

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/MLT/1  
11 de mayo de 2000

(00-1929)

Consejo sobre los Aspectos de la Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: inglés

## LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA<sup>1</sup>

### Respuestas de Malta

#### 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.**

La Primera Sala del Tribunal Civil (Civil Court First Hall) y el Tribunal de Apelación (Court of Appeal) tienen competencia en casos de derechos de propiedad intelectual.

- 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?**

Los titulares del derecho y sus concesionarios tienen el derecho de hacer valer derechos de propiedad intelectual.

Para iniciar un acción ante los tribunales se deben presentar alegatos por escrito firmados por un abogado. Una parte en un litigio puede estar representada por un representante general o especial (abogado). No existen disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el Tribunal.

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

El Tribunal puede solicitar a las partes y terceros que presenten pruebas que se encuentran a su disposición.

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

El Tribunal puede disponer que el conocimiento de una causa tenga lugar a puerta cerrada y/o que se mantenga la confidencialidad de las pruebas documentales sin perjuicio del derecho de acceso a ellas por parte de las partes en el proceso. Asimismo, las solicitudes de protección de la información deben ser pertinentes al caso presentado ante el Tribunal y éste puede denegar las solicitudes de presentación de la información confidencial que sean infundadas o superfluas.

---

<sup>1</sup> Documento IP/C/5.

**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.**

**5.1 Aspectos generales**

**5.1.1 Mandamientos judiciales**

Los Tribunales pueden dictar una orden cautelar contra los demandados en un proceso judicial y una orden ejecutiva contra la parte perdedora tras dictarse la sentencia definitiva. Las órdenes cautelares incluyen:

- la orden de prohibición que puede dirigirse para que una persona se abstenga de hacer cualquier cosa que pueda ir en perjuicio del derecho del demandante;
- una orden de embargo que congele las propiedades de los demandados en manos de terceros;
- una orden de comiso sobre la propiedad de los demandados, y
- una orden de descripción para elaborar un inventario de las propiedades en manos del demandado.

La orden de comiso y la orden de embargo también pueden dictarse como órdenes ejecutivas que incluyen igualmente la orden de desahucio o expulsión de los bienes inmuebles y la orden de detención por la que se ordena la detención de una persona hasta la realización de un acto contemplado en una sentencia si no existen otros medios de ejecución.

**5.1.2 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;**

De conformidad con la legislación de Malta, los daños y perjuicios incluyen tanto las pérdidas de beneficios como las pérdidas de ingresos. También pueden recuperarse los gastos incurridos por culpa de las otras partes y los honorarios de abogados con arreglo a la sentencia del Tribunal.

**5.2 Aspectos específicos – Marcas (con arreglo a la Ley de marcas N° 38 de 29 de febrero de 2000)**

**5.2.1 Mandamientos judiciales**

El titular de una marca registrada puede iniciar un procedimiento de acción por infracción presentando una demanda ante la Primera Sala del Tribunal Civil. En las acciones por infracción de marca, todos los recursos disponibles para infringir cualquier otro derecho de propiedad intelectual estarán a disposición del demandado. (Párrafos 1 y 2 del artículo 14)

Cualquier persona a la que se amenace sin causa con incoar un procedimiento de infracción puede solicitar un mandamiento judicial contra la continuación de dichas amenazas presentando una demanda ante la Primera Sala del Tribunal Civil. (Letra b) del párrafo 2 del artículo 20)

5.2.2. 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

Cualquier persona a la que se amenace sin causa con incoar un procedimiento de infracción puede reclamar daños y perjuicios por las pérdidas sufridas como consecuencia de dichas amenazas. (Letra c) del apartado 2 del artículo 20)

5.2.3 Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su protección

Cuando se determine que una persona ha infringido una marca registrada, el Tribunal puede dictar un auto exigiéndole que:

- borre, retire u oblitere el signo en todas las mercancías, materiales o artículos infractores que estén en su posesión, custodia o bajo su control, o
- destruya las mercancías, materiales o artículos infractores de que se trate, si no es posible borrar, retirar u obliterar el signo infractor. (Letras a) y b) del párrafo 1 del artículo 15)

Si no se cumple la orden antes mencionada o el Tribunal considera que es probable que no se cumpla dicha orden, éste puede ordenar que las mercancías, materiales o artículos infractores se entreguen a la persona designada por el Tribunal para que ésta borre, retire y oblitere el signo o para su destrucción, según proceda. (Párrafo 2 del artículo 15)

El titular de una marca registrada puede solicitar al Tribunal que dicte una orden para que le sean entregadas, o se entreguen a una persona designada por el Tribunal todas las mercancías, materiales o artículos infractores que estén en posesión, custodia o bajo el control de una persona durante las operaciones comerciales de ésta. (Párrafo 1 del artículo 16)

Las solicitudes no serán admitidas transcurrido un plazo de seis años ni se dictará auto alguno a menos que el propio Tribunal dicte un mandamiento judicial o considere que existen fundamentos para dictarlo. La persona a la que se entreguen las mercancías, materiales o artículos infractores de conformidad con una orden deberá conservarlas hasta que el Tribunal adopte una resolución. (Párrafos 2 y 3 del artículo 16)

Si las mercancías, materiales o artículos infractores se han entregado de conformidad con una orden, cualquier parte interesada puede interponer una demanda ante el Tribunal:

- para que éste dicte una orden de que sean destruidos o se pongan a disposición de la persona que designe el Tribunal, o
- para que no se dicte dicha orden.

Al estudiar su decisión, el Tribunal deberá tener en cuenta si existen otras medidas disponibles para las acciones por infracción de marca y si serían adecuadas para compensar al titular o al concesionario protegiendo sus intereses. (Letras a), b) y c) del artículo 19)

#### 5.2.4. Otras medidas

Cualquier persona a la que se amenace sin causa con iniciar un procedimiento de infracción puede solicitar una declaración de que dichas amenazas son infundadas presentando una demanda ante la Primera Sala del Tribunal Civil. (Letra a) del párrafo 2 del artículo 20)

### **5.3 Aspectos específicos – Patentes (con arreglo a la Ley de patentes N° 37 de 3 de marzo de 2000)**

#### 5.3.1. Mandamientos judiciales

El Tribunal sólo puede iniciar un procedimiento de infracción de una solicitud de patente hasta que el Intendente haya decidido si admite o rechaza la patente objeto de la solicitud. (Párrafo 3 del artículo 48)

#### 5.3.2. 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

Cualquier persona que explote una invención objeto de una patente o solicitud de patente deberá pagar daños y perjuicios al titular de la patente o de la solicitud de patente o al concesionario de ésta. El derecho a demandar por daños y perjuicios se entiende sin perjuicio del derecho de dicha persona a solicitar una orden cautelar, contemplada en el Código de Organización y Procedimiento Civil, para proteger sus derechos. (Párrafos 1 y 2 del artículo 47)

#### 5.3.3. 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

A petición del demandado, el Tribunal puede ordenar que la maquinaria u otros medios o aparatos industriales utilizados en contravención de la patente, los artículos infractores y los aparatos destinados a su producción, sean incautados, total o parcialmente, y entregados al titular de la patente. (Párrafo 3 del artículo 47)

### **5.4 Aspectos específicos – Derechos de autor**

#### 5.4.1 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

Si una persona infringe los derechos de autor, los derechos conexos o los derechos *sui generis* sobre una obra será sancionado, previa demanda del propietario o titular del derecho, con el pago de una multa que se determina de conformidad con una graduación de las multas establecida por el Ministro, y con la restitución de todos los beneficios derivados de la infracción del derecho de autor, derechos conexos o derechos *sui generis*.

Si el demandado demuestra ante el Tribunal que en el momento de la infracción desconocía y no podía esperarse que conociera que existían derechos de autor, derechos conexos o derechos *sui generis* sobre la obra en cuestión, el Tribunal no podrá sancionarlo con la restitución de los beneficios.

En una acción por infracción de derechos de autor, derechos conexos o derechos *sui generis*, la Primera Sala del Tribunal Civil puede conceder los daños y perjuicios que requiera el caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, sobre todo, la flagrancia de la infracción y los beneficios obtenidos por el demandado a través de dicha infracción. (Párrafos 1 y 2 del artículo 43)

Cualquier persona que haya sido declarada responsable de la infracción de derechos morales deberá pagar, previa demanda del autor o sus sucesores ante la Primera Sala del Tribunal Civil, una multa y los daños y perjuicios que se determinen de acuerdo con una graduación de las multas establecida por el Ministro.

5.4.2 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

El Tribunal puede ordenar que todos los artículos infractores que estén en posesión del demandado sean entregados al demandante.

El Tribunal puede ordenar la destrucción de todos los artículos infractores que aún estén en posesión del demandado si está convencido de que el perjuicio causado al autor es tan grave que justifica dicha medida. Esta disposición no será de aplicación cuando el artículo infractor sea una edificación. (Párrafos 2 y 3 del artículo 44)

**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?**

El Tribunal puede ordenar al demandado que responda a las preguntas relacionadas con las cuestiones de que se trate en un procedimiento. No obstante, los testigos tienen derecho a no responder, siempre que sus respuestas puedan hacerle objeto de un enjuiciamiento penal.

**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?**

Los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación pueden solicitar la revocación de todas las órdenes cautelares dictadas en su contra. Asimismo, puede reclamar daños y perjuicios, costas judiciales y que se condene al demandante a pagar una sanción, si las reclamaciones de éste resultan de mala fe, frívolas o infundadas. Los demandados vencederos en una acción judicial están exentos del pago de sus costas judiciales. Las autoridades públicas que hayan cometido un agravio son responsables de la misma forma que los particulares. Sin embargo, no se pueden dictar órdenes cautelares de embargo ni órdenes cautelares de comiso contra los ministerios.

Los jueces no tienen responsabilidad civil sobre las medidas dictadas.

**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.**

De conformidad con la Constitución de Malta y la Ley sobre el Convenio Europeo de 1987, por la que se incorpora el Convenio Europeo de Derechos Humanos en la legislación de Malta, cada una de las partes en un procedimiento judicial tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Por lo general, las costas de los tribunales malteses no se consideran muy elevadas en comparación con las de otros países.

b) *Procedimientos y recursos administrativos*

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

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

Malta tiene un sistema unitario de Tribunales y no cuenta con tribunales administrativos independientes para cuestiones de propiedad intelectual, salvo el Consejo de Derechos de Autor creado por la Ley de derechos de autor, que tiene competencia para decidir en litigios sobre los derechos de licencia. Cabe añadir que la infracción de derechos de autor puede dar lugar a la no expedición o renovación de licencias para la explotación de comercios o agencias dedicadas a todo tipo de actividades.

**9.2 ¿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?**

Véase la respuesta a la pregunta N° 2.

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

El Consejo de Derechos de Autor estará facultado para exigir a cualquier persona que presente ante él pruebas, libros o documentos. El presidente del Consejo tendrá las mismas competencias que las otorgadas por el Código de Organización y Procedimiento Civil a la Primera Sala del Tribunal Civil. (Artículo 47)

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

No existe legislación escrita ni jurisprudencia al respecto, pero cabe suponer que el Consejo actuará dentro de sus competencia para regular sus propios procedimientos al adoptar medidas encaminadas a identificar y proteger la información confidencial similares a las adoptadas por un Tribunal.

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

Si bien esta pregunta no se aplica a las funciones del Consejo de Derechos de Autor, es importante señalar que las licencias para comercios o agencias que realizan todo tipo de actividades únicamente se expiden y renuevan a condición de que el concesionario:

- no imprima, fabrique, duplique o reproduzca o copie de otra forma, o venda, distribuya u ofrezca en venta de otra forma, distribuya desde los locales o en los locales objeto de la licencia o como parte de la actividad objeto de dicha licencia, para obtener un beneficio o a través del comercio, cualquier artículo u objeto que viole los derechos de autor detentados por otra persona y protegidos por la legislación maltesa;

- no consienta o permita que cualquier persona realice los actos mencionados en el párrafo precedente desde los locales objeto de la licencia o en dichos locales, o como parte de la actividad objeto de dicha licencia, o
- no conspire o intente, ayude, induzca, aconseje o procure que otra persona cometa los actos mencionados en los dos párrafos precedentes.

El incumplimiento de las condiciones antes mencionada da lugar a la expiración automática de la licencia. (Ley de Licencias Policiales CAP.128 (artículos 1 a 3))

**9.6 ¿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 se aplica.

**9.7 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?**

El Consejo puede exonerar a la parte vencedora del pago de las costas. Esta norma se aplica igualmente a las autoridades públicas que sean parte en un procedimiento ante el Consejo.

**9.8 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.**

Son aplicables las garantías de un juicio justo dentro de un plazo razonable. Los procedimientos ante el Consejo son poco frecuentes y las costas no son elevadas.

### **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.**

Las medidas provisionales que puede dictar un Tribunal son las órdenes cautelares que se describen en la respuesta a la pregunta N° 5. Dichas órdenes se dictan sobre la base de lo dispuesto en el Código de Organización y Procedimiento Civil.

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

El Tribunal tiene poderes discrecionales para admitir una solicitud para que se adopte una medida provisional o para dictar dicha orden *inaudita altera parte* inmediatamente después de confirmación bajo juramento y bajo la responsabilidad del demandante.

La parte contra la que se dicta una orden provisional puede solicitar su revocación al Tribunal si demuestra que su expedición no era justificada o si ofrece otras garantías suficientes. La parte que dicte abusivamente una orden puede ser demandada por daños, perjuicios y costas.

- 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 se inician presentando una solicitud al Tribunal, el cual puede adoptarlas como se describe en la respuesta a la pregunta N° 11 o bien adoptarlas tras un juicio. Para su mantenimiento, las medidas provisionales deben ir seguidas de la presentación de una demanda relativa a la reclamación que recoge la orden en un plazo de cuatro días laborables a partir de la entrega de la notificación de ejecución de la orden al demandante, o bien en un plazo de doce días desde la expedición de la orden, lo que suceda primero. De no ser así, la orden deja de tener efectos y los demandantes pueden ser sancionados con una multa y demandados por daños, perjuicios y costas por la otra parte.

- 13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento? Sírvanse facilitar los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.**

Las medidas provisionales se adoptan con mucha celeridad. Si son adoptadas *inaudita altera parte* bajo la responsabilidad del demandante, estas medidas se adoptan de inmediato. Las costas de las órdenes cautelares son reducidas.

b) *Medidas administrativas*

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

No existen medidas administrativas 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 entrañan infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones *de minimis*). ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?**

Las mercancías para las que se puede solicitar la suspensión por parte de las autoridades aduaneras son: a) la mercancías falsificadas (incluyendo la violación de marca), b) las mercancías pirateadas que violen los derechos de autor, derechos conexos o derechos de diseño, y c) las mercancías que violen una patente en virtud de la legislación maltesa.



Esta suspensión no incluye: a) las mercancías importadas en régimen de comercio paralelo, b) los excedentes, c) las mercancías que no tienen carácter comercial y d) las mercancías en tránsito, como la zona franca.

Estos procedimientos no se aplican a las importaciones de mercancías puestas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, aunque sí incluyen las mercancías destinadas 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)?**

Las autoridades competentes, en el presente caso el Departamento de Aduanas, pueden iniciar acciones de oficio o bien actuar tras la presentación de una demanda.

La demanda puede presentarla el titular del derecho, como se define en la legislación correspondiente, para que el Intendente de Aduanas actúe cuando alegue que sus derechos han sido violados o puedan serlo de conformidad con la legislación transfronteriza vigente. Esta demanda debe incluir suficiente información, de manera que las autoridades aduaneras puedan iniciar una acción y demostrar que el demandante es el titular del derecho.

El demandante será responsable del pago de los gastos administrativos incurridos en el trámite de la demanda o en la aplicación de la decisión adoptada por el Intendente de Aduanas. Las autoridades aduaneras notificarán al demandante esta decisión por escrito y las denegaciones pueden recurrirse ante el Ministro responsable de aduanas.

Si se admite una demanda, las autoridades aduaneras pueden exigir al demandante que deposite una garantía para cubrir las posibles responsabilidades y garantizar el pago de los gastos incurridos para mantener las mercancías de que se trate bajo control aduanero.

Asimismo, el demandante está obligado a comunicar a las autoridades aduaneras la caducidad o expiración de su derecho.

Si las autoridades aduaneras están convencidas de que las mercancías infringen los derechos del demandante, concederán a este último la oportunidad de inspeccionar las mercancías y le facilitarán el nombre y dirección del declarante y/o consignatario. Asimismo, se le concederá un plazo de 10 días (que se puede prorrogar a veinte días, previa solicitud por escrito) a partir de la notificación de la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, durante el cual deberá iniciar un procedimiento judicial. Si las autoridades aduaneras no han recibido pruebas de que se ha iniciado dicho procedimiento judicial, las mercancías de que se trata se despacharán en aduana siempre que se cumplan todas las demás condiciones de importación y exportación.

Si se ha iniciado un procedimiento civil se puede solicitar al Tribunal que revise la decisión del Departamento de Aduanas. En el caso de las mercancías sospechosas de violación de patente o derechos de diseño, las mercancías también pueden ser despachadas en determinadas circunstancias y a cambio de una garantía.

El artículo 9 de la legislación transfronteriza exime a las autoridades aduaneras de: a) indemnizar al titular del derecho en caso de que las mercancías infractoras no se detecten y sean despachadas, y b) cualquier responsabilidad incurrida en el ejercicio de las competencias que les otorga dicha legislación.

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

No se dispone aún de dicha información.

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

Las autoridades aduaneras pueden actuar de oficio, como se señala más arriba, en aquellos casos en los que, sin haber recibido una demanda y durante las comprobaciones realizadas de conformidad con uno de los procedimientos aduaneros contemplados por la legislación transfronteriza, se observe *prima facie* que las mercancías pueden infringir un derecho de propiedad intelectual.

En dichos casos, las autoridades aduaneras pueden suspender el despacho de aduana de las mercancías durante cinco días laborables a fin de que el titular del derecho, previa notificación, presente una demanda para que el Departamento intervenga en el caso.

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

Tras determinar que las mercancías infringen un derecho de propiedad intelectual, la autoridad competente, en el presente caso el Tribunal, ordenará a las autoridades aduaneras que den salida a las mercancías fuera de los circuitos de comercio a fin de evitar perjuicios para el titular del derecho, o bien que las destruyan, sin compensación alguna en ambos casos. El Tribunal adoptará, u ordenará a las autoridades aduaneras que adopten, todas las demás medidas destinadas a privar a las personas implicadas de los beneficios económicos de la transacción.

En esta fase, las autoridades aduaneras comunicarán al titular del derecho, además de la información ya facilitada, los nombres y direcciones del expedidor, del importador o del exportador y de los fabricantes de las mercancías de que se trate.

A la persona culpable de la infracción también se le podrá imponer una multa equivalente al doble del valor de dichas mercancías por cada uno de dichos delitos.

### **Procedimientos penales**

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

El Tribunal de Magistrados y los tribunales de lo Penal tienen competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual. En ambos casos, los recursos se interponen ante el Tribunal Penal de Apelación.

Los procedimientos relativos a las medidas transfronterizas se presentarán ante el Tribunal de Magistrados con derecho a recurrir ante el Tribunal Penal de Apelación.

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

#### **21.1 Marcas**

Existen procedimientos y sanciones penales para cualquier persona que haga uso no autorizado de una marca con el fin de obtener beneficios para sí mismo o un tercero, o con la intención de causar pérdidas a un tercero y sin el consentimiento de su titular.

Asimismo, se pueden emprender acciones contra las personas que falsifiquen el registro, presenten fraudulentamente una marca como marca registrada, se presenten indebidamente como agentes de marcas y contra las personas que utilicen sin autorización determinados símbolos o emblemas que requieran la autorización del Presidente.

#### **21.2 Patentes**

Se considerará un delito poner en circulación o vender un artículo presentándolo indebidamente como un artículo patentado.

#### **21.3 Derechos de autor**

Existen procedimientos y sanciones penales en relación con la infracción de los derechos de reproducción y distribución.

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

Con arreglo a la legislación maltesa, los procedimientos penales son incoados por los particulares. Los delitos en materia de derechos de autor requieren una demanda de la parte afectada.

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

Los particulares que pueden constituir partes afectadas pueden estar representados en dichos procedimientos. Estas partes también pueden solicitar al Tribunal que dicte una orden a la policía.

**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.**

#### **24.1 Marcas (con arreglo a la Ley de Marcas N° 38 de 29 de febrero de 2000)**

Cualquier persona que haga uso no autorizado de una marca a efectos de obtener beneficios para sí mismo o un tercero, o con la intención de causar pérdidas a un tercero, y sin el consentimiento

de su titular, incurrirá en delito que será sancionado con una pena de prisión de hasta tres años, con una multa de hasta 10.000 libras maltesas o ambas cosas. (Párrafos 1 y 2 del artículo 72)

Cualquier persona culpable de falsificación del registro será condenada a una pena de prisión de hasta dos años, sancionada con una multa de hasta 5.000 libras maltesas o ambas cosas. (Párrafos 1 y 2 del artículo 73)

Asimismo, la presentación fraudulenta de una marca como marca registrada constituirá un delito. Una persona declarada culpable de dicho delito será sancionada con una multa de hasta 5.000 libras maltesas. (Párrafos 1, 2 y 3 del artículo 74)

Cualquier persona que haga uso no autorizado de cualquier signo, emblema o título para hacer creer que es empleado del Presidente o suministra productos o servicios a éste, será declarada culpable de un delito y será sancionada con una multa de hasta 3.000 libras maltesas.

A petición de la fiscalía, el Tribunal puede ordenar que la maquinaria y demás medios industriales utilizados en contravención de los derechos de los titulares de las marcas sean confiscados total o parcialmente y entregados al titular de la marca. (Artículo 76)

Cualquier magistrado puede dictar una orden para que cualquier funcionario de policía entre en cualquier domicilio, local o lugar y busque, decomise y retire dichas mercancías u objetos. (Artículo 77)

Asimismo, cualquier magistrado puede dictar dicha orden en aquellos casos en que se desconozca el propietario de las mercancías que deben comisarse. (Artículo 79)

El Tribunal puede ordenar que las mercancías u objetos comisados sean destruidos o se les dé salida tras eliminar las marcas y otras descripciones comerciales que figuren en éstos, y puede ordenar igualmente que se indemnice a aquellas personas que, actuando de buena fe, se hayan visto perjudicadas por el decomiso, por las pérdidas sufridas con el producto neto de esta venta y hasta el total del mismo. (Artículo 81)

Cualquier persona que afirme fraudulentamente ser un agente de marcas y no esté inscrito como tal, incurrirá en delito en virtud del presente artículo y será sancionado con una multa de hasta 500 libras maltesas. (Artículo 84)

#### **24.2 Patentes (con arreglo a la Ley de Patentes N° 37 de 3 de marzo de 2000)**

Se considerará un delito poner en circulación o vender artículos presentándolos fraudulentamente como artículos patentados. Este delito será sancionado con una multa de entre 100 y 500 libras maltesas. (párrafo 1 del artículo 50)

En caso de que se desconozca el propietario de las mercancías que deben ser confiscadas, cualquier magistrado puede ordenar a un funcionario de la Policía Ejecutiva que entre en cualquier domicilio, local o lugar designado en la orden y busque, decomise y retire dichas mercancías u objetos. (Artículo 51)

Las mercancías u objetos que deben confiscarse deberán presentarse ante el Tribunal de Magistrados, actuando en calidad de Tribunal de lo Penal, y éste determinará si deben ser confiscadas con arreglo a la Ley. (Artículo 52)

En caso de que se desconozca el propietario de las mercancías, el Tribunal ordenará la publicación de amonestaciones mencionando que las mercancías u objetos comisados serán

confiscados a menos que en la fecha y lugar que figuran en las amonestaciones, el propietario de dichas mercancías u objetos u otra persona interesada en ellos se presente ante el tribunal y presente causa en contra. Si el propietario o la parte interesada no se presenta ante el Tribunal, éste podrá ordenar la confiscación de dichas mercancías u objetos. (Párrafos 1 y 2 del artículo 53)

El Tribunal puede ordenar que las mercancías u objetos confiscados sean destruidos o se les dé salida, y puede ordenar igualmente que se indemnice a aquellas personas que, actuando de buena fe, se hayan visto perjudicadas por la confiscación, por las pérdidas sufridas con el producto neto de esta venta y hasta el total del mismo. (Artículo 54)

### **24.3 Derechos de autor**

Quien imprima, fabrique, duplique o reproduzca o copie de otra forma, venda, distribuya u ofrezca en venta de otra forma cualquier artículo u otro objeto violando los derechos de autor detentados por un tercero y protegidos por o en virtud de la legislación maltesa será condenado a una pena de prisión de hasta un año, sancionado con una multa de hasta 5.000 libras maltesas o ambas cosas. (Código Penal CAP.9 (artículo 298B))

### **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.**

Se aplican las garantías constitucionales y de derechos humanos de un juicio justo dentro de un plazo razonable. No existen costas judiciales en los Tribunales de lo Penal, pero éstos pueden ordenar a la persona convicta pagar los gastos de los expertos designados por el Tribunal.

En los casos iniciados a raíz de la demanda presentada por la parte afectada, el demandante también puede solicitar al Tribunal que establezca sus costas judiciales y que éstas sean sufragadas por la persona convicta. Sin embargo, este procedimiento sólo se aplica en el Tribunal de Magistrados, donde las costas son, por lo general, más bien reducidas.

---