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

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Israel

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) *Procedimientos y recursos judiciales civiles*

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

Los tribunales ordinarios (los Juzgados de Menor Cuantía y de lo Correccional, los Tribunales de Distrito y el Tribunal Supremo) son competentes en las causas por infracción de los derechos de propiedad intelectual. El tribunal de primera instancia para la infracción de dibujos y modelos industriales y de patentes es el Tribunal de Distrito (véase la sección 51 1) de la Ordenanza sobre Patentes y Dibujos y Modelos Industriales y la sección 188 b) de la Ley sobre Patentes, respectivamente). El Tribunal de Distrito es también competente en las solicitudes de medidas preliminares con respecto a todas las esferas de la propiedad intelectual (véase Ley de Organización de los Tribunales, sección 40). El tribunal de primera instancia con respecto a la infracción del derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio registradas y no registradas, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, información confidencial y circuitos integrados será el Juzgado de Menor Cuantía y de lo Correccional cuando la cantidad reclamada sea inferior a un millón de nuevos shekels (aproximadamente 250.000 dólares EE.UU.) y el Tribunal de Distrito si la cantidad supera un millón de nuevos shekels (véase la sección 51 de la Ley de Organización de los Tribunales). Se apela de las sentencias de los Juzgados de Menor Cuantía y de lo Correccional al Tribunal de Distrito, con ulterior recurso ante el Tribunal Supremo. De las sentencias del Tribunal de Distrito se apela al Tribunal Supremo.

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?

Pueden hacer valer en todos los casos los derechos de propiedad intelectual el titular del derecho y sus causahabientes (véanse, Ley de Derecho de Autor, sección 5; Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y los Organismos de Radiodifusión, secciones 4D y 5; Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio, sección 57 y Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial, secciones 1, 4, 5 y 6; Ley sobre la Protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, secciones 21A a 23; Ordenanza sobre Dibujos y Modelos Industriales, sección 37; Ley sobre Patentes, sección 178; Ley sobre la Protección de los Circuitos Integrados, sección 10).

¹ Documento IP/C/5.

Además, en el caso de las patentes, puede asimismo hacer valer los derechos de propiedad intelectual el licenciataria exclusivo o un cotitular de la patente (véase la sección 178 de la Ley sobre Patentes); en el caso del derecho de autor, pueden hacerlo también los sucesores causahabientes a título universal o particular al del derecho de autor (véase la Ley de Derecho de Autor, sección 5 c)); en el caso de las marcas de fábrica o de comercio no registradas, pueden hacerlos valer igualmente las empresas facultadas para usar la marca (véase la Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial, secciones 1, 4 y 119); en el caso de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, puede además hacer valer los derechos de propiedad intelectual toda persona elegible para usar la apelación o la indicación (secciones 21A a 23 de la Ley correspondiente); y, en el caso de los secretos comerciales, los derechos de propiedad intelectual pueden también ser reivindicados por las personas que lícitamente tienen acceso al secreto (véase la Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial, secciones 5, 6 y 11). Los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden representarse a sí mismos o hacerse representar por abogados licenciados para ejercer en Israel. No se exige que los demandantes mismos comparezcan personalmente ante el tribunal, pero puede requerirse la asistencia de las partes que presten declaración a efectos de celebrar un interrogatorio cruzado (véase la sección 522 del Reglamento de Procedimiento Civil).

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 autoridades judiciales pueden, a petición de la parte contraria, ordenar a una de las partes que proceda a divulgar y exhibir pruebas escritas que se hallen en su poder, así como a responder a las posiciones e interrogatorios, todo ello a reserva de ciertas excepciones (por ejemplo, "privilegio", "pertinencia", etc.), (véase, principalmente, el capítulo 9 del Reglamento de Procedimiento Civil). La falta de cumplimiento de esa orden puede acarrear la preclusión de la admisibilidad de ciertas alegaciones.

Además, los tribunales están facultados para ordenar a los testigos que comparezcan (véase la sección 1 de la Ordenanza sobre Pruebas y la sección 73 de la Ley de Organización de los Tribunales). En unas pocas circunstancias el tribunal podrá autorizar, sin dar vista a la parte afectada, que se efectúen registros e incautaciones contra partes y terceros con el fin de obtener pruebas relativas a la observancia civil o penal de los derechos de propiedad intelectual (véanse, por ejemplo, las secciones 5 a 9 de la Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y los Organismos de Radiodifusión; las facultades genéricas de un tribunal de conformidad con la sección 75 de la Ley de Organización de los Tribunales y con el derecho común anglosajón; por ejemplo, *Rotem Insurance Co. v. Nahum Rowdner, et al.*, Docket T.A. 798/91, petición número 5530/91, *District Court Reports*, volumen 3, 1992, y, con respecto a las marcas de fábrica o de comercio no registradas y los secretos comerciales, véanse las secciones 16 y 17 de la nueva Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial, que codifica la actual jurisprudencia). Asimismo, se prevé que las disposiciones sobre registro e incautación contenidas en dicha Ley servirán en breve de modelo para la codificación de la actual jurisprudencia análoga con respecto a otros derechos de propiedad intelectual. Otras facultades de registro e incautación figuran en el capítulo 4 de la Ley de Procedimientos Penales.

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

Si se ha presentado información confidencial de carácter comercial ante algún órgano judicial o cuasijudicial en un procedimiento civil, ese órgano podrá, de oficio o a solicitud de parte, emitir un orden para asegurar que no se divulgue esa información confidencial, así como órdenes respecto de la manera de aducir pruebas que constituyan un secreto comercial (véase la sección 23 de la Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial).

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

Los tribunales pueden conceder mandamientos provisionales y permanentes en todos los procedimientos relacionados con derechos de propiedad intelectual a petición de parte, bien sin oír a la contraria, bien dándole traslado, en virtud de su jurisdicción genérica (véase la sección 75 de la Ley de Organización de los Tribunales) y de disposiciones específicas contenidas en las diversas leyes sobre propiedad intelectual (véanse, por ejemplo, la sección 183 de la Ley sobre Patentes; la sección 37 b) 2) de la Ordenanza sobre Patentes y Dibujos y Modelos Industriales; 59 de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio; la sección 6 de la Ley de Derecho de Autor y la sección 3A de la Ordenanza sobre Derecho de Autor; la sección 5 de la Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y los Organismos de Radiodifusión; y el capítulo 3 de la Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial). Los mandamientos provisionales permanecen en vigor hasta que el tribunal dicta una decisión definitiva o también hasta que el tribunal decide revocar el mandamiento provisional porque las circunstancias han cambiado. Poco antes de la emisión de los mandamientos a simple petición de parte, se dará al demandado oportunidad de ser oído por el tribunal acerca de mantenimiento del auto con carácter permanente. Entre los tipos de mandamiento que pueden concederse con respecto a derechos de propiedad intelectual figuran:

1) El auto Anton Pillar - Los tribunales israelíes pueden disponer, a solicitud del demandante, que se permita a éste entrar en los locales de los demandados y de terceros con el fin de buscar y aprehender documentos y pruebas. Los autos Anton Pillar se fundan en el derecho común anglosajón (el precedente que sentó jurisprudencia es *Rotem Insurance Co. v. Nahum Rowdner, et al.*, Docket T.A. 798/91, petición número 5530/91, *District Court Reports*, volumen 3, 1992). Por lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio no registradas y los secretos comerciales, la jurisprudencia sobre el auto Anton Pillar ha sido codificada con arreglo a las secciones 16 y 17 de la Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial;

2) El mandamiento Mareva - El mandamiento Mareva es un mandamiento provisional a efectos de "congelar" los activos del demandado hasta la conclusión de la vista, o bien para requerir de él que dé una fianza como caución. Su finalidad es garantizar que, cuando un demandante triunfe en una causa, todos sus bienes situados en el territorio de la jurisdicción permanecerán intactos de modo que el demandante pueda ejecutar la sentencia. El mandamiento Mareva se introdujo por primera vez en el derecho común israelí basado en su homólogo inglés conforme al cual los tribunales están facultados para prohibir a un demandado que enajene ningún activo, como también para nombrar a un administrador cuyas funciones sean, entre otras cosas reunir los activos del demandado y protegerlos después de la sentencia o como medida interlocutoria (véase, por ejemplo, *Orkon v. Zaks*, T.A. 2233/90, *District Court Reports* 1992, volumen I, página 184; véanse también los capítulos 10 y 28 del Reglamento de Procedimiento Civil y en particular los artículos 385 y 386). Además, los tribunales israelíes han determinado que esta orden se tiene que aplicar asimismo a los bienes situados fuera del territorio jurisdiccional de Israel. La solicitud de un mandamiento Mareva se presenta de idéntica

manera que una solicitud de mandamiento interlocutorio sin vista a la parte. Por lo común, no hay vista y la decisión del tribunal se basa únicamente en la solicitud misma y la declaración jurada que la sustenta. Se suele conceder una decisión a más tardar uno o dos días después de que se presente la solicitud;

3) Auto de embargo - De conformidad igualmente con el capítulo 28 del Reglamento de Procedimiento Civil y en particular el artículo 360 y siguientes, cuando una acción por una cantidad de dinero por un objeto concreto se funda en un documento o en otra prueba en principio suficiente, el tribunal podrá conceder un auto temporal de embargo sobre los activos en poder del demandado, así como sobre los activos de éste en poder de cualquier otra persona, hasta que se ejecute la sentencia. Ese auto se concede si el tribunal está convencido de que, de no ser así, la ejecución de una eventual sentencia se podría ver menoscabada. La solicitud de un auto de embargo deberá hacerse por escrito y se examina normalmente sin oír a la otra parte. No se puede emitir ningún auto de embargo a menos que el demandado haya otorgado una garantía según las instrucciones del tribunal, por lo común una promesa y un fiador, de resarcir al demandado de los daños y perjuicios que el auto le cause;

4) Cuenta de beneficios - Un demandante puede también solicitar del tribunal que ordene la presentación de una cuenta de beneficios (véanse la sección 223 y siguientes del Reglamento de Procedimiento Civil). Una vez concedida la orden, se requerirá del demandado que informe de todas las ventas de los artículos infractores, la contrapartida percibida y los gastos incurridos en la fabricación y la comercialización. Un contable público autorizado certificará normalmente este informe;

5) Prohibición de salida - El procedimiento civil israelí (en las secciones 376 y siguientes del Reglamento de Procedimiento Civil) prevé la posibilidad de que se solicite una prohibición de que el demandado abandone el territorio. Cuando se pueda probar que un demandado está a punto de salir de Israel para siempre o por un largo tiempo, y que su ausencia podría obstaculizar la vista de la causa o la ejecución de la sentencia, el tribunal podrá, mediante un auto prohibir al demandado que abandone el país y pedirle que entregue su pasaporte. Una solicitud de prohibición de salida se examina con traslado a la otra parte, a menos que se pueda probar que esa vista ocasionaría eventualmente un perjuicio irreparable. El solicitante debe prestar caución por los posibles daños y perjuicios. En general, si el demandado es extranjero, esa orden sólo podrá concederse en circunstancias extremadamente raras (por ejemplo, si se propone sacar sus activos de Israel).

Hay que hacer mención de las amplias facultades de los funcionarios de Aduanas, que más adelante se enumeran, para adoptar medidas inmediatas contra las importaciones sospechosas de ser mercancías infractoras, de conformidad con la sección 200A de la Ordenanza sobre las Aduanas.

Recursos definitivos

1) Resarcimiento en dinero de daños y perjuicios - La parte que alegue haber sufrido un perjuicio en razón de violaciones de derechos de propiedad intelectual puede pedir a los tribunales que se condene al infractor a pagar un resarcimiento en dinero. El resarcimiento puede referirse tanto a las pérdidas del titular (daños y perjuicios) como a los beneficios obtenidos por el infractor. Con respecto a los daños y perjuicios, la regla básica es que su resarcimiento tiene por fin poner a la parte perjudicada, a saber, el titular del derecho, en la situación en que se hallaría de no haberse producido la infracción (véanse, por ejemplo, la sección 183 de la Ley sobre Patentes; la sección 37 b) 2) de la Ordenanza sobre Patentes y Dibujos y Modelos Industriales; la sección 59 de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio; la sección 6 de la Ley de Derecho de Autor y la sección 3A de la Ordenanza sobre Derecho de Autor; la sección 5 de la Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y los Organismos de Radiodifusión; y el capítulo 3 de la Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial. Hay que observar que las mencionadas secciones proporcionan asimismo una base legal para una serie de recursos de carácter no dinerario definitivos y provisionales, como los que más adelante se especifican.)

2) Daños y perjuicios legales - De conformidad con la sección 3A de la Ordenanza sobre Derecho de Autor y la sección 5 de la Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y los Organismos de Radiodifusión, si ha habido infracción de derechos en materia de derecho de autor, interpretación o ejecución o radiodifusión y no se han probado en concreto los determinados daños y perjuicios sufridos, el tribunal podrá adjudicar una indemnización sin que se hayan probado. Análogamente, en virtud de la sección 13 de la Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial, podrán adjudicarse daños y perjuicios legales respecto de la infracción de la confidencialidad de la información y de las marcas de fábrica o de comercio no registradas.

3) Cuenta de beneficios - El demandante puede también pedir al tribunal que ordene la presentación de una cuenta de beneficios (véanse la sección 223 y siguientes del Reglamento de Procedimiento Civil). Una vez concedida la orden, se requerirá del demandado que informe de todas las ventas de los artículos infractores, las contrapartidas percibidas y los gastos incurridos en la fabricación y la comercialización. Un contable público autorizado certificará normalmente este informe.

4) Mandamientos permanentes - Cuando un demandante sale victorioso en la causa, el tribunal suele conceder un auto inhibitorio, por el que se prohíbe al infractor continuar unas actividades que se estiman infractoras (véanse la Ley de Organización de los Tribunales, sección 75; *Yotabin v. Mai*, Docket número 144/79, *Supreme Court Reports* 2), página 344). Por lo general, este auto permanece en vigor hasta que expira el derecho del demandante.

5) Entrega del material infractor - El recurso de la entrega está previsto por la jurisprudencia o por determinadas leyes; véase *Yotabin v. Mai, ibid.* Por ejemplo, la sección 7 de la Ley de Derecho de Autor establece específicamente que todas las copias infractoras y todas las planchas utilizadas o destinadas a ser utilizadas para la producción de esas copias se considerarán como de propiedad del titular del derecho de autor, el cual podrá instar actuaciones para recuperar su posesión. La sección 59A de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio prevé una medida similar con respecto a las marcas. Es importante decir, que el recurso de la entrega existe asimismo con respecto a la infracción de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes.

6) Destrucción de las mercancías infractoras - En ciertas circunstancias el tribunal puede ordenar la destrucción de las mercancías infractoras (véanse, por ejemplo, las secciones 7C de la Ordenanza sobre Derecho de Autor y 59A de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio). Con respecto a las mercancías con marca falsificada, la nueva sección 59A de la Ordenanza correspondiente dispone que los tribunales no podrán permitir que el demandado conserve las mercancías incluso si ha quitado las marcas infractoras, salvo en circunstancias excepcionales.

Otros recursos

Daños y perjuicios punitivos - Si bien los daños y perjuicios punitivos son en general incompatibles con las normas jurídicas israelíes, en el caso de una infracción de patente cometida después de que el infractor fue prevenido contra la comisión de ese acto infractor, el tribunal podrá ordenar al infractor que pague una indemnización de tal carácter (véase la Ley sobre Patentes, sección 183c).

Costas y costos - Además de los antes mencionados recursos, un demandante victorioso en un litigio relacionado con la propiedad intelectual puede reclamar ante los tribunales los costos de la misma actuación judicial. Al dictar una condena en los costos, el tribunal toma en cuenta, entre otras cosas, el valor del resarcimiento realmente controvertido entre las partes y el del adjudicado al finalizar el juicio. El tribunal podrá además ponderar la manera cómo las partes llevaron el pleito. Si el tribunal estima que una parte lo prolongó innecesariamente, podrá, independientemente del resultado de la causa, imponer a esa parte el pago del costo de las actuaciones, a favor de la otra parte o de la Hacienda de Israel o de ambos.

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?

No hay disposiciones legislativas generales orientadas concretamente a obligar a un infractor a que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros involucrados en la producción y distribución de mercancías o servicios infractores o sobre sus canales de distribución. No obstante, con respecto a las acciones penales en el contexto de las marcas de fábrica o de comercio falsificadas, para poder valerse de una excepción, el demandado está obligado a suministrar información acerca de las circunstancias del supuesto delito. De conformidad con la sección 3 2) b) de la Ordenanza sobre Marcas de las Mercancías, la defensa en caso de delito de falsificación deliberada de una marca requiere que el demandado pruebe los siguientes tres elementos:

- 1) que había adoptado todas las precauciones razonables para no cometer ese delito;
- 2) *que, a solicitud del acusador, había dado toda la información en su poder con respecto a las personas de las que obtuvo esas mercancías o cosas; y*
- 3) que había por lo demás actuado inocentemente.

Análogamente, de conformidad con la Ley de Protección del Consumidor, secciones 17, 18 y 23, las empresas deben observar estrictas prescripciones sobre etiquetado (incluidos, entre otras cosas, los nombres y direcciones de los fabricantes e importadores) respecto de todos los productos de consumo elaborados en Israel o importados. Si se incumplen estos requisitos, constituye una transgresión a la vez civil y penal vender o poseer para la venta esas mercancías. Además, es delito que una empresa se niegue, sin causa razonable, a informar al Comisionado para la Protección del Consumidor del nombre y la dirección de la entidad a la que adquirió las mercancías infractoras.

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?

Se puede ordenar a la parte, ya sea una entidad privada o una autoridad pública, que haya abusado de los procedimientos de observancia pidiendo que se adopten medidas para obligar o prohibir injustamente a otra parte, que la indemnice y le resarza los perjuicios sufridos a raíz de ese abuso. Además, la mayoría de los recursos preliminares sólo se concederán después de que la parte que los solicite preste caución. (Véanse, por ejemplo, el capítulo 28 del Reglamento de Procedimiento Civil; el capítulo 3 de la Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial; y las secciones 200A y siguientes de la Ordenanza sobre las Aduanas.)

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.

Como norma general, las causas civiles y penales se examinan en Israel en el sistema judicial ordinario con arreglo a detalladas normas de procedimiento y de prueba. Las actuaciones penales las inicia generalmente el Estado, y en unas pocas circunstancias pueden hacerlo también los reclamantes individuales mediante una denuncia penal privada. En uno y otro caso, existen normas minuciosas de procedimiento y de prueba que salvaguardan la corrección del proceso y los derechos de los litigantes. El ordenamiento civil contiene diversas opciones para el entablamiento y la tramitación de las causas, y las reglas prevén procesos como procedimientos previos, revelación forzosa de hechos y documentos,

amparo preliminar, vistas, peticiones, recursos interlocutorios, juicios, recursos definitivos, etc. La duración y el costo de las actuaciones variarán según la complejidad de la materia y el asesoramiento letrado.

Las actuaciones se desarrollan en muchas sedes judiciales diferentes y no hay dos casos iguales y no se lleva constancia de los datos referentes a los costos reales ocasionados.

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.

No hay procedimientos administrativos aplicables como recursos en caso de infracciones de la propiedad intelectual. Todos los recursos en materia de observancia son examinados exclusivamente por los tribunales de justicia.

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.

Respecto de los procedimientos relativos a la infracción de algún derecho de propiedad intelectual, los tribunales de Israel están facultados para emitir una gran variedad de medidas de amparo provisional, incluidos: mandamientos, autos Anton Pillar de registro e incautación, mandamientos Mareva a efectos de congelar los activos de un demandado hasta la conclusión del asunto, autos de embargo de los activos en poder del demandado, así como los activos del demandado en poder de algún tercero, hasta que se celebre el juicio; prohibiciones de salida del país si el tribunal está convencido de que el demandado está a punto de abandonarlo por un período prolongado y esa ausencia podría obstaculizar la resolución de la causa o la ejecución de la sentencia; y las autoridades aduaneras pueden suspender el despacho de las mercancías sospechosas de infringir derechos de propiedad intelectual durante la acción judicial. Más detalles sobre las medidas provisionales figuran en las respuestas a las preguntas 5 y 15.

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

Todas las medidas de amparo antes mencionadas pueden ser ordenadas por el tribunal a petición de una de las partes sin oír antes a la otra.

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

Las medidas provisionales en la forma de mandamientos interlocutorios y de órdenes de registro, incautación y embargo, expuestas con mayor detalle en las respuestas a las preguntas 5, 10 y 15, se aplican a propósito de las infracciones a todos los derechos de propiedad intelectual. Las medidas provisionales se rigen conforme a la jurisdicción genérica de los tribunales, según lo dispuesto en la sección 75 de la Ley de Organización de los Tribunales, así como de acuerdo con el Reglamento de Procedimiento Civil y la jurisprudencia. Se puede conceder amparo provisional sin oír a la otra parte y antes del comienzo de la acción, siempre que la reclamación se presente dentro de los siete días

siguientes. Además los demandados, tan pronto se enteren del auto dictado sin su intervención, pueden pedir que se les dé la oportunidad de impugnar la continua observancia de la medida provisional de amparo. Igualmente, en las acciones fundadas en la nueva Ley sobre la Responsabilidad Extracontractual en Materia Comercial (como las acciones relativas al secreto comercial o a la impostura), los recursos provisionales que ya existían en el derecho jurisprudencial de Israel se han codificado en sus secciones 11 a 21. En una u otra situación, las medidas provisionales se pueden obtener sin dar traslado a la otra parte y requieren generalmente la constitución de una garantía para proteger los derechos de los demandados. Asimismo, si se ha dictado un auto sin oír antes al demandado, la parte contra la que se haya dictado esa orden podrá pedir una vista oral para impugnar la permanencia de su validez.

13. 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 existe ninguna disposición especial sobre la duración y el costo de las actuaciones en las causas relativas a derechos de propiedad intelectual y el Ministerio de Justicia no tiene constancia de esos datos; a este respecto se remite a la respuesta a la pregunta 8 *supra*.

b) Medidas administrativas

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

En general, las medidas provisionales se ventilan exclusivamente ante los tribunales judiciales. Pero, como se expone más ampliamente en la respuesta a la pregunta 15 *infra*, las autoridades aduaneras están facultadas para demorar el despacho para la libre circulación de mercancías que, en principio, parezcan infringir derechos de autor o de marcas de fábrica o de comercio o puedan inducir a error sustancial al consumidor.

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 de una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones *de minimis*). ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?

Conforme a las nuevas secciones 7D c) de la Ordenanza sobre Derecho de Autor, 69A c) de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio y 200A de la Ordenanza sobre las Aduanas, es posible solicitar de las autoridades aduaneras la suspensión del despacho para la libre circulación de las mercancías que impliquen infracciones de los derechos de autor y de marcas. De conformidad con las antes mencionadas secciones de leyes, el Director de Aduanas está legalmente facultado para suspender el despacho de las mercancías al parecer infractoras, por iniciativa propia a petición del titular del derecho de autor o de la marca.

Análogamente, en virtud de las secciones 2, 17 y 35 de la Ley de Protección del Consumidor y 204 de la Ordenanza sobre las Aduanas, los funcionarios aduaneros están ampliamente facultados para aprehender toda mercancía que, entre otras cosas, contenga una descripción comercial falsa o que pueda de otra manera inducir a error sustancial al consumidor.

Las autoridades aduaneras, fundándose en la sección 35 de la Ley de Protección del Consumidor, ejercitan sus facultades sobre las mercancías infractoras en tránsito por Israel con destino a otro país y a ser exportadas desde Israel. No obstante, hay que observar que una nota de pie de página al artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que no habrá obligación de aplicar la suspensión del despacho de aduanas a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito.

Las reglamentaciones aduaneras no se aplican a las mercancías *de minimis* de carácter no comercial contenidas en el equipaje personal de un viajero.

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)?

Los principales elementos de los procedimientos encaminados a la suspensión por las autoridades aduaneras del despacho de mercancías, expuestos principalmente en las secciones 200A y siguientes de la Ordenanza sobre las Aduanas, son: los titulares de derechos con motivos fundados para sospechar que pueda producirse la importación de mercancías con marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirateadas que lesionen el derecho de autor, pueden pedir que el Director de Aduanas suspenda el despacho de esas mercancías por las autoridades aduaneras. La solicitud contendrá una descripción suficientemente detallada de las mercancías e información que justifique en principio la sospecha de que las mercancías son infractoras y la credibilidad de esa información.

Los importadores cuyas mercancías ha sido retenidas por la aduana, así como los titulares de derechos cuyos derechos puedan verse infringidos por el despacho para la libre circulación de las mercancías retenidas, serán prontamente notificados de cualquier retención de mercancías sospechosas, incluida la notificación del nombre y la dirección del importador.

La retención inicial de las mercancías sospechosas dura tres (3) días laborables. Los titulares de derechos que traten de mantener la retención de las mercancías sospechosas deben presentar al Director de Aduanas fianza suficiente para proteger los intereses del importador durante el período inicial de retención (tres días) y entablar ante los tribunales una acción por infracción dentro de los diez (10) días siguientes a la detención inicial.

Cuando, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la suspensión del despacho o de la retención, la Oficina de Aduanas no haya sido informada de que el asunto se ha remitido al tribunal, deberá despacharse la mercancía. Este plazo podrá prorrogarse por otros 10 días por razones especiales que el Director de Aduanas deberá hacer constar por escrito.

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?

No hay disposiciones específicas que rijan la duración y el costo de los procedimientos de suspensión y no se percibe actualmente ninguna tasa por presentar una solicitud de que se detenga el despacho de las mercancías para la libre circulación. Además, el Ministerio de Justicia no lleva constancia de esos datos; a este respecto, se remite a la respuesta a la pregunta 8 *supra*. En relación con la duración de la validez de la decisión de suspensión, sírvanse ver la respuesta a la pregunta 16 *supra*.

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?

Las autoridades aduaneras pueden suspender el despacho de las mercancías sospechosas de infringir marcas de fábrica o de comercio o derechos de autor sobre la base de reclamaciones u otras informaciones suministradas a esas autoridades o en los exámenes efectuados por propia iniciativa del funcionario aduanero. Pero, en caso de que las autoridades aduaneras retengan mercancías por iniciativa propia, la retención no podrá exceder de seis (6) días, durante los cuales se da al titular del derecho la oportunidad de presentar una solicitud de que prosiga la retención o de que se adopten otras medidas adecuadas.

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

Las autoridades aduaneras pueden ordenar la retención de mercancías por el tiempo y en las condiciones mencionadas en la respuesta a la pregunta 16 *supra*. Sólo los tribunales pueden hacer una determinación definitiva sobre si las mercancías son infractoras. Además, y sin perjuicio de otras posibles acciones a disposición de los titulares de derechos, conforme a la nueva sección 7C de la Ordenanza sobre Derecho de Autor y la nueva sección 59A de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio, si se ha dictado sentencia definitiva de infracción, los tribunales están facultados para ordenar la destrucción o el apartamiento de las mercancías infractoras de acuerdo con los principios expuestos en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. Con respecto a las mercancías de marca falsificadas, la nueva sección 59A de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio establece que los tribunales no podrán permitir al demandado conservar en su poder las mercancías, incluso si ha quitado las marcas infractoras, salvo circunstancias excepcionales.

Procedimientos penales

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

Los Juzgados de Menor Cuantía y de lo Correccional de Israel son competentes en materia de actividad delictiva en la esfera de la propiedad intelectual.

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?

Derecho de autor

En virtud de la sección 3 de la Ordenanza sobre Derecho de Autor, comete delito la persona o entidad que a sabiendas:

- a) reproduce una copia infractora para venderla o arrendarla;
- b) vende, arrienda o exhibe para la venta o el arriendo, con fines comerciales, una copia infractora;

- c) distribuye copias infractoras con fines comerciales o en cantidades que puedan perjudicar al titular del derecho;
- d) exhibe en público, con fines comerciales, una copia infractora;
- e) importa a Israel una copia infractora para venderla o arrendarla;
- f) fabrica o posee un dispositivo para hacer copias infractoras, o para exhibir una obra en beneficio propio sin el consentimiento del titular de los derechos.

La pena por esas violaciones penales es de hasta tres años de prisión y multas de hasta un millón de nuevos shekels (aproximadamente 250.000 dólares EE.UU.).

- Derechos conexos

En virtud del capítulo 3 de la Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y los Organismos de Radiodifusión; comete delito quien a sabiendas viola los derechos de un artista interprete o ejecutante o un organismo de radiodifusión, delito punible con hasta seis meses de prisión y multas de hasta 150.000 nuevos shekels (aproximadamente 38.000 dólares EE.UU.).

- Marcas de fábrica o de comercio

En virtud de la sección 60 de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio y la sección 3 de la Ordenanza sobre Marcas de las Mercancías, incurre en delito, punible con hasta un año de prisión y multas de hasta 19.300 nuevos shekels (aproximadamente 4.800 dólares EE.UU., véase la sección 61 de la Ley Penal), la persona o entidad que, con intención de engañar, comete o intenta cometer o ayuda o incita a otra persona a cometer alguno de los siguientes actos:

- a) no siendo su propietario, hacer uso de una marca registrada o de una imitación de esa marca sobre mercancías de la misma clase respecto de la cual se ha registrado la marca;
- b) vender, almacenar con el fin de vender o exponer para la venta, mercancías con una marca cuyo uso constituye delito conforme al apartado a) *supra*;
- c) utilizar, con el fin de hacer publicidad de mercancías, en la prensa o de alguna otra manera, una marca debidamente registrada por otra persona respecto de mercancías de la misma clase;
- d) fabricar, grabar, imprimir o vender una plancha, troquel, matriz u otra representación de una marca debidamente registrada, o cualquier imitación de la misma, con el fin de hacer que una persona que no sea el propietario registrado de esa marca pueda hacer uso de ella, o de una imitación de la misma, en relación con mercancías de la misma clase para la que ha sido registrada;
- e) hacer o provocar que se haga una entrada falsa en el Registro o un escrito que falsamente pretenda ser copia de una inscripción en el Registro, o exhiba o presente o provoque que se exhiba o se presente como prueba un escrito de esa naturaleza, a sabiendas de que la inscripción o el escrito son falsos. Análogamente, la infracción deliberada con la intención de engañar de una denominación de origen o de una marca de fábrica o de comercio no registrada son punibles con hasta un año de prisión y multas de hasta 19.300 nuevos shekels (véanse la sección 24 de la Ley sobre la Protección de las Denominaciones de Origen y la sección 3 de la Ordenanza sobre Marcas de las Mercancías).

Derechos de propiedad intelectual en general

Aunque los demás derechos de propiedad intelectual pueden ser eficazmente protegidos por las disposiciones generales de la ley penal (por ejemplo, conforme a la sección 496 de la Ley Penal, la publicación de un secreto comercial) o por la disposición de la Ley de Protección del Consumidor que prohíbe los actos o prácticas susceptibles de inducir a error o engaño, no hay ninguna responsabilidad penal por infringir derechos de propiedad intelectual como las patentes, los dibujos y modelos industriales y la información confidencial.

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?

La autoridad pública encargada de la iniciación de los procedimientos penales en la esfera de la propiedad intelectual, como en otras esferas de actividad delictiva, es la policial. Los casos que despierten sospechas de actividad delictiva, sobre la base de una reclamación o de una información suministrada por fuentes privadas, o sobre la base de la propia iniciativa de la policía, son investigados por personal policial. Además, en los casos de engaño al consumidor, el Comisionado para la Protección del Consumidor está facultado para iniciar una investigación de carácter penal (Ley de Protección del Consumidor, secciones 19 y siguientes).

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

Según la Ley de Procedimiento Penal, sección 68 y su anexo 2, cualquier parte afectada puede presentar una reclamación penal privada con respecto a la infracción de un derecho de autor o una marca de fábrica o de comercio, así como la infracción de ciertas disposiciones de la Ordenanza sobre Marcas de las Mercancías y la Ley de Protección del Consumidor. Esas reclamaciones pueden ir acompañadas de la solicitud de que, sin dar vista a la otra parte, se expida una orden de registro e incautación. El Fiscal, a quien se facilita copia de cada reclamación penal privada, puede decidir tomar a su cargo el procesamiento del caso.

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.**

Derecho de autor

La sección 3 de la Ordenanza sobre Derecho de Autor dispone que los delitos son punibles con hasta tres años de prisión y multas de hasta un millón de nuevos shekels (aproximadamente 250.000 dólares EE.UU.). Además, de conformidad con la sección 7 de la Ley de Derecho de Autor y la sección 7C de la Ordenanza sobre Derecho de Autor, el tribunal podrá también ordenar la incautación y destrucción de las copias infractoras y los instrumentos utilizados para producir esas copias, u ordenar que la propiedad de esos materiales se transfiera al titular del derecho de autor.

Derechos conexos

En virtud del capítulo 3 de la Ley sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y los Organismos de Radiodifusión; comete delito quien a sabiendas viola los derechos de un artista intérprete o ejecutante o un organismo de radiodifusión. El delito es punible con hasta seis meses de prisión y multas de hasta 150.000 nuevos shekels (aproximadamente 38.000 dólares EE.UU.). Además, de acuerdo con la sección 5 de esa misma Ley, todo recurso civil disponible de conformidad con la legislación sobre el derecho de autor es *mutatis mutandis* aplicable a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los organismos de radiodifusión. Por tanto, los artistas intérpretes o ejecutantes y a los organismos de radiodifusión podrán aprovecharse igualmente de las disposiciones relativas a la incautación, la destrucción y la transferencia de la propiedad de las mercancías infractoras o del equipo utilizado para producirlas. Asimismo, según las secciones 8 y 9, pueden también aprehenderse las mercancías infractoras en poder de terceros.

Marcas de fábrica o de comercio

En virtud de la sección 60 de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio y la sección 3 de la Ordenanza sobre Marcas de las Mercancías, incurre en delito, punible con hasta un año de prisión y multas de hasta 19.300 nuevos shekels (aproximadamente 4.800 dólares EE.UU., véase la sección 61 de la Ley Penal), la persona o entidad que, con intención de engañar, comete o intenta cometer o ayuda o incita a otra persona a cometer alguno de los siguientes actos:

- a) no siendo su propietario, hacer uso de una marca registrada o de una imitación de esa marca sobre mercancías de la misma clase respecto de la cual se ha registrado la marca;
- b) vender, almacenar con el fin de vender o exponer para la venta, mercancías con una marca cuyo uso constituye delito conforme al apartado a) *supra*;
- c) utilizar, con el fin de hacer publicidad de mercancías, en la prensa o de alguna otra manera, una marca debidamente registrada por otra persona respecto de mercancías de la misma clase;
- d) fabricar, grabar, imprimir o vender una plancha, troquel, matriz u otra representación de una marca debidamente registrada, o cualquier imitación de la misma, con el fin de hacer que una persona que no sea el propietario registrado de esa marca pueda hacer uso de ella, o de una imitación de la misma, en relación con mercancías de la misma clase para la que ha sido registrada;
- e) hacer o provocar que se haga una entrada falsa en el Registro o un escrito que falsamente pretenda ser copia de una inscripción en el Registro, o exhiba o presente o provoque que se exhiba o se presente como prueba un escrito de esa naturaleza, a sabiendas de que la inscripción o el escrito son falsos. Análogamente, la infracción deliberada con la intención de engañar de una denominación de origen o de una marca de fábrica o de comercio no registrada son punibles con hasta un año de prisión y multas de hasta 19.300,00 nuevos shekels (véanse la sección 24 de la Ley sobre la Protección de las Denominaciones de Origen y la sección 3 de la Ordenanza sobre Marcas de las Mercancías y la sección 61 de la Ley Penal). Además, las secciones 62 y 69A de la Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio faculta a los tribunales para dictar mandamientos judiciales permanentes y ordenar el decomiso o la destrucción de cualquier mercancía, material de embalaje, envase o publicidad. o matrices, troqueles u otros aparatos para imprimir la marca u otro material en relación con el cual se cometió el delito. Hay que observar que según la sección 59A sobre los recursos civiles por infracción de marcas de fábrica o de comercio, el tribunal no

podrán permitir al demandado conservar en su poder las mercancías, incluso si ha quitado las marcas infractoras, salvo circunstancias excepcionales.

Derechos de propiedad intelectual en general

Aunque los demás derechos de propiedad intelectual pueden ser eficazmente protegidos por las disposiciones generales de la ley penal (por ejemplo, conforme a la sección 496 de la Ley Penal, la publicación de un secreto comercial) o por la disposición de la Ley de Protección del Consumidor que prohíbe los actos o prácticas susceptibles de inducir a error o engañosos, no hay ninguna responsabilidad penal por infringir derechos de propiedad intelectual como las patentes, los dibujos y modelos industriales y la información confidencial.

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 disposiciones que rijan en particular la duración y el costo de los procedimientos penales; y no se dispone de datos sobre la duración real de esos procedimientos, ni sobre su costo. Se remite también a las respuestas a las preguntas 8 y 13.
