

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Hong Kong, China

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.

El Tribunal de Reclamaciones de Menor Cuantía es competente para resolver demandas de daños y perjuicios por infracciones de derechos de autor y marcas de fábrica o de comercio, que no excedan de la suma de 50.000 dólares de Hong Kong. No tiene competencia para decidir sobre otras reparaciones subsidiarias.

El Tribunal de Distrito es competente para resolver:

- las demandas de daños y perjuicios por infracciones de derechos de autor y marcas de fábrica o de comercio y plagio (*passing off*) en las que la indemnización reclamada sea menor de 50.000 dólares de Hong Kong pero en las que se solicite también otra reparación subsidiaria;
- las demandas de daños y perjuicios por infracciones de derechos de autor y marcas de fábrica o de comercio y plagio por una cuantía de 50.000 a 120.000 dólares de Hong Kong, se solicite o no otra medida (entrega y apartamiento de los circuitos comerciales).

El Tribunal Superior, como juzgado de primera instancia en su jurisdicción civil (integrado por un único juez), es competente para resolver:

- las demandas ilimitadas de daños y perjuicios o rendición de cuentas de los beneficios por infracciones de derechos de autor y marcas de fábrica o de comercio y plagio, además de otros remedios subsidiarios;
- los mandamientos judiciales, tanto interlocutorios como definitivos, y las órdenes de retención (para más detalles véase la respuesta a la pregunta 15);
- todos los procedimientos relacionados con la infracción de patentes y de dibujos y modelos industriales registrados, independientemente de su valor, además de otras medidas complementarias (mandamientos judiciales, indemnizaciones, rendición de

¹ Documento IP/C/5.

cuentas de los beneficios, declaraciones, entrega y destrucción o apartamiento de los ejemplares e instrumentos infractores);

- todos los procedimientos relacionados con la infracción de una concesión de derechos en materia de obtenciones vegetales;
- todos los procedimientos sobre infracciones relacionadas con esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
- la revisión judicial, por ejemplo, de una decisión del Director General de Aduanas de detener o levantar la incautación efectuada con arreglo a la Ordenanza de Derecho de Autor; o de una decisión del Registrador de Marcas de Fábrica o de Comercio en relación con una inscripción en el Registro o una corrección de la misma.

El Tribunal Superior, como instancia de apelación (integrado por un único juez), entenderá de las apelaciones procedentes del Tribunal de Reclamaciones de Menor Cuantía sobre cuestiones de derecho, y de personas que ejercen una función cuasijudicial. Por ejemplo, las apelaciones al Tribunal con arreglo a la Ordenanza de Marcas de Fábrica o de Comercio se verán y decidirán por un único juez.

El Tribunal de Apelación (integrado por un número impar de jueces de apelación no menor a tres) entenderá las apelaciones de las decisiones del Tribunal de Distrito y del Tribunal de Primera Instancia.

El Tribunal de Apelación Final es el órgano judicial de última instancia en Hong Kong, China. Le competen de derecho todas las apelaciones civiles de las decisiones del Tribunal de Apelación cuando la cuantía del objeto en litigio sea al menos de un millón de dólares de Hong Kong. Sólo se dará venia para ver otras apelaciones civiles del Tribunal de Apelación cuando la cuestión objeto de la apelación sea de gran importancia general o pública.

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?

¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?

En el caso de patentes, dibujos y modelos industriales y marcas de fábrica o de comercio registrados, el propietario o el titular, según sea el caso, así como cualquier titular de una licencia exclusiva de ese tipo, están legitimados para hacer valer derechos de propiedad intelectual, siempre que dichas personas estén inscritas en el Registro correspondiente como propietario o titular o como titular de una licencia exclusiva, respectivamente. Además, (salvo acuerdo en contrario) el usuario registrado de una marca de fábrica o de comercio puede dirigirse al propietario a efectos de evitar la infracción, y si éste se niega a hacerlo o no actúa en el plazo de dos meses, el usuario registrado podrá entablar un procedimiento en su propio nombre como si él fuese el propietario designando al propietario como demandado.

Con arreglo al régimen común de tradición anglosajona el propietario de una marca de fábrica o de comercio no registrada puede entablar una acción por plagio.

En el caso de derechos de autor y dibujos y modelos industriales no registrados o no registrables (en la medida en que obtienen protección como obra artística), el titular del derecho de autor está legitimado para hacer valer todos sus derechos. El titular de una licencia exclusiva, una vez concedida la licencia, tiene los mismos derechos salvo frente al titular del derecho de autor. El titular

de los derechos económicos del artista intérprete o ejecutante o de cualquier derecho conferido a una persona con derechos de fijación está legitimado para hacer valer todos los derechos de propiedad intelectual, incluido el de solicitar indemnización, mandamientos judiciales, rendición de cuentas, etc. El titular de una licencia exclusiva de este tipo tiene los mismos derechos una vez concedida la licencia, salvo contra el titular de los derechos económicos del artista intérprete o ejecutante.

Cuando, el titular del derecho de autor o su licenciataria haga públicas copias con "protección" (definida como "cualquier dispositivo o medio específicamente pensado para impedir o restringir la copia de una obra o la fijación de una interpretación o ejecución o dañar la calidad de las copias o fijaciones efectuadas") bien i) de una obra protegida por derecho de autor, bien ii) de una interpretación o ejecución no fijada, bien iii) de las copias de la fijación de una interpretación o ejecución, el artista intérprete o ejecutante o la persona que tenga derechos de fijación de la interpretación o ejecución gozará de los mismos derechos y desagravios que el titular del derecho de autor frente a todo aquel que, sabiendo o con razones para creer que van a usarse para realizar copias o fijaciones ilícitas,

- fabrique, importe, exporte, venda o alquile, ofrezca o exponga en venta o alquiler, anuncie su venta o alquiler, o posea con fines comerciales o profesionales cualquier dispositivo o medios diseñados o adaptados específicamente para eludir la forma empleada de protección de la copia; o bien que
- publique información dirigida a hacer posible la elusión de esa forma de protección de la copia o a ayudar a otras personas a eludirla.

El titular de un secreto comercial puede incoar una acción de responsabilidad extracontractual por abuso de confianza o abuso de relación fiduciaria, según los hechos concretos, contra cualquiera que, habiendo recibido la información en circunstancias que entrañan un deber de confianza, utilice o divulgue la información sin estar autorizado para hacerlo y cause con ello daños y perjuicios al titular de la información.

El cesionario del derecho sobre una obtención vegetal puede incoar una acción por daños y perjuicios, con inclusión de daños punitivos y otras medidas por la infracción de ese derecho. La persona autorizada por licencia o de otro modo tiene los mismos derechos que el cesionario para entablar procedimientos respecto a cualquier infracción de los derechos del cesionario que se perpetre tras la concesión de la licencia.

El titular habilitado está facultado en virtud de la Ordenanza sobre los Esquemas de Trazado (topografías) de Circuitos Integrados a entablar todo tipo de procedimientos e intentar todo tipo de medidas, por vía de resarcimiento, mandamientos judiciales, rendición de cuentas o cualquier otro medio, como los que existen respecto a otros derechos de propiedad, por la infracción de sus derechos sobre esquemas de trazado (topografías).

¿Cómo pueden estar representadas esas personas?

Las personas físicas pueden comparecer personalmente ante los tribunales. Las personas jurídicas deben nombrar a un representante, que suele ser un directivo de la corporación. La representación, en el sentido de tener responsabilidad directa sobre la tramitación del litigio, puede ser en persona, a menos que las corporaciones necesiten la autorización del Tribunal Superior para ser representadas por persona autorizada en lugar de por un asesor jurídico. Sin embargo, el juez que preside el tribunal recomienda vivamente a los litigantes que obtengan representación profesional, bien de procurador o bien de abogado, dotados de certificado de ejercicio actual de la profesión e inscritos en los colegios respectivos. En el Tribunal de Primera Instancia, los procuradores sólo son

admitidos a las actuaciones en el despacho del juez. A partir de ahí, la representación debe llevarla un abogado.

¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

No hay disposiciones en este sentido salvo que se convoque al titular del derecho para prestar declaración. Será necesario presentar prueba admisible para identificar el derecho del titular a hacer valer su demanda. Esto puede efectuarse mediante reconocimiento del hecho, presentación de copia certificada de la pertinente inscripción en el registro apropiado, o, en caso de infracción del derecho de autor, por la presentación del titular del derecho, o en su nombre, de una declaración jurada sobre la existencia y titularidad del derecho de autor en cuestión.

Una vez entregada dicha declaración jurada, el demandado puede citar al solicitante para interrogarlo. Pero, si posteriormente se considera al demandado responsable de la infracción o se le declara culpable, el tribunal puede imponerle las costas de la comparecencia del demandante para su interrogación.

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?

Las partes de un litigio civil en Hong Kong, China, están obligadas a exhibir los documentos relacionados con los puntos controvertidos de la causa que estén en su posesión, custodia o poder, o que lo hayan estado. Esto ocurre automáticamente al término de las alegaciones en las acciones iniciadas mediante mandamiento (*writ*). El tribunal puede ordenar que la exhibición se limite a los documentos o clases de documentos especificados, o a los puntos controvertidos según se indique en la orden. (Véase la pregunta siguiente respecto a la excepción a estas normas para los documentos confidenciales.) También puede ordenar que no se efectúe exhibición alguna, o que no se haga en esa fase del procedimiento a fin de resolver equitativamente las cuestiones relacionadas con patentes, debido al alto riesgo de que se vean afectados secretos comerciales, o en las acciones contra la administración pública.

Además, cada parte en una causa u otro procedimiento debe hacer una lista, y notificarla a las demás posibles partes, de los documentos que estén en su posesión, custodia o poder, o que lo hayan estado, relacionados con los puntos controvertidos en la acción.

Después de la presentación de la mencionada lista de documentos, la otra parte (o partes) podrá inspeccionar los documentos, y obtener, de ser preciso, una orden del tribunal para que se faciliten los documentos para su inspección.

El incumplimiento de esta obligación de exhibición de documentos puede dar lugar a la desestimación de la acción o al rechazo de una excepción, así como al encarcelamiento por desacato al tribunal.

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

El procedimiento de exhibición antes descrito en la respuesta a la pregunta 3 está sujeto a determinadas excepciones.

Se consideran comunicaciones confidenciales que no necesitan ser reveladas los siguientes documentos: la comunicación entre abogado y cliente de solicitud y prestación de asesoría y

asistencia jurídica; los documentos que pudieran resultar autoincriminatorios (salvo contra una orden *Anton Piller* en acciones relativas a la propiedad intelectual y plagio); los documentos sujetos a inmunidad por razones de interés público; la correspondencia "sin perjuicio de los derechos"; y la información comprendida en las solicitudes de ayuda letrada salvo en cuanto a los recursos financieros.

Las partes se comprometen implícitamente ante el tribunal a no utilizar ningún documento ni lista de documentos, obtenidos por medio de una diligencia de exhibición, para fines circunstanciales o posteriores sin permiso del tribunal o consentimiento de la otra parte. Cualquier incumplimiento se considera desacato al tribunal. Este compromiso cesará, sin embargo, cuando los documentos sean leídos por el tribunal o ante él, o se haga referencia a ellos en audiencia pública, a no ser que el tribunal ordene otra cosa.

Cuando una parte exija secreto respecto de un material por lo demás divulgable, el tribunal ordenará normalmente que se revele de manera controlada a determinadas personas, bajo condiciones que garanticen que la información confidencial no se utilizará ni se divulgará posteriormente. No existe una norma general sobre qué personas pueden ver esta información, por lo que el tribunal tiene que buscar el equilibrio correcto entre divulgación suficiente y confidencialidad.

En circunstancias excepcionales, puede celebrarse una vista a puerta cerrada cuando el tribunal considere que no hay otra manera de proteger secretos comerciales legítimos. Pueden también ordenarse diligencias para proteger la identidad de los testigos y para que no se divulguen determinadas partes de las actuaciones. Como la norma fundamental es que todas las vistas se celebren en audiencia pública y puedan por consiguiente ser totalmente divulgadas, dichas órdenes restrictivas se decretarán con moderación, como ya se ha indicado, y sólo cuando el interés de información pública se vea superado por el interés de las partes en proteger los secretos comerciales.

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

Tanto el Tribunal de Primera Instancia (por su competencia implícita según la tradición jurídica anglosajona y, la legislación, con arreglo a la Ordenanza sobre el Tribunal Superior) como el Tribunal de Distrito (por su habilitación legal expresa en el marco de la Ordenanza sobre el Tribunal de Distrito) están facultados para dictar mandamientos judiciales definitivos o interlocutorios. (Para más detalles sobre mandamientos interlocutorios véase la respuesta a la pregunta 10.) Las leyes sobre los derechos de propiedad intelectual, aparte de confirmar que los mandamientos judiciales forman parte de las medidas disponibles frente a las infracciones, no dan directriz alguna respecto a su

utilización. Por consiguiente, la descripción siguiente se basa en los criterios establecidos en las Normas relativas al Tribunal Superior y en la jurisprudencia.

Los mandamientos judiciales son por naturaleza discrecionales. Pueden ser "prescriptivos" o "prohibitivos". En general, el titular del derecho lesionado solicita inicialmente un mandamiento judicial interlocutorio. (Para más detalles véase la respuesta a la pregunta 10.) Sin embargo, no se puede privar a un demandante que carezca de medios de su derecho a lograr un mandamiento judicial definitivo por no haber solicitado primero un mandamiento interlocutorio debido a que no podía prestar garantía para responder por los daños y perjuicios.

Cualquiera de las partes en una causa o procedimiento de jurisdicción voluntaria puede solicitar que se expida un mandamiento judicial antes o después del proceso, independientemente de que se haya o no incluido la petición de un mandamiento en el escrito de dicha parte del que resulte citación, reconvención o notificación a un tercero, según corresponda.

El Tribunal puede hacer definitivo un mandamiento judicial interlocutorio, o bien expedir al efecto un mandamiento definitivo, cuando el demandante demuestre la existencia de infracción y obtenga un fallo contra el demandado.

El incumplimiento de un mandamiento judicial se considera desacato al tribunal.

Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, incluidos el lucro cesante y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados

Como norma general, la parte ganadora tiene derecho al reembolso de sus gastos. Se entiende que se trata de los gastos justificables que, de no mediar acuerdo, serán los que el experto tasador del tribunal juzgue razonables. Esto se aplica a todas las acciones de infracción de derechos de propiedad intelectual, salvo en lo específicamente modificado por las leyes mencionadas *infra* en los párrafos 8 a 11.

Conforme a la tradición jurídica anglosajona, los tribunales de Hong Kong, China, tienen la facultad implícita de imponer indemnización y costas en caso de acción victoriosa incoada por abuso de relación fiduciaria o incumplimiento de contrato de trabajo por divulgación de información confidencial o secretos comerciales. Se aplican principios similares de esa misma tradición a las acciones por plagio.

En el marco de la Ordenanza de Derecho de Autor, se concede normalmente resarcimiento por la infracción de sus derechos al demandante victorioso (es decir al titular del derecho de autor, al titular del derecho en el caso de derechos económicos de un artista intérprete o ejecutante o al titular de derechos de fijación). Está prevista la imposición de un resarcimiento adicional ("daños y perjuicios") por razones de equidad teniendo en cuenta las circunstancias del caso y, en particular, la flagrancia de la infracción, los beneficios obtenidos por el demandado a causa de la infracción y la fiabilidad de los registros comerciales de éste.

Hay sin embargo una norma expresa de excepción por la que si se demuestra que en el momento de la infracción el demandado no sabía, ni había razón para que creyera, que existía un derecho de autor sobre la obra de que se trate, el demandante no tiene derecho a exigirle indemnización por daños y perjuicios. Esta excepción no afecta a las demás medidas. De forma que el demandante sigue teniendo derecho a una rendición de cuentas de beneficios, a las costas y a un mandamiento judicial, si fuese necesario.

Cuando el titular del derecho de autor o su licenciatario haga públicas copias "protegidas" (para su definición y ampliación de detalles, véase *supra* el párrafo 4 de la respuesta a la pregunta 2),

el artista intérprete o ejecutante gozará de los mismos derechos y recursos que el titular del derecho de autor en relación con la indemnización frente a las personas indicadas *supra* en el párrafo 4 de la respuesta a la pregunta 2.

El titular de una patente o de un dibujo o modelo registrados puede entablar una demanda por infracción, y entre los remedios disponibles se encuentra la indemnización por daños y perjuicios o la rendición de cuentas de beneficios, pero no ambas medidas. Sin embargo, no puede imponerse la indemnización ni la rendición de cuentas contra un demandado que demuestre que en la fecha de la infracción no sabía, ni tenía motivos razonables para suponer, que existiera una patente o un dibujo o modelo registrados, según sea el caso. El hecho de que se aplique al producto el término de "patente", "patentado" o "registrado" no implica un motivo razonable para suponer que existía una patente a menos que vaya acompañado del número de registro.

El titular de una licencia exclusiva sólo puede obtener indemnización respecto de sus propias pérdidas.

Las normas mencionadas no afectan al derecho de la parte vencedora a obtener el reintegro de los gastos. No obstante, cabe señalar algunas modificaciones de origen legal. El titular de una patente considerada parcialmente válida por un tribunal no puede obtener indemnización de daños y perjuicios ni el pago de los costos respecto de la parte válida, a menos que pueda también demostrar que la especificación para la patente se formuló de buena fe y con pericia y conocimiento razonables.

Cuando el titular de una licencia exclusiva incoe procedimientos con arreglo a la Ordenanza de Patentes o a la Ordenanza de Dibujos y Modelos Industriales Registrados, el titular del derecho debe ser parte en los procedimientos. Sin embargo, si se le asocia como demandado, el propietario del derecho no será responsable del resarcimiento ni del pago de las costas a menos que se persone e intervenga en los procedimientos. Una disposición similar es aplicable a la acción interpuesta por un cotitular que debe asociar como parte al otro o a los demás cotitulares.

No existen restricciones legales respecto a las acciones por infracción en el marco de la Ordenanza de Marcas de Fábrica o de Comercio, que se regulan por consiguiente conforme a los principios generales del derecho anglosajón. El titular debe elegir entre reclamar indemnización de daños y perjuicios por infracción o rendición de cuentas de beneficios, además de cualquier otra medida que sea adecuada.

No pueden imponerse costas y costos al titular de una marca de fábrica o de comercio que haya sido requerido por un usuario registrado para que interponga una acción por infracción y al que, al no entablarla, se considere codemandado (véase *supra* párrafo 1 de la respuesta a la pregunta 2), a menos que intervenga en los procedimientos. El Registrador de Marcas de Fábrica o de Comercio no puede imponer a una parte las costas de una apelación ante él contra la negativa del titular de una marca de certificación a certificar bienes o servicios o autorizar la utilización de la marca.

La Ordenanza sobre los Esquemas de Trazado (topografías) de Circuitos Integrados autoriza la reclamación de medidas por infracción como las que existen respecto de cualquier otro derecho de propiedad, incluida la indemnización por daños y perjuicios, la rendición de cuentas o cualquier otra. Existe sin embargo la facultad de imponer daños punitivos teniendo en cuenta la flagrancia de la infracción y los beneficios obtenidos por el demandado a causa de éste.

La persona que explote comercialmente un esquema de trazado protegido puede legalmente aducir que no sabía ni tenía motivos razonables para saber, cuando adquirió el esquema de trazado, que estaba incorporado en él un esquema de trazado (topografía) protegido. Dicha persona, una vez conocido el derecho protegido, puede continuar explotando comercialmente el esquema de trazado protegido, pero debe entonces pagar al titular calificado la regalía que correspondería pagar por una

licencia libremente negociada de tal esquema de trazado. Esta excepción sólo se aplica a la persona que comience la explotación comercial antes de enterarse de la existencia de los derechos protegidos del titular habilitado.

La Ordenanza sobre Protección de las Obtenciones Vegetales establece que un tribunal, al imponer una indemnización por daños y perjuicios, con inclusión de daños punitivos, o al conceder otras medidas por infracción, tendrá en cuenta cualquier pérdida sufrida por el cesionario o que éste pueda sufrir a consecuencia de la infracción, los beneficios u otras ganancias adicionales obtenidas por cualquier otra persona a raíz de esa infracción y la flagrancia de la infracción.

Cuando en algún procedimiento con arreglo a la Ordenanza sobre Protección de las Obtenciones Vegetales se pruebe o se admita la existencia de una infracción, pero el demandado demuestre que, en el momento de la infracción, no conocía ni tenía motivos razonables para suponer que se trataba de una infracción, el demandante no tendrá derecho a indemnización por daños y perjuicios pero sí, en cambio, a la rendición de cuentas de beneficios y a cualquier otra reparación.

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

Por la amplitud de las disposiciones penales de Hong Kong, China, para casos de infracción, como se detalla en la respuesta a las preguntas 21 y siguientes, y a la buena disposición del Director General de Aduanas para incoar procedimientos penales contra los supuestos infractores, las medidas civiles por infracción se utilizan con menos frecuencia que en otras jurisdicciones. Por ello convendría tener presente las disposiciones penales equivalentes al considerar las disposiciones civiles reseñadas a continuación.

En el marco del derecho de tradición anglosajona, el tribunal tiene el derecho implícito de dictar órdenes para la entrega y posterior destrucción, o para la supresión de la marca, de los productos con marca falsa que estén en poder o control del demandado, así como de las etiquetas engañosas, el material de publicidad y los instrumentos que puedan aparecer, como resultado de acciones incoadas por infracción de marcas de fábrica o de comercio y por imitación fraudulenta. Generalmente, sin embargo, el fundamento de este tipo de medidas se encuentra en las facultades que confieren las diferentes leyes sobre propiedad intelectual.

Con arreglo a la Ordenanza de Derecho de Autor, el titular del derecho sobre una obra puede solicitar al tribunal una orden contra la persona que tenga en su poder, custodia o control

- una copia infractora de la obra con fines comerciales o profesionales; o bien
- un artículo especialmente diseñado o adaptado para la fabricación de copias infractoras de una obra determinada protegida por derecho de autor, sabiendo, o creyendo razonablemente que se utiliza o ha sido utilizado para fabricar copias infractoras; o bien
- una fijación infractora de una interpretación o ejecución con fines comerciales o profesionales,

para que se le entregue, a él o a otra persona según indique el tribunal, la copia, el artículo o la fijación.

El plazo límite para entablar esa solicitud es de seis años contados a partir de la fecha de fabricación de la copia o artículo, a no ser que el titular no tuviera conocimiento de los hechos por

incapacidad, fraude u ocultación. El Tribunal no debe dictar una orden de entrega a menos que emita también una orden para el apartamiento de los circuitos comerciales.

Por consiguiente es también automática la solicitud para que se dicte una orden a fin de que la copia, artículo o fijación infractoras, cuya entrega ha sido exigida, se ponga a disposición del titular del derecho de autor o se destruya. Antes de dictar una orden, el tribunal debe considerar si se dispone de otras medidas adecuadas para compensar al titular. Si no se emite la orden, la persona que entregó la copia, artículo o fijación supuestamente infractores tiene derecho a su devolución.

Cuando, el titular del derecho de autor o su licenciataria, haga públicas copias "protegidas", bien i) de una obra de derecho de autor, bien ii) de una interpretación o ejecución no fijada, bien iii) de las copias de la fijación de una interpretación o ejecución, el artista intérprete o ejecutante o la persona que tenga derechos de fijación de la interpretación o ejecución gozará de los mismos derechos y recursos que el titular del derecho de autor, respecto de las medidas de entrega y apartamiento de los circuitos comerciales como se indica *supra*, contra la persona que, con la disposición mental requerida, realice cualquiera de los actos detallados en el párrafo 4 de la respuesta a la pregunta 2.

Con arreglo a la Ordenanza de Patentes, el titular de una patente puede solicitar al tribunal que dicte una orden por la que se exija al demandado la entrega o la destrucción de cualquier producto patentado respecto del cual se infringe la patente o cualquier artículo en el que el producto esté indisolublemente incorporado. No se dispone de ninguna otra orientación legal.

El titular registrado de un dibujo o modelo puede solicitar al tribunal que emita una orden contra la persona que tenga en su poder, custodia o control durante sus actividades comerciales

- artículos infractores, o
- cualquier cosa específicamente diseñada o adaptada para la fabricación de artículos infractores, sabiendo o creyendo que el objeto en cuestión se ha utilizado o va a utilizarse para fabricar artículos infractores,

a fin de que estos artículos u objetos les sean entregados a él o a otra persona según indique el tribunal. La solicitud debe hacerse en un plazo de seis años contados a partir de la fecha de fabricación de los artículos u objetos. Cuando el tribunal emita una orden semejante, dictará también una orden para su decomiso o destrucción.

El titular habilitado de un esquema de trazado (topografía) puede solicitar al tribunal que emita una orden contra la persona que tenga en su poder, custodia o control

- con fines de explotación comercial un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado (topografía) protegido, o
- cualquier cosa específicamente diseñada o adaptada, para fabricar circuitos integrados con arreglo a un determinado esquema de trazado (topografía), sabiendo o teniendo razones para creer que se ha utilizado o va a utilizarse para fabricar un circuito integrado en el que está incorporado un esquema de trazado (topografía) protegido,

a fin de que se le entregue, a él o a otra persona según indique el tribunal, el circuito integrado o el dispositivo a que se refiere el párrafo precedente. No puede dictarse esta orden después de seis años de la fabricación del circuito integrado. El tribunal no emitirá esta orden a menos que considere que hay motivos para ordenar el decomiso o la destrucción.

Otras medidas

La infracción de los derechos morales y de los derechos no económicos de un artista intérprete o ejecutante en un litigio sobre el derecho de autor puede perseguirse como incumplimiento de la obligación legal debida al titular de los derechos.

En determinadas circunstancias de extrema urgencia declarada (definida como la necesidad por motivos de interés público de mantener suministros y servicios imprescindibles para la vida de la comunidad), el Gobierno puede hacer uso de una invención patentada o de un dibujo o modelo registrado si lo considera necesario o conveniente en consideración de la urgencia, incluida una utilización infractora. En tales circunstancias, el titular o propietario registrado, según sea el caso, será indemnizado por el Gobierno por la pérdida que le suponga el no habersele adjudicado un contrato de suministro del producto patentado o de los artículos a los que se aplica el dibujo o modelo.

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?**

Como en todos los tipos de litigio civil, en la acción contra un infractor puede recurrirse a la exhibición obligatoria de documentos y la práctica de interrogatorios para obtener información sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes infractores.

O bien, como parte de una orden *Anton Piller*, el tribunal podrá decretar que el demandado revele el nombre y la dirección de sus proveedores en una acción contra el infractor.

Las leyes sobre propiedad intelectual no facultan específicamente a las autoridades judiciales a 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, ni sobre sus circuitos de distribución.

Sin embargo, el Director General de Aduanas está facultado para revelar al titular del derecho la información obtenida en relación con los bienes infractores y los artículos utilizados para su fabricación y/o dar la oportunidad de inspeccionar los artículos sospechosos de infracción. Si el Director General no accede a ello, el titular del derecho podrá presentar una solicitud ante el Tribunal.

Además, hay una orden del tipo *Norwich Pharmacal* sobre exhibición de pruebas para obtenerlas contra las personas que participan en actos dañosos para otros, en contraposición con quienes incurrir en responsabilidad por su propia infracción.

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?**

Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación

El demandante que solicite un mandamiento judicial interlocutorio debe comprometerse ante el tribunal, en general bajo caución, a que, si posteriormente se determina que se ha impuesto

indebidamente al demandado la cesación de una actividad, pagará una indemnización por cualquier pérdida sufrida por el demandado.

Del mismo modo, cuando el titular del derecho solicite al tribunal una orden de retención, éste podrá exigirle que aporte una fianza o garantía equivalente de cuantía suficiente para proteger al importador, consignatario y titular de cualquier pérdida o daño que pudiera ocasionarse en caso de ser improcedente la incautación o en caso de devolverse el artículo al importador porque el titular del derecho no entabló procedimientos de infracción en el plazo especificado.

¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?

El Director General de Aduanas y sus funcionarios autorizados no son responsables de las pérdidas o daños sufridos por ninguna persona a consecuencia de cualquier acción u omisión de buena fe de su parte en relación con el ejercicio de sus funciones con arreglo a la Ordenanza sobre Designaciones Comerciales, la Ordenanza de Derecho de Autor, la Ordenanza sobre Prevención de la Piratería del Derecho de Autor, o respecto de una orden de retención. Esta inmunidad no es extensiva al Gobierno por las medidas adoptadas u omitidas.

Los funcionarios de justicia gozan de inmunidad en el caso de que sus decisiones sean revocadas por un tribunal superior.

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.

Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos

No hay ninguna disposición general en la legislación de Hong Kong, China, que regule la duración y el costo de las actuaciones. El Juez que preside el tribunal tiene el deber primordial de controlarlas y puede fijar plazos para incoar de diversas actuaciones previas al juicio y para oponerse a ellas. Se puede ordenar la celebración inmediata de una vista en casos urgentes o flagrantes de infracción. El incumplimiento de los plazos establecidos por el tribunal puede dar lugar, en casos extremos, a la desestimación de la acción o al archivo de las alegaciones de la defensa. Las costas y los costos generalmente se reservan en cada fase de los procedimientos y, al término de la vista, una u otra parte podrán ser resarcidas por las medidas procesales innecesarias, o por demora.

El costo de los procedimientos depende enteramente por lo demás de las solicitudes previas al juicio, la calidad de la representación contratada, la duración del juicio y el éxito de la acción. La parte vencedora puede contar con el abono de costas y costos, cuya cuantía, de no acordarse, será tasada por un experto.

Hay una disposición específica sobre la imposición de costas en el caso del demandado que, habiendo recibido notificación de una declaración jurada de conformidad con el artículo 121 de la Ordenanza de Derecho de Autor, intente sin embargo exigir al deponente que preste declaración y al que posteriormente se declare responsable de la infracción. El tribunal considerará en tales circunstancias los gastos reales en que ha incurrido el demandante e impondrá las costas y costos correspondientes. Por ejemplo, cuando un titular extranjero de derecho de autor hace una declaración jurada y es traído innecesariamente a Hong Kong, China, para prestar declaración. Cabe entonces imponer los costos reales incurridos aunque excedan del límite que de otro modo puede acordar el tribunal.

Si en un procedimiento ante un tribunal se impugna la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, una patente o un dibujo o modelo, y el tribunal determina que dicho registro es válido, el tribunal puede certificar el fallo y el hecho de que la validez del registro fue impugnada. Si, en cualquier procedimiento ulterior por infracción o revocación, se dicta sentencia definitiva en favor de una parte sobre la base de la validez del registro, esta parte tendrá derecho al pago de sus gastos en función de criterios de indemnización o, en el caso de una marca de fábrica o de comercio, sobre la base de la relación entre abogado y cliente.

Sírvanse facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo

Debido a las importantes variaciones de la duración y costo de los procedimientos, no es posible facilitar datos significativos. Baste decir que los litigios sobre propiedad intelectual no son ni más ni menos costosos que cualquier otro litigio civil en Hong Kong, China.

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.

Con arreglo a la legislación de Hong Kong, China, no hay procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y, por consiguiente, no puede ordenarse ninguna medida a resultas de los mismos.

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 los tribunales de Hong Kong, China, con competencia para conocer de casos sobre derechos de propiedad intelectual, las medidas provisionales, es decir las disponibles antes del juicio sobre el fondo de un caso, están previstas en forma de mandamientos judiciales interlocutorios (o provisionales), orden para el embargo provisional de bienes del demandado, órdenes de prohibición y órdenes provisionales de pago.

El poder general para dictar un mandamiento judicial interlocutorio se deriva tanto de la jurisdicción implícita del Tribunal Superior con arreglo al derecho anglosajón como de la facultad aplicable por ley al Tribunal de Distrito y al Tribunal Superior. Los mandamientos judiciales interlocutorios pueden ser "preceptivos" (que exigen determinadas actuaciones de una parte), o "prohibitivos" (que impiden a una de las partes determinadas actuaciones). Los mandamientos son por naturaleza discrecionales.

Los mandamientos interlocutorios sólo se dictan cuando el Juez (los Registradores o los Secretarios judiciales carecen de competencia para ello) está convencido de que se cumplen los criterios estipulados en el caso *American Cyanamid Co versus Ethicon* [1975] AC 396:

- la existencia de un asunto grave sometido a juicio, siempre que el demandante tenga posibilidades reales de obtener su pretensión de un mandamiento judicial definitivo;
- y

- que resulte más conveniente la concesión del mandamiento.

Estos criterios se han ido desarrollando con la jurisprudencia posterior. Por tanto, al evaluar la conveniencia relativa, el Juez debe considerar en primer lugar si el demandante, de ganar el pleito, sería resarcido adecuadamente de la pérdida sufrida entre la solicitud y el juicio, en cuyo caso no debe librarse normalmente un mandamiento judicial interlocutorio. Sin embargo, cuando la indemnización no constituiría un remedio adecuado, el Juez debe considerar entonces si el demandado, en caso de que pierda el demandante, sería suficientemente indemnizado los términos de la garantía prestada por el demandante por posibles daños y perjuicios, en cuyo caso no estaría justificado denegar por este motivo un mandamiento judicial interlocutorio. El Juez debe además tener en cuenta todos los demás aspectos pertinentes, siendo un factor importante la protección del *status quo* cuando las razones están por lo demás igualadas. Por último, los tribunales podrán tener en cuenta cualquier opinión clara que puedan formarse sobre la solidez de los argumentos de una y otra parte en la causa. (*Series 5 versus Clarke* [1996] FSR 273)

En general, se requiere un mayor grado de probabilidad de éxito cuando se solicita un mandamiento judicial preceptivo en lugar de uno prohibitivo.

Todos los mandamientos judiciales interlocutorios caducan cuando se dicta sentencia sobre el fondo del caso.

En *Mareva Compañía Naviera SA versus International Bulk Carriers SA* [1980] 1 All ER 213, el Tribunal de Apelaciones inglés sostuvo que, cuando se debe una cantidad a un demandante y hay temor razonable de que un demandado que no reside en el territorio pueda enviar fuera sus bienes para evitar el cumplimiento de la sentencia, el tribunal puede librar un mandamiento judicial interlocutorio por el que se prohíba al demandado que lo haga. Los tribunales han ampliado este principio a los demandados que residen dentro del territorio cuando se demuestra la posibilidad de que envíen fuera sus bienes o los oculten localmente. El principio está consagrado ahora por ley. El artículo 21L(3) de la Ordenanza sobre el Tribunal Superior establece:

"La facultad del Tribunal de Primera Instancia con arreglo al apartado 1) de conceder un mandamiento judicial interlocutorio por el que se prohíba a la parte en un procedimiento sacar de su territorio los bienes que se encuentran en el mismo, o disponer de ellos de otro modo, será ejercitable tanto en los casos en que esa parte esté domiciliada, resida o esté presente en ese territorio, como en los casos en que no lo esté."

El mandamiento judicial sólo funciona *in personam* y no concede al demandante derecho o poder alguno sobre los bienes del demandado. Pero el mandamiento *Mareva*, trae aparejada la pena de reclusión por desacato al tribunal si el demandado dispone de sus bienes en violación de la orden.

Un alcance similar tiene la orden por la que se decreta el embargo provisional de la propiedad del demandado. Se solicita al tribunal que exija al demandado que aporte garantía suficiente de que presentará y pondrá a disposición del tribunal, cuando sea necesario, sus bienes, o el valor de los mismos, o la parte que pueda ser suficiente para responder de la sentencia que puede dictarse contra él, y, en caso de que no aporte esa garantía, ordene que se embargue cualquier bien, mueble o inmueble, perteneciente al demandado hasta nueva orden del tribunal. Véanse también los párrafos 9 y 10 de la respuesta a la pregunta 12.

El objeto de la orden *Anton Piller*, derivada de *Anton Piller KG versus Manufacturing Processes Ltd* [1976] 1 All ER 779, es impedir que un posible demandado destruya bienes que serían pertinentes como prueba en el juicio antes de que comiencen las vistas del caso. La orden facultará al demandante, mediante su asesor legal, a entrar en el establecimiento del demandado y buscar los bienes o documentos especificados en la orden, y retirar, inspeccionar o fotografiar dicho material.

Podría además exigirse al demandado que revelase el nombre y dirección de sus proveedores. La orden comprende invariablemente un mandamiento judicial interlocutorio que prohíba al demandado la venta o fabricación de ciertos artículos especificados o la realización de ciertas actividades especificadas, prohibiéndole igualmente que informe a terceros de la existencia de las actuaciones.

Existe además en Hong Kong, China, otra orden provisional, concretamente una orden prohibitiva. Esta orden, derivada del artículo 21B de la Ordenanza sobre el Tribunal Superior (o del artículo 52E de la Orden sobre el Tribunal de Distrito), prohíbe a una persona abandonar Hong Kong, China, facilitando así la observancia, garantía o cumplimiento de una sentencia contra esa persona respecto al pago de una suma determinada de dinero (o de una cantidad por fijar), de una reclamación civil (que no nazca de una sentencia) del pago de una suma de dinero o el resarcimiento por daños y perjuicios, la entrega de cualquier bien o la realización de cualquier acto. Véanse también los párrafos 13 y 14 de la respuesta a la pregunta 12.

Otra forma de orden provisional es la solicitud ante el tribunal para que dicte una orden en la que se exija al demandado un pago provisional. Se entiende por "pago provisional" el pago a cuenta del resarcimiento de daños y perjuicios, una deuda u otra suma (excluidas las costas) que el demandado quizá haya de pagar al demandante o en su beneficio. Normalmente se rehúsa esta medida a menos que el demandante pueda demostrar penuria económica entre el período de incoación de los procedimientos y la fecha del juicio y que el demandado sería la persona apropiada para remediar esa penuria.

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

En caso de urgencia, el demandante puede presentar la solicitud pidiendo que no se notifique a la otra parte mediante declaración jurada, incluso antes de que se emita el auto inicial. La solicitud habitual de la orden *Anton Piller* o del mandamiento *Mareva*, que se basa en el temor de que el demandado se comporte de forma impropia, se tramita invariablemente sin notificarla a la otra parte para asegurarse de que no se da al demandado la oportunidad de invalidar los efectos de la orden actuando antes de que ésta se emita.

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.

La solicitud de mandamiento judicial interlocutorio puede tramitarse sin notificación a la otra parte (para más información véase la respuesta a la pregunta 11) sobre la base de una declaración jurada en caso de urgencia, pero en general se realiza con notificación por petición o citación una vez emitido el auto inicial.

Cuando la solicitud se tramita sin notificación, las orientaciones de la Práctica emitidas por el Presidente del Tribunal Supremo requieren que en la declaración jurada consten de forma concisa y clara:

- los hechos que dan lugar a la reclamación contra el demandado en el procedimiento;
- los hechos que dan lugar a la demanda de la medida interlocutoria;
- los hechos que justifican la solicitud de que no se notifique para cada parte de la orden requerida;

- cualquier respuesta alegada por el demandado o que éste pueda alegar;
- cualquier hecho conocido por el solicitante que pudiera inducir al tribunal a no conceder la medida que se solicita o a no concederla sin previa notificación; y
- la medida precisa que se solicita.

Se exigirá del solicitante el compromiso de que notifique inmediatamente al demandado los términos de la orden, que presente una declaración jurada si se ha depuesto de palabra ante el Tribunal y que inicie las actuaciones si todavía no han comenzado. Debe darse asimismo caución del resarcimiento de daños y perjuicios. El proyecto de orden presentado con la solicitud debe contener también disposiciones para que el demandado al recibir la notificación solicite la modificación o anulación de la orden, así como respecto de la fecha de comparecencia en una vista con la asistencia de ambas partes de las costas que haya que reservar.

Los mandamientos interlocutorios se emiten todos los viernes, por consiguiente se fijará la fecha de comparecencia para el viernes siguiente siempre que pueda notificarse con dos días hábiles de antelación. En teoría, puede celebrarse entonces la vista en presencia de ambas partes, pero en la práctica éstas no habrán tenido tiempo suficiente para preparar sus alegaciones, por lo que ese día se emplea para establecer el calendario de ulteriores presentaciones y audiencias. Se permiten como máximo dos aplazamientos de 14 días.

Las Orientaciones de la Práctica y las sesiones semanales conceden pues protección a los legítimos intereses de un demandado. El mandamiento interlocutorio que se decreta sin previa notificación puede ser anulado a raíz de una vista con comparecencia de ambas partes. Si el Juez considera que debe acelerarse el juicio, podrá fijar plazos para las diversas fases posteriores.

En general no suele haber controversia sobre los hechos esenciales. En ese caso, el Juez, con el consentimiento de las partes, puede considerar una solicitud de mandamiento interlocutorio como juicio sobre la acción y emitir una orden definitiva.

Además de las cuestiones comprendidas en las Orientaciones de la Práctica antes mencionadas, el solicitante de un mandamiento judicial *Mareva* sin previa notificación a la otra parte debe comprometerse también al pago de las costas y costos razonables incurridos en el cumplimiento de la orden por un tercero al que ésta se notifique. Para hacer triunfar su solicitud, el solicitante debe fundamentar bien su pretensión: la existencia de un riesgo real de que el demandado distraiga sus activos; que la orden es equitativa o conveniente; y que el demandado cuenta con recursos. Véase además la exposición que se hace en los párrafos 7 a 11 de la respuesta a la pregunta 10 *supra*.

En el caso de un mandamiento judicial del tipo *Mareva* hay una exigencia aún mayor de que el demandante revele plena y claramente todas las cuestiones que conozca y que sea pertinente poner en conocimiento del Juez. El incumplimiento de esta obligación se considera habitualmente razón suficiente para anular los mandamientos judiciales del tipo *Mareva* dictados sin notificación a la otra parte. Esto aporta una mayor protección a los intereses legítimos del demandado. No hay plazos prescritos sobre el momento en que deba presentarse la solicitud. Surte efecto desde el momento en que se falla y normalmente sólo se concederá por unos días hasta que se le dé traslado al demandado y se notifique a terceros (por teléfono o fax, de ser preciso).

La solicitud de una orden de embargo provisional de la propiedad puede cursarse al interponer la acción o en cualquier momento posterior hasta la sentencia definitiva. La solicitud debe ir acompañada de una declaración jurada en la que se manifieste que el demandado está a punto de disponer de su propiedad o hacerla desaparecer con intención de obstruir o demorar la ejecución de la sentencia que pueda dictarse contra él. La solicitud debe incluir una especificación de la propiedad

cuyo embargo se requiere así como el valor estimado de la misma. El tribunal tiene la facultad de pedir que se efectúe una investigación al respecto cuando lo considere necesario. Si está convencido de que hay causa probable para creer que el demandado tiene el propósito de disponer de su propiedad o hacerla desaparecer, el tribunal dictará una orden al ejecutor judicial para que requiera del demandado que aporte una caución o comparezca ante el tribunal y manifieste los motivos por los que no pueda aportarla. El tribunal puede también disponer en dicha orden el embargo de cualquier propiedad del demandado dentro de Hong Kong, China.

Si el demandado alega motivos o aporta la garantía requerida dentro del plazo prescrito por el tribunal, se dejará sin efecto el embargo. Se pueden imponer costas por embargo injustificado.

En el caso de una orden *Anton Piller* el demandante debe persuadir al tribunal de que hay sólidas presunciones en cuanto al fondo de la causa y que la destrucción por el demandado de los materiales o documentos en cuestión puede causarle graves pérdidas. Debe haber pruebas convincentes de la existencia de esos materiales o documentos. La prueba de que el demandado está actuando de forma improcedente quizá sea el indicio más persuasivo que permita a un tribunal llegar a la conclusión de que se destruiría la prueba de esa actuación improcedente. Véase también *supra* el párrafo 10 de la respuesta a la pregunta 10.

Como en el caso de los mandamientos *Mareva*, la revelación completa es imprescindible para una orden *Anton Piller*.

La solicitud de una orden de prohibición se cursa sin notificación a la otra parte y puede presentarla el demandante que se proponga iniciar una acción. El "demandante" debe presentar en la vista un proyecto de disposición y comprometerse ante el tribunal a comunicar el auto al siguiente día en el que esté abierta una oficina del tribunal. La solicitud requiere la comparecencia ante el secretario (a diferencia de la mayoría de las solicitudes que se tramitan sin notificación a la contraparte que se deciden sobre los documentos presentados). La facultad del tribunal de prohibir la salida del país se limita a un mes respecto a la orden inicial, pero puede ampliarse a dos períodos de un mes cada uno. No hay ninguna disposición expresa que impida la presentación posterior de una nueva solicitud para ampliar el período en que un demandado pueda ser obligado a permanecer en Hong Kong, China. La ejecución se efectúa incluyendo al demandado en una "lista de retención" que lleva el Director de Inmigración.

La persona sujeta a una orden de prohibición puede, a los dos días hábiles de notificarlo al demandante, y en presencia del tribunal, solicitar la retirada de la orden. El Tribunal dejará sin efecto la orden cuando el demandado consienta en que se dicte una sentencia en su contra, o convenza al tribunal de que tiene excepciones perentorias contra la pretensión del demandante, o bien ante una combinación de ambas posturas. El demandante deberá entonces notificar al Director de Inmigración que la orden se ha dejado sin efecto. Cabe la imposición de costas contra el demandante que incumpla esta obligación o se considere que cursó la solicitud inicial sin motivo suficiente.

Se pueden solicitar órdenes de pago provisionales en cualquier momento después de haber entregado el auto judicial al demandado y de que expire el plazo para que éste se dé por notificado. La solicitud se cursa en general mediante citación, sustentada por una declaración jurada. Las normas procesales estipulan que la declaración jurada debe corroborar la cuantía del resarcimiento al que se refiere la solicitud y los motivos de ésta, así como acompañarse de cualquier prueba documental que la justifique. La citación y la copia de la declaración jurada con los documentos de prueba deben entregarse al demandado diez días hábiles antes de la fecha fijada para la comparecencia.

Si en la celebración de la audiencia en que se examina la solicitud el Tribunal considera que el demandado ha admitido su responsabilidad por el resarcimiento al demandante, o que se ha dictado sentencia contra el demandado por los daños que han de fijarse, o que, si la acción prosiguiera su

curso, el demandante obtendría una sentencia por los daños sustanciales contra el demandado, el tribunal podrá pedir el pago provisional de una cantidad que estime justa y no supere un porcentaje razonable de la indemnización que probablemente se decretará.

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

En la legislación de Hong Kong, China, no hay ninguna disposición que regule la duración o el costo de los procedimientos respecto de las medidas provisionales. Los plazos para la vista con comparecencia de ambas partes están previstos por la obligación de especificar la fecha de comparecencia en las órdenes que se dicten, y por la audiencia semanal sobre asuntos incidentales. Los costos se reducen ya que no se requiere la comparecencia del solicitante en ninguna instancia sin notificación, excepto en el caso de órdenes de prohibición. Por consiguiente no se dispone de datos sobre la duración real del procedimiento o su costo.

b) Medidas administrativas

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

Aparte de las medidas en frontera descritas en las respuestas a las preguntas 15 a 19, no hay ninguna disposición en la legislación de Hong Kong, China, por la que un órgano administrativo pueda decidir medidas provisionales.

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 marcas 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?

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 marcas 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)

Con arreglo a la Ordenanza sobre Descripciones Comerciales, las mercancías respecto de las que el titular de una marca de fábrica o de comercio puede solicitar una orden de retención ante el Tribunal Superior son las definidas como "mercancías infractoras". Se trata de aquellas a las que se ha aplicado una marca de fábrica falsificada o bien a las que se ha aplicado fraudulentamente una marca de fábrica o un signo tan parecido a la marca de fábrica que pueda inducir a engaño.

Se considera que una persona ha falsificado una marca de fábrica o de comercio cuando, sin el consentimiento del titular de la misma, utiliza la marca o un signo tan parecidos a la marca de fábrica que puedan inducir a engaño, o bien cuando falsifica alterando, añadiendo, borrando o de cualquier otro modo una marca de fábrica o de comercio genuina. Se considera que hay aplicación fraudulenta de una marca de fábrica o de comercio cuando se aplica a una mercancía sin el consentimiento del titular de la marca.

En virtud de la Ordenanza de Derecho de Autor, el titular del derecho (el propietario o el titular de una licencia exclusiva de derecho de autor sobre la obra) puede solicitar al Tribunal Superior una orden de retención respecto a la "copia infractora de una obra". La copia de una obra es una copia infractora si su realización constituyó una violación del derecho de autor de la obra en cuestión.

El artista intérprete o ejecutante de una interpretación o ejecución de la que se deriven derechos de artista intérprete o ejecutante con arreglo a la Parte III de la Ordenanza de Derecho de Autor, el titular de una licencia exclusiva de tales derechos, o la persona que tenga derechos de fijación respecto a la interpretación o ejecución puede solicitar al Tribunal Superior una orden de retención cuando tenga motivos razonables para sospechar que pueda tener lugar la importación de un artículo que constituya una infracción de la fijación o de la interpretación o ejecución. La definición de "fijación infractora" es la siguiente: "A los efectos de los derechos de artista intérprete o ejecutante, se considera fijación infractora la fijación de su interpretación o ejecución, en su totalidad o en una parte sustancial, si se efectúa sin su consentimiento para fines que no sean privados. Respecto de los derechos de una persona que tenga derechos de fijación, se considera fijación infractora la fijación en su totalidad o en una parte sustancial de una interpretación o ejecución sujeta a un contrato exclusivo de fijación si se efectúa, para fines que no sean privados, sin su consentimiento o el del artista intérprete o ejecutante".

No hay otras mercancías sujetas a procedimientos de retención aparte de las clases de mercancías y materiales antes descritos.

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?

Con arreglo a la Ordenanza sobre Designaciones Comerciales y a la Ordenanza de Derecho de Autor, las únicas mercancías exentas por ley de la aplicación de las medidas en frontera son las mercancías en tránsito y las importadas por una persona para su uso privado y familiar. Las mercancías en tránsito son las que entran en Hong Kong, China, con el propósito exclusivo de salir de Hong Kong, y que permanecen en todo momento en el barco o avión que las trajo a Hong Kong, China.

Como la emisión de una orden de retención por el Tribunal Superior es de carácter discrecional, es improbable que dicha orden se dicte en situaciones *de minimis*.

Las mercancías incautadas o retenidas por el Departamento de Aduanas están también excluidas de la aplicación de las disposiciones.

Las disposiciones de la Ordenanza sobre Designaciones Comerciales no son extensivas a las "importaciones paralelas" de mercancías de marca de fábrica o de comercio. Además, los procedimientos no se aplican a las "importaciones paralelas" de artículos que entrañen la infracción de derechos de autor o de fijación cuando se hayan fabricado legalmente en el país de fabricación. El término "legalmente" no incluye sin embargo la fabricación de la copia de una obra (o de una fijación)

en países donde no existe legislación protectora de los derechos de autor sobre la obra (o de los derechos de interpretación o ejecución sobre la interpretación o ejecución) o donde haya expirado el derecho de autor sobre la obra (o los derechos de interpretación o ejecución sobre la interpretación o ejecución).

Las disposiciones no son extensivas a las mercancías, artículos o fijaciones destinados a la exportación.

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)?

Cuando el titular del derecho tiene motivos razonables para sospechar que puede tener lugar la importación de un artículo que constituye una copia infractora de la obra sobre la que tiene derechos, puede solicitar por escrito al Tribunal Superior una orden de retención. La solicitud puede hacerse sin que haya que notificarla a la otra parte pero con notificación previa al Director General de Aduanas. La autoridad competente desde el punto de vista judicial es el Tribunal Superior, si bien desde un punto de vista administrativo lo es el Departamento de Aduanas.

La solicitud debe sustentarse en una declaración jurada que exponga la legitimación del solicitante en relación con la obra y el hecho de que se trata de una obra protegida; debe adjuntarse copia autorizada de la obra; exponer los motivos para la solicitud con inclusión de los hechos en que se basa el solicitante para determinar que se trata presumiblemente de un artículo infractor; aportar información suficiente para identificarlo y exponer la forma prevista de transporte, la fecha de llegada y los pormenores del importador.

Si en la vista de la solicitud, el Tribunal considera que hay indicios suficientes de la existencia de infracción, podrá dictar una orden para que el Director General de Aduanas adopte las medidas razonables para aprehender o retener el artículo en el momento de su importación o después de ella. El titular del derecho dará traslado de esta orden al Director General. La orden caduca a los 60 días, a menos que se efectúe antes la incautación.

El Tribunal puede exigir al titular del derecho que presente una fianza o caución equivalente suficiente para proteger al importador, consignatario y propietario de la mercancía de cualquier pérdida o daños ocasionados por una retención improcedente o porque el titular del derecho no entable una demanda de infracción en el período prescrito. El tribunal puede ordenar que se amplíe la caución si se prorroga el período de retención. Además, al dar traslado de la copia de la orden al Director General, el titular del derecho debe depositar ante éste una cantidad que a juicio del Director General sea suficiente para reembolsar a la administración los costos que probablemente ocasione la ejecución de la orden de retención y, previa notificación por escrito de la incautación, facilitar al Director General el espacio de almacenamiento y otras instalaciones que pueda requerirle.

Una vez recibida la copia de la orden de retención, el Director General aprehenderá o retendrá las mercancías en cuestión. El solicitante está obligado a facilitar permanentemente al Director General la información necesaria de que disponga y que éste pueda razonablemente requerir. Las partes interesadas pueden solicitar en cualquier momento al tribunal la modificación o anulación de la orden. Después de la incautación, el Director General debe notificarla al titular del derecho y al importador. El titular del derecho está obligado entonces a interponer inmediatamente una demanda

de infracción y notificar al Director General dicha actuación. Si el titular del derecho no entabla la demanda de infracción ni notifica por escrito la actuación al Director General en un plazo de diez días (sin contar fiestas oficiales, días de aviso de temporal o lluvias intensas) desde el aviso de la incautación (a reserva de cualquier prórroga posterior de diez días que decrete el Tribunal), el Director General podrá proceder al despacho de las mercancías.

El importador tiene derecho al reembolso de las pérdidas o los daños y perjuicios sufridos por una confiscación improcedente, el abandono de los procedimientos por infracción o unos procedimientos infructuosos. En caso necesario, el Director General debe permitir tanto al titular del derecho como al importador inspeccionar las mercancías y obtener muestras. El Director General está facultado para revelar al titular del derecho, tras la incautación o retención en virtud de una orden de retención, el nombre y la dirección del importador, el consignatario y el consignador, la naturaleza y cantidad de las mercancías confiscadas, cualquier declaración que preste al Director General o a un funcionario autorizado cualquier persona relacionada con la confiscación, con el consentimiento escrito de esa persona, y cualquier otra información o documento relacionados con una mercancía incautada que el Director General considere oportuno revelar. La facultad de revelar información después de que se emite una orden de retención tiene más alcance que el derecho discrecional a facilitar esta información sólo después de decidir sobre el fondo de la demanda de infracción.

Con las necesarias modificaciones derivadas de la diferente naturaleza de las mercancías, la descripción anterior es también aplicable a las disposiciones correspondientes de la Ordenanza sobre Designaciones Comerciales.

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 por las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

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

No hay disposiciones que regulen la duración de los procedimientos. Los costos del solicitante (aparte de las tasas judiciales) por tener que prestar caución por las posibles pérdidas que sufra el importador se han detallado anteriormente. No se dispone de datos sobre la duración y el costo de los procedimientos por las mismas razones que se exponen en la respuesta a la pregunta 8.

¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes por las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

Véase *supra* el párrafo 5 de la respuesta a la pregunta 16.

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?

No hay disposición alguna que obligue al Director General de Aduanas a actuar por propia iniciativa en virtud de las medidas en frontera indicadas en las preguntas 15 y siguientes. Tiene, sin embargo, el deber de hacer cumplir las disposiciones penales de la Ordenanza de Derecho de Autor y de la Ordenanza sobre Descripciones Comerciales. Actuará de este modo a raíz de una reclamación o por propia iniciativa respecto de cualquier importación de artículos infractores a Hong Kong, China.

Las disposiciones sobre las medidas en frontera prevén una protección específica que exime al Director General y a los funcionarios autorizados (aunque no al Gobierno de Hong Kong, China) de

cualquier pérdida o daño ocasionado a consecuencia de cualquier acción u omisión efectuadas de buena fe en relación con el ejercicio de sus funciones al aplicar una orden de retención con arreglo a la Ordenanza sobre Descripciones Comerciales.

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

El Director General de Aduanas no está facultado para imponer medida alguna. Las que puede decretar el Tribunal Superior, aparte de la modificación o anulación de una orden de retención como se indica *supra* en la respuesta a la pregunta 16, son aquellas que en general están relacionadas con una demanda de infracción y que se detallan en la respuesta a la pregunta 5.

Procedimientos penales

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

En Hong Kong, China, los delitos menores se juzgan en el Tribunal de lo Correccional, presidido por un magistrado; los delitos graves se juzgan en el Tribunal de Distrito, presidido por un solo juez de Tribunal de Distrito, o en el Tribunal de Primera Instancia, presidido por un juez asistido por un jurado de siete miembros. Respecto de los menores, una división especial del Tribunal de lo Correccional verá los casos penales en que estén implicados delincuentes menores de 16 años.

El Tribunal de lo Correccional es el tribunal inicial para todos los casos penales. El fiscal puede requerir el traslado del caso al Tribunal de Distrito, o pedir el procesamiento ante el Tribunal de Primera Instancia en la primera comparecencia del demandado a raíz de una citación u orden de detención. La competencia de los jueces de lo correccional está limitada a la imposición de multas no superiores a 100.000 dólares de Hong Kong y de penas de reclusión que no superen los dos años, salvo que se prevea una sanción superior en alguna ordenanza. No hay límites respecto del valor de las mercancías que pueden decomisarse en aplicación de la ley.

La condena máxima que puede imponer un juez de Tribunal de Distrito es una pena de prisión de siete años. No está fijada la sanción pecuniaria máxima que puede imponer dicho juez, aunque ese máximo está previsto de manera general en la ordenanza específica en virtud de la cual se persigue al demandado. No hay límites respecto del valor de las mercancías que pueden decomisarse en aplicación de la ley.

El Tribunal Superior constituido como Tribunal de Primera Instancia en su competencia penal tiene poderes ilimitados para dictar sentencia.

Las apelaciones de las causas penales resueltas en el Tribunal de lo Correccional las ve un único juez en el Tribunal Superior como instancia de apelación.

Las apelaciones de las causas penales resueltas en el Tribunal de Distrito y en el Tribunal de Primera Instancia se ven en el Tribunal de Apelación, constituido por tres jueces de apelación. Puede recurrirse el fallo, la condena, o ambos.

El Tribunal de Apelación Final es el órgano judicial de último recurso en Hong Kong, China. Conocerá de las apelaciones de las decisiones del Tribunal de Apelación y las del Tribunal de Primera Instancia (que no sean veredicto de un jurado) cuando la apelación no le competa al Tribunal de Apelación. Sólo se admitirán apelaciones penales cuando conste que las cuestiones de derecho en juego son de superior y general importancia o en casos de injusticia grave o fundamental.

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?

Con arreglo a la Ordenanza de Derecho de Autor, una persona comete delito cuando, sin el consentimiento del titular del derecho de autor, fabrica para la venta o alquiler; importa o exporta en Hong Kong, China (para fines que no sean su utilización familiar o privada); posee con fines comerciales o profesionales con el propósito de cometer algún acto de violación del derecho de autor; o bien si, con fines comerciales o profesionales, vende o permite el alquiler; ofrece o expone en venta o alquiler; exhibe en público; o distribuye; o bien distribuye, con otros fines que no sean comerciales o profesionales en tal magnitud que perjudique al titular del derecho, la copia infractora de una obra de derecho de autor.

El delito del párrafo anterior lleva aparejada una multa de hasta 50.000 dólares de Hong Kong por copia infractora y una pena de prisión de cuatro años.

También es delito en virtud de la Ordenanza de Derecho de Autor fabricar; importar o exportar en Hong Kong, China; poseer, vender o permitir el alquiler, o bien ofrecer o exponer en venta o alquiler un dispositivo específicamente diseñado o adaptado para realizar copias de una obra concreta de derecho de autor cuando el dispositivo se utilice o se pretenda utilizar para realizar copias infractoras de la obra para la venta o alquiler o para el uso con fines comerciales o profesionales.

Con arreglo a la Ordenanza de Derecho de Autor, una persona comete delito si tiene en su poder un artículo que sabe o tiene razón para creer que se utiliza o se pretende utilizar para realizar copias infractoras de una obra de derecho de autor para la venta o alquiler o para el uso con fines comerciales o profesionales.

Es también delito con arreglo a la Ordenanza de Derecho de Autor fabricar fuera de Hong Kong, China, artículos infractores o los instrumentos necesarios para su fabricación, y exportarlos a Hong Kong, China, y la exportación de tales instrumentos desde Hong Kong, China, con fines diferentes al uso privado y familiar.

Los delitos indicados en los tres párrafos precedentes llevan aparejada una multa de hasta 500.000 dólares de Hong Kong y una pena de prisión de hasta ocho años.

En virtud de la Ordenanza sobre Designaciones Comerciales, una persona comete delito si falsifica una marca de fábrica o de comercio; aplica fraudulentamente a una mercancía una marca de fábrica o de comercio o un signo casi idéntico a una marca de fábrica o de comercio con la intención de inducir a engaño; fabrica, enajena o tiene en su poder cualquier cuño, troquel, plancha, máquina u otro instrumento con objeto de falsificar una marca de fábrica o de comercio; o hace que se realice alguna de estas acciones, a menos que demuestre que actuó sin intención de defraudar.

Además, comete delito toda persona que venda o exponga a la venta o tenga en su posesión para la venta o para cualquier fin comercial o de fabricación alguna mercancía a la que se haya aplicado una marca de fábrica o de comercio falsificada, o una marca de fábrica o de comercio o signo casi idéntico a una marca de fábrica o de comercio con intención de inducir a engaño.

Comete también delito la persona que importe o exporte para fines diferentes del uso privado cualquier mercancía a la que se aplique una designación comercial falsa o una marca falsificada, a menos que la mercancía no se destine a fines comerciales o profesionales.

Es delito aplicar una designación comercial falsa a las mercancías, por consiguiente puede considerarse delito la indicación falsa del lugar de fabricación y lleva aparejadas las mismas multas que las infracciones de marca de fábrica o de comercio.

Los delitos de los cuatro párrafos precedentes llevan aparejada en el caso de sentencias condenatorias en juicio con jurado una sanción de hasta 500.000 dólares de Hong Kong y una pena de prisión de cinco años, y en el caso de condena por delito menor una multa de 100.000 dólares de Hong Kong y pena de prisión de hasta dos años.

A partir del 14 de enero de 2000, los delitos relacionados con la infracción de marcas de fábrica o de comercio y la importación o exportación de mercancías que lleven una marca falsificada (en el marco de la Ordenanza sobre Descripciones Comerciales), así como los delitos relacionados con la realización de copias de obras de derecho de autor (en el marco de la Ordenanza de Derecho de Autor) están clasificados entre los delitos incluidos en la Ordenanza sobre los Delitos Graves y Organizados.

En virtud de esta enmienda, se confieren más poderes de investigación al Director General de Aduanas para obligar, mediante orden judicial, a una persona o personas determinadas, a que faciliten o permitan el acceso al material que pueda ser pertinente para la investigación de una infracción de derecho de autor o de un delito de designaciones comerciales. Cuando esté implicado el delito organizado, puede dictarse una "orden de comparecencia como testigo", a solicitud del Secretario de Justicia, por la que se requiera a una persona que se considera que dispone de información pertinente para una investigación que divulgue esa información y facilite el material que, a juicio de un funcionario autorizado, es pertinente para la investigación de un delito organizado. Además, el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Distrito pueden, a solicitud de la acusación, dictar una orden de decomiso para recuperar el producto del delito si en total excede de 100.000 dólares de Hong Kong. Respecto de la condena, la acusación puede facilitar también, para ayudar al Tribunal, información sobre la frecuencia del delito, el beneficio económico obtenido por el demandado, la naturaleza y magnitud de su repercusión en la comunidad y la víctima o víctimas, así como su conexión con las actividades de una sociedad secreta. En función de esta información, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Distrito pueden emitir una condena más severa, dentro del máximo legal para el delito en cuestión (véanse los párrafos 2, 6 y 11 de la respuesta a la pregunta 21 *supra*).

En virtud de la Ordenanza de Prevención de la Piratería del Derecho de Autor, la persona que fabrique discos ópticos en Hong Kong, China, sin una licencia válida comete delito y está sujeta, en una primera condena a una multa de 500.000 dólares de Hong Kong y a una pena de prisión de dos años; y en caso de reincidencia, a una multa de 1 millón de dólares de Hong Kong y una pena de prisión de cuatro años.

Toda persona que fabrique discos ópticos en Hong Kong, China, y no lo haga en un establecimiento autorizado, o que fabrique discos ópticos sin marcar en ellos el código de identificación de origen del fabricante, como figura en su licencia, comete delito y está sujeta en primera condena a una multa de 100.000 dólares de Hong Kong y a una pena de prisión de dos años, y en caso de reincidencia, a una multa de 200.000 dólares de Hong Kong y una pena de prisión de cuatro años.

Son delitos menores la fabricación que infrinja las condiciones que figuran en la licencia, no exhibir la licencia en un lugar visible, o no notificar al Director General de Aduanas los cambios acaecidos en relación con cualquier detalle que figure en una solicitud presentada en virtud de la Ordenanza de Prevención de la Piratería del Derecho de Autor.

Conforme a la Ordenanza de Patentes y a la Ordenanza de Dibujos y Modelos Registrados, se considera delito la falsificación del Registro, la reivindicación sin autorización de derechos de patente,

la declaración falsa de que el dibujo o modelo está registrado, o que se ha solicitado una patente, y el uso indebido de los títulos "Registro de Patentes" y "Registro de Dibujos y Modelos".

En virtud de la Ordenanza de Protección de las Obtenciones Vegetales, comete delito cualquier persona que en una solicitud, o en el apéndice a una solicitud, facilite o proporcione, con ánimo de inducir a error, una información falsa o engañosa.

Comete delito la persona que declare con falsedad que una persona es el titular de una obtención o que una persona ha solicitado una concesión respecto de una obtención, sabiendo o teniendo razones para creer que la declaración es falsa.

Comete delito la persona

- que declare con falsedad que una obtención vegetal es una obtención vegetal registrada;
- que venda material de una obtención vegetal y falsamente declare que
 - esa obtención es una obtención protegida o una obtención con respecto a la cual se ha presentado una solicitud; o bien que
 - esa obtención es material de alguna otra obtención que está protegida o con respecto a la cual se ha presentado una solicitud,

sabiendo o teniendo razones para creer que la declaración es falsa.

Comete delito la persona que intencionada o negligentemente venda material reproductor de una obtención protegida o de una obtención que estuvo protegida hasta que caducó la concesión de que gozaba, sin utilizar su denominación o sin vincular una marca de fábrica o de comercio, nombre comercial u otra indicación similar con esa denominación, a menos que esa denominación sea claramente reconocible.

Los delitos de los cuatro párrafos anteriores llevan aparejada una sanción de hasta 100.000 dólares de Hong Kong.

Con arreglo a la Ordenanza de Marcas de Fábrica o de Comercio es delito efectuar una inscripción falsa en el Registro, y está sancionado con una multa de 50.000 dólares de Hong Kong y una pena de prisión de siete años.

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

El Director General de Aduanas tiene el deber de hacer cumplir las disposiciones penales de la Ordenanza de Derecho de Autor, la Ordenanza de Prevención de la Piratería del Derecho de Autor y la Ordenanza sobre Descripciones Comerciales.

El Director de Agricultura, Pesca y Conservación (que es también Registrador de los Derechos sobre Obtenciones Vegetales) tiene el deber de hacer cumplir las disposiciones penales de la Ordenanza de Protección de las Obtenciones Vegetales. Para ello, puede encargar a cualquier funcionario público que realice cualquiera de las funciones que se le han conferido.

Ambos departamentos actuarán por propia iniciativa así como a raíz de reclamaciones. Otros organismos encargados de la observancia de las leyes, como la Policía de Hong Kong y la Comisión

Independiente contra la Corrupción, usarán sus facultades de detención e incautación si en el ejercicio de sus funciones encuentran copias sospechosas de ser mercancías infractoras. Los casos pasarían entonces al Departamento de Aduanas para la investigación complementaria y la interposición de una acción.

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales formula los cargos, y si la cuantía de lo incautado es relativamente pequeña, la acción será ejercitada por los fiscales legos de Aduanas. Respecto de las incautaciones más importantes, se consultará al Departamento de Justicia sobre el tribunal competente los cargos apropiados y la suficiencia de las pruebas. La acusación de todos los casos penales transferidos al Tribunal de Distrito corresponderá a un fiscal del Departamento de Justicia o a un asesor especial designado por el Departamento de Justicia.

Del procesamiento por los delitos penales en virtud de la Ordenanza de Patentes, la Ordenanza de Dibujos y Modelos Registrados y la Ordenanza de Marcas de Fábrica o de Comercio se encargará el Departamento de Justicia previa recepción de reclamaciones.

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

Con arreglo al derecho común de tradición anglosajona, toda persona física o jurídica tiene derecho a entablar un procedimiento penal que no requiera, en virtud de una disposición legal, el consentimiento previo del Secretario de Justicia. Éste tiene la facultad de emprender y proseguir, o bien abandonar, un procesamiento privado por motivos de interés público, y así lo suele hacer, a menos que haya circunstancias excepcionales que lo justifiquen.

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.**

Respecto a las sanciones que pueden imponerse para cada delito concreto, véase la respuesta a la pregunta 21. Además, los tribunales tienen amplios poderes para disponer de los artículos e instrumentos infractores.

En virtud de la Ordenanza sobre Designaciones Comerciales, estarán sujetas a decomiso las mercancías respecto de las cuales se haya cometido un delito previsto en la Ordenanza, haya o no sido condenada una persona por dicho delito. En cualquier solicitud de decomiso presentada por el Director General de Aduanas, si el tribunal considera que las mercancías están sujetas a decomiso, podrá ordenar que se pongan a disposición del Gobierno de Hong Kong, China, que se destruyan o, en casos excepcionales, que se eliminen las marcas de fábrica o de comercio falsificadas que se aplicaron a las mercancías, y que después se disponga de las mismas en la forma y bajo las condiciones que el tribunal especifique, o se entreguen al propietario a reserva de las condiciones que el tribunal pueda especificar.

Con arreglo a la Ordenanza de Derecho de Autor, cuando un funcionario autorizado haya aprehendido o retenido

- un artículo que, en su opinión, sea una copia infractora de una obra de derecho de autor;
- un artículo diseñado o adaptado específicamente para hacer copias de una obra concreta de derecho de autor, cuya utilización considere que está pensada para hacer copias infractoras de aquella obra;
- cualquier cosa que considere que es o que contiene, o que es probable que sea o contenga, la prueba de un delito conforme a la Ordenanza; y
- cualquier buque, avión, o vehículo (que no sea un buque de guerra o un avión o vehículo militar) del que razonablemente sospeche que va a ser utilizado, o que lo ha sido, en relación con un delito previsto en la Ordenanza,

dicho objeto, buque, avión, vehículo o cosa están sujetos a decomiso, se haya o no acusado del delito a una persona.

Si el propietario del objeto etc. así incautado no notifica al Director General en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de incautación que el artículo, buque, avión, vehículo o cosa no están sujetos a decomiso, a la expiración de ese período dichos bienes quedarán inmediatamente decomisados en provecho del Gobierno de Hong Kong, China.

Cuando se acuse a una persona de un delito, si el tribunal considera que un objeto, buque, avión, vehículo o cosa

- es una copia infractora de una obra de derecho de autor;
- es un objeto diseñado o adaptado específicamente para hacer copias de una obra concreta de derecho de autor y que se ha utilizado, o se presume que va a serlo, para hacer copias infractoras de esa obra;
- se ha utilizado en relación con un delito previsto en la Ordenanza, puede decretar que el objeto, buque, avión, vehículo o cosa
 - se decomise en provecho del Gobierno de Hong Kong, China;
 - se entregue a la persona que el tribunal considere que es el titular del derecho de autor de que se trate;
 - se le dé cualquier otro destino que el tribunal considere oportuno;

se haya o no condenado a la persona acusada por el delito que se le imputaba.

Cuando el propietario haya notificado, dentro del plazo especificado, que el objeto no está sujeto a decomiso, y siempre que no se le haya demandado en un procedimiento penal, el Director General solicitará al tribunal el decomiso del artículo, buque, avión, vehículo o cosa, a menos que considere, en función de las pruebas del caso, que el bien incautado debe entregarse al demandante. En la celebración de la vista para examinar dicha solicitud, si el tribunal considera que el artículo, buque, avión, vehículo o cosa está sujeto a decomiso, podrá ordenar que

- se decomise en provecho del Gobierno de Hong Kong, China;

- se entregue al demandante, a reserva de cualquier condición que pueda indicarse en la orden, siempre que éste pueda convencer al tribunal de que el artículo confiscado no es una copia infractora o, según sea el caso, un objeto diseñado para realizar copias de una obra concreta de derecho de autor;
- se disponga de dichos bienes de la manera y bajo las condiciones que se indiquen en la orden.

En virtud de la Ordenanza de Prevención de la Piratería del Derecho de Autor, cuando un funcionario autorizado aprehenda, retire o retenga

- un disco óptico que, en su opinión, ha sido fabricado, o es probable que lo haya sido, infringiendo la Ordenanza; y
- cualquier maquinaria, equipo u otro dispositivo que considere que son o contienen, o es probable que sean o contengan, la prueba de un delito especificado en la Ordenanza,

el disco óptico, la maquinaria, el equipo o el otro dispositivo incautados están sujetos a decomiso se haya o no acusado a una persona de un delito previsto en la Ordenanza.

En las circunstancias del párrafo anterior, se aplicarán, con las modificaciones necesarias, los procedimientos indicados en el párrafo 3 de la respuesta a la pregunta 24 conforme a la Ordenanza de Derecho de Autor. La diferencia de detalle es que, cuando se acuse a una persona de un delito en virtud de la Ordenanza de Prevención de la Piratería del Derecho de Autor, el tribunal podrá decretar, si está convencido de que se ha fabricado un disco óptico en contravención de la Ordenanza, o se ha usado cualquier maquinaria, etc. en relación con un delito especificado en la Ordenanza, que se decomise en provecho del Gobierno de Hong Kong, China, la maquinaria utilizada para la fabricación del disco óptico, etc., o bien se disponga de ella de cualquier otra manera que el tribunal considere oportuno, sea o no condenada la persona acusada del delito.

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.

No hay ninguna disposición que regule la duración del procedimiento. El juez que preside el tribunal tiene la obligación de controlar las actuaciones que allí se llevan a cabo, pudiendo actuar contra una parte que pierda tiempo mediante pruebas o contrainterrogatorios no pertinentes. No hay costas de incoación en los juicios penales.

Pueden imponerse costas contra la acusación en determinadas circunstancias, incluido el caso en que el demandado es absuelto de algunos cargos o si gana el recurso de apelación. Se trata de una facultad discrecional, y normalmente no se imponen si el demandado despertó sospechas. Pueden imponerse costas contra un demandado que sea declarado culpable o cuando pierda un recurso de apelación y el Tribunal de Apelación considere que no había razones para la apelación.

También está regulada la imposición de costas contra una parte cuando un tribunal considere que se ha incurrido en costos a consecuencia de actos innecesarios o improcedentes o bien de las omisiones de esa parte.

Hay una disposición específica sobre la imposición de costas en el caso del demandado que, habiendo recibido notificación de una declaración jurada de conformidad con el artículo 121 de la Ordenanza de Derecho de Autor, intente sin embargo exigir al deponente que preste declaración y

seguidamente sea declarado culpable del delito en cuestión. En tales circunstancias, el tribunal tendrá en cuenta los gastos reales incurridos por el fiscal e impondrá las costas correspondientes. Por ejemplo, cuando un titular extranjero de derecho de autor hace una declaración jurada y es traído innecesariamente a Hong Kong, China, para prestar declaración, cabe entonces imponer los costos reales incurridos aunque excedan del límite que en otro caso puede acordar el tribunal.

No hay ningún dato disponible sobre la duración real de los procedimientos. Un amplio porcentaje de demandados se declara culpable cuando el fiscal le presenta las pruebas. Se impugnan a menudo esos casos por cuestiones como la admisibilidad de las confesiones efectuadas, o por elementos como la falta de conocimiento de la naturaleza infractora de las mercancías, más que por aspectos de fondo acerca de la existencia o la titularidad de los derechos y la infracción de los mismos. Los juicios, pues, no suelen durar más de cinco días, con un promedio estimado de tres días.
