreguen para su destrucción.

- Patentes

El apartado b) del párrafo 1 del artículo 67 dispone la entrega o destrucción de cualquier producto patentado en relación con el cual se haya infringido la patente, o cualquier artículo en el cual el producto esté inextricablemente integrado o cualquier instrumento que se haya utilizado preferentemente para elaborar el producto infractor.

- Marcas de fábrica o de comercio

El párrafo 4 del artículo 18 estipula la entrega de las mercancías, los materiales o los artículos infractores a las personas que el tribunal designe, pero la solicitud debe presentarse después que expire determinado plazo.

El párrafo 1 del artículo 17 prescribe que se ordene tachar los signos ofensivos en los casos de marcas de fábrica o de comercio infractoras o, si ello no es factible razonablemente, destruir las mercancías infractoras.

- Dibujos y modelos industriales

El párrafo 1 del artículo 53 dispone que el tribunal ha de ordenar que se entreguen los artículos infractores, y el párrafo 1 del artículo 54 estipula que podrá presentarse una solicitud al tribunal para que ordene la eliminación o la confiscación de los artículos infractores.

- Derecho de autor

El tribunal puede ordenar que una copia infractora, o un artículo destinado o adaptado específicamente para hacer copias de una obra u otro objeto y que haya sido o sea utilizado para hacer copias infractoras de la obra o de un objeto, que se encuentren en posesión del demandado o del tribunal, sean entregados al demandante o a la persona que designe, quienes retendrán la copia o el objeto hasta que se dicte una resolución (artículo 101).

El tribunal puede ordenar que la copia u otro objeto infractor sea confiscado en favor del demandante o destruido, o que se disponga de ellos del modo que el tribunal estime apropiado (artículo 212). Las demás personas que tengan interés en la copia u otro objeto están facultadas para participar en las actuaciones judiciales (párrafo 3 del artículo 212).

Al examinar qué resolución, en su caso, se ha de adoptar, el tribunal considerará si hay otras medidas disponibles en el litigio por infracción del derecho de autor que serían adecuadas para compensar al demandante y proteger sus intereses.

Cuando más de una persona tenga interés en la copia u otros artículos, el tribunal puede resolver que se venda el objeto o se disponga de él en otra forma y que los ingresos se dividan, o dictar cualquier otra orden que estime justa (párrafo 5 del artículo 212)

- Esquemas de trazado

Un tribunal puede dictar una orden de entrega o destrucción de cualquier artículo infractor (apartados c) y d) del párrafo 1 del artículo 23).

Otras medidas

El párrafo 1 del artículo 102 del Decreto de Derecho de Autor prescribe que el derecho a obtener el decomiso de las copias infractoras, que se encuentren expuestas o estén disponibles inmediatamente para la venta o el arrendamiento, está supeditado al requisito de notificar el momento y el lugar del propuesto decomiso a una comisaría local.

6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas 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 respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?

Los tribunales están, por su naturaleza y por ley, facultados para dictar resoluciones en que se ordene 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.

7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a 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?

En virtud del Decreto de Patentes, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, el Decreto de Dibujos y Modelos Industriales y el Decreto de Esquemas de Trazado, procede solicitar que se ordene el resarcimiento de daños y perjuicios y un mandamiento por amenaza infundada de actuaciones judiciales.

En general, sólo se dictan mandamientos interlocutorios si el demandante constituye una garantía en materia de daños y perjuicios. Si en el juicio se resuelve que el mandamiento se dictó indebidamente, el tribunal puede imponer al demandante perdedor que pague los daños y perjuicios causados al demandado.

El Decreto de Derecho de Autor y la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio disponen que los tribunales pueden, en los casos de confiscación en frontera en que resuelvan que no ha habido infracción, imponer al oponente (demandante) a la importación el pago de una indemnización por la cuantía que consideren adecuada para resarcir al demandado de los daños y perjuicios resultantes de la confiscación.

Las autoridades y los funcionarios públicos no están sujetos a responsabilidad personal cuando actúan en el desempeño de sus deberes y funciones y obran de buena fe.

8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

La duración y el costo de los procedimientos varían en cada caso, y pueden depender de factores tales como el número de partes implicadas, la complejidad de las actuaciones y la disponibilidad de testigos.

b) Procedimientos y remedios administrativos

9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.

La observancia civil de los derechos de propiedad intelectual en Brunei Darussalam se realiza sobre todo en el plano judicial, con excepción de las medidas de control en frontera que corresponden a la competencia de las Aduanas y el Departamento de Impuesto sobre el Consumo.

Medidas provisionales

a) Medidas judiciales

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

En Brunei, el Reglamento del Tribunal Superior complementa las disposiciones específicas de las leyes de propiedad intelectual y contiene normas que conceden facultades al Tribunal para imponer medidas provisionales que eviten infracciones, entre ellas las resoluciones judiciales a instancia de parte con el fin de proteger al titular del derecho de propiedad intelectual.

El artículo 9 del Decreto 29 dispone que el tribunal puede, mediante una resolución, dictar mandamientos en todos los casos en que estime justo y conveniente hacerlo. El tribunal podrá dictar esas resoluciones en forma incondicional o en los términos y condiciones que juzgue apropiados. El tribunal puede dictar una resolución temporal que permanecerá vigente hasta que se inicie el juicio o hasta que sea enmendada por una resolución posterior. Esa resolución se puede obtener mediante una solicitud al tribunal, sustentada en una declaración jurada, en que se emplace al demandado y, toda vez que la solicitud sea urgente, puede dictarse a instancia de parte.

11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte*?

Las autoridades judiciales pueden dictar medidas provisionales de esa índole en los casos que consideren justo y conveniente proceder de ese modo. El tribunal considerará los siguientes criterios para acceder a una solicitud a instancia de parte:

- cuando la demora pueda causar un daño irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual, y
- cuando haya un riesgo demostrable de que las pruebas puedan ser destruidas.

El tribunal tiene la facultad discrecional de exigir al demandante que constituya una fianza o una garantía equivalente para proteger al demandado.

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.

Las circunstancias en que pueden adoptarse tales medidas se han examinado anteriormente en las respuestas a las preguntas 5 y 10.

Debido a la naturaleza de la solicitud, los procedimientos para iniciar las medidas provisionales se entablan de ordinario por escrito y se sustentan en una declaración jurada. El tribunal tiene la facultad discrecional de fijar la fecha para conocer de la solicitud de mandamiento provisional y, según sea la gravedad de las alegaciones invocadas, dictará la resolución pertinente el mismo día. La resolución podrá ser extractada el mismo día y ejecutada de inmediato.

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?

Debido a la naturaleza de la solicitud, el tribunal ejercerá su facultad discrecional en cuanto a la duración del procedimiento, ya que no hay normas que rijan al respecto. Siempre que la solicitud de medidas provisionales se presente con prontitud, el tribunal fijará un horario para el procedimiento ulterior y una fecha para la audiencia. No se dispone de datos concretos sobre la duración y el costo reales del procedimiento.

b) Medidas administrativas

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

En las leyes de Brunei Darussalam no hay disposiciones que permitan a un órgano administrativo dictar medidas provisionales de reparación, excepto las que facultan para conocer de las solicitudes especiales relativas a las medidas en frontera.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

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 ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de 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 ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, 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?

En la actualidad, el titular de un derecho que tenga motivos fundados para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor podrá presentar una solicitud por escrito al Contralor de Aduanas.

El artículo 82 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio faculta a la administración de aduanas para confiscar las mercancías de marca de fábrica o de comercio infractoras que se importen con fines comerciales, si el titular de la marca de fábrica o de comercio registrada (o un licenciario de ésta) ha notificado a esa administración que objeta esa importación.

El artículo 109 del Decreto de Derecho de Autor faculta a la administración de aduanas para retener las copias de materiales amparados por el derecho de autor que se importen con fines comerciales o de distribución, si el titular del derecho de autor ha notificado a la referida administración su oposición a la importación de los materiales.

En armonía con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, las mercancías y los materiales amparados por el derecho de autor importados para uso personal exclusivo y las mercancías en tránsito no están comprendidos en las disposiciones que rigen la confiscación.

No se aplican medidas en frontera a las exportaciones.

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 diversas prescripciones 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)?

- Artículo 51 - Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

En virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y el Decreto de Derecho de Autor, el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, podrá interponer una demanda por escrito a la administración de aduanas para que retenga esas mercancías.

- Artículo 52 - Demanda

Los reglamentos de aplicación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y del Decreto de Derecho de Autor exigen que las notificaciones efectuadas deben apoyarse en documentos y pruebas que acrediten que el demandante es el titular del derecho de autor o de la marca de fábrica o de comercio registrada, o el licenciario de la referida marca. El titular debe aportar información y pruebas que respalden su demanda de que las mercancías que se han de retener infringen la marca de fábrica o de comercio o el derecho de autor. Las autoridades aduaneras pueden exigir además que la persona que practicó la notificación aporte la información y las pruebas que se consideren razonablemente necesarias para la identificación de los materiales infractores.

La notificación estará vigente durante un plazo máximo de cinco (5) años contado desde la fecha en que se lleve a cabo.

- Artículo 53 - Fianza o garantía equivalente

La disposición 5 del Reglamento de Marcas de Fábrica o de Comercio (Importación de Mercancías Infractoras) y el párrafo 2 del artículo 113 del Decreto de Derecho de Autor prescriben que, a la persona que efectúe una notificación en el contexto de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio o del Decreto mencionado, se le podrá exigir que constituya una fianza para indemnizar:

- al Estado por cualquier responsabilidad o gasto en que pudiera incurrir como resultado de la retención de las mercancías, y
- a la persona que sufra daños y perjuicios por la retención.

La fianza podrá consistir en un depósito de dinero.

Tras la retención de las mercancías, la administración de aduanas entregará al importador y al demandante, ya sea personalmente o por correo, una notificación escrita en la que se determinará si las mercancías son o no son presuntamente infractoras.

En la notificación se indicará que las mercancías retenidas se devolverán al importador, a menos que se interponga una demanda por infracción del derecho de autor o de la marca de fábrica o de comercio de que se trate dentro del plazo de diez (10) días contado desde la fecha en que se haya verificado la notificación. Antes de que expire el plazo de retención, el demandante puede solicitar por escrito a la administración de aduanas la prórroga de ese plazo, que podrá ampliarse a veinte (20) días si dicha administración lo estima adecuado.

Si no se dicta una resolución judicial que prohíba el despacho de aduana de las mercancías confiscadas, la administración de aduanas hará entrega de tales mercancías al importador.

- Artículo 56 - Indemnización al importador y al propietario de las mercancías

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 89 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y el párrafo 4 del artículo 116 del Decreto de Derecho de Autor, si:

- la acción se rechaza o abandona, o el tribunal resuelve que la importación de las mercancías confiscadas no constituye infracción de la marca de fábrica o de comercio registrada o del derecho de autor pertinentes, y
- el importador o el propietario han sufrido pérdidas o daños como resultado de la confiscación,

el tribunal puede ordenar al demandante que pague una indemnización por la cuantía que estime correcta.

- Artículo 57 - Derecho de inspección e información

Se faculta al demandante o al importador para retirar una muestra de las mercancías confiscadas para su examen.

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

Los requisitos para la retención de las mercancías confiscadas en virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y el Decreto de Derecho de Autor se han descrito en la respuesta a la pregunta 16. El titular de los derechos o su representante debe interponer una demanda por infracción del derecho de autor o de la marca de fábrica o de comercio de que se trate en un plazo de diez (10) días hábiles contado desde la fecha en que se practicó la notificación para informar al titular sobre la confiscación de las mercancías. Ese plazo puede prorrogarse a veinte (20) días, previa solicitud a la administración de aduanas.

La administración de aduanas despachará las mercancías confiscadas en cualquier momento en que el tribunal lo ordene después de haberse iniciado la acción judicial por infracción.

Por el momento, no se dispone de datos sobre la duración o los costos reales del procedimiento.

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

La legislación sobre propiedad intelectual se aplica en función de una demanda previa. El titular del derecho debe incoar la demanda ante las autoridades competentes, que proceden con arreglo a la información aportada.

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

Las autoridades competentes no tienen atribuciones para decretar medidas, función que se reserva exclusivamente a los tribunales.

Procedimientos penales

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

Los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual son el Tribunal de Magistrados, el Tribunal Intermedio y el Tribunal Superior. El Tribunal de Magistrados está facultado para imponer penas de prisión que no excedan de siete (7) años o una multa de 10.000 dólares de Brunei y una pena de azotes. El Tribunal Intermedio es competente para juzgar todos los delitos, excepto los sancionados con la pena de muerte, cadena perpetua o presidio superior a veinte (20) años. El Tribunal Superior tiene la más amplia competencia penal.

21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?

- En virtud del Decreto de Derecho de Autor:

Una persona comete un delito cuando, sin la licencia del titular del derecho:

- confeccione para vender o alquilar,
- importe para un uso distinto al privado o doméstico,
- comunique las obras al público;
- en el curso de una negociación venda o alquile, ofrezca o exponga para la venta o alquiler, exhiba al público o distribuya

cualquier artículo del que sepa o tenga motivos razonables para creer que es una copia infractora. Esa persona incurrirá en un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión que no excederá de dos (2) años, a una multa o a ambas penas.

La persona que haga grabaciones ilícitas podrá ser condenada a una pena de prisión que no excederá de dos (2) años, a una multa o a ambas penas.

Comete delito la persona que fabrique un artículo diseñado o adaptado específicamente para hacer copias de una obra particular amparada por el derecho de autor, o lo tenga en su poder, cuando sepa o tenga motivos razonables para creer que fue utilizado para confeccionar copias infractoras. Esa persona podrá ser condenada a una pena de prisión que no excederá de seis (6) meses, a una multa no superior a 5.000 dólares de Brunei o a ambas penas.

Comete delito la persona que sea causante de la interpretación o ejecución en público de una obra literaria, dramática o musical, o de la interpretación o exhibición en público de una grabación sonora o de una película cinematográfica, si sabía o tenía motivos razonables para creer que se estaría infringiendo el derecho de autor. Esa persona podrá ser condenada a una pena de prisión que no excederá de seis (6) meses, a una multa no superior a 5.000 dólares de Brunei o a ambas penas.

- En virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio:

Constituye delito (sin el consentimiento del titular registrado)

- aplicar a mercancías o a su envase o embalaje un signo idéntico al de una marca de fábrica o de comercio registrada;
- vender, alquilar o exponer para la venta o distribuir mercancías que ostenten ese signo o lo ostente su envase o embalaje;
- tener en su poder, en el curso de una negociación, cualquiera de las mercancías de esa índole;
- aplicar un signo idéntico al de una marca de fábrica o de comercio registrada para el etiquetado o la publicidad de mercancías;
- utilizar material de esa índole en el curso de una negociación;

- tener en custodia ese material; y
- fabricar un artículo diseñado o adaptado específicamente para hacer copias o tener ese artículo en su poder.

El autor del delito podrá ser condenado a una pena de prisión que no excederá de diez (10) años, a una multa o a ambas penas.

Una persona comete un delito si falsifica una marca de fábrica o de comercio registrada y podrá ser condenada a una pena de prisión que no excederá de cinco (5) años, a una multa no superior a 10.000 dólares de Brunei o a ambas penas.

La persona que:

- elabore una marca de fábrica o de comercio tan parecida a una marca de fábrica o de comercio registrada que pueda considerarse engañosa, o
- falsifique una auténtica marca de fábrica o de comercio, ya sea mediante alteración, adición, borrado u otra forma,

sin la autorización del titular de la marca de fábrica o de comercio, se considerará que ha falsificado la marca.

En un proceso penal incoado con arreglo a las disposiciones anteriores, incumbirá al inculcado la carga de probar la autorización del titular del derecho.

La persona que:

- declare en falso que una marca es una marca de fábrica o de comercio registrada;
- declare en falso respecto de los bienes o servicios para los que se ha registrado una marca de fábrica o de comercio,

incurrirá en delito y podrá ser condenada a una multa no superior a 10.000 dólares de Brunei.

La persona que:

- efectúe, o por cuya causa se efectúe, una inscripción falsa en el registro;
- elabore, o por cuya causa se elabore, cualquier documento falso que se pretenda hacer pasar por una copia de una inscripción en el registro, o
- exhiba o presente, o por cuya causa se exhiba o presente como prueba cualquier documento mencionado en el párrafo anterior,

sabiendo o teniendo motivos para creer que esas actuaciones son falsas, incurrirá en un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión que no excederá de cinco (5) años, a una multa no superior a 50.000 dólares de Brunei o a ambas penas.

La persona, que aplique fraudulentamente una marca de fábrica o de comercio registrada a mercancías o servicios, a menos que pruebe que ha actuado de buena fe, incurrirá en un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión que no excederá de cinco (5) años, a una multa no superior a 100.000 dólares de Brunei o a ambas penas.

La persona que:

- fabrique o tenga en su poder una matriz, plancha u otro instrumento con el propósito de falsificar una marca de fábrica o de comercio, o
- tenga en su poder una marca de fábrica o de comercio con el propósito de indicar que unas mercancías son las manufacturas o mercaderías de una persona a la cual no le pertenecen,

incurrirá en un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión que no excederá de cinco (5) años, a una multa no superior a 100.000 dólares de Brunei o a ambas penas.

La persona que:

- importe en Brunei Darussalam con fines de comercio o fabricación,
- venda o exponga para la venta, o
- tenga en su poder con fines de comercio o fabricación,
- mercancías a las que se haya aplicado fraudulentamente una marca de fábrica o de comercio registrada, a menos que pruebe que
- habiendo adoptado todas las medidas de precaución razonables para evitar la comisión de un delito tipificado en estas disposiciones, no tuvo, en el momento de cometerse el presunto delito, razones para sospechar de la autenticidad de la marca y, a requerimiento de la parte acusadora o hecho en su nombre, facilite toda la información que posea sobre las personas que le han entregado las mercancías, o que
- haya actuado de buena fe,

incurrirá en un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión que no excederá de cinco (5) años, o a una multa no superior a 10.000 dólares de Brunei por cada uno de los artículos u objetos a los que se haya aplicado fraudulentamente la marca de fábrica o de comercio (pero sin sobrepasar la cuantía total de 100.000 dólares de Brunei) o a ambas penas.

22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?

La policía es competente para iniciar procedimientos penales de conformidad con las denuncias incoadas por los titulares de derechos. El Ministerio Fiscal ejerce la acción pública en nombre del Estado.

23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?

Los particulares no están legitimados para entablar procedimientos penales.

24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas 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.**

El Decreto de Derecho de Autor y la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio establecen las medidas correctivas de prisión, sanciones pecuniarias, confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción.

En cuanto a las multas y sanciones privativas de libertad, sírvanse examinar la respuesta a la pregunta 21.

25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su costo.

Sírvanse examinar la respuesta a la pregunta 8 *supra*. El Código de Procedimiento Penal regula el procedimiento mencionado.

No se dispone de datos sobre la duración real del procedimiento y su costo.
