

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/MYS/1
3 de diciembre de 2001

(01-6133)

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

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Malasia

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 superiores de Malasia tienen todas las jurisdicciones sobre los casos de infracción del derecho de autor, sin límite en lo que respecta a la magnitud de las reclamaciones presentadas por las partes.

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 o sus agentes autorizados o apoderados. Pueden comparecer personalmente o estar representados por un abogado.

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?

De conformidad con la Orden 24 del Reglamento del Tribunal Superior, 1980, una parte puede pedir al tribunal que ordene a la parte contraria que presente los documentos pertinentes que están bajo control de la parte contraria y que estén relacionados con el caso, es decir, procedimientos para el descubrimiento e inspección de los documentos que se encuentren bajo control de todas las partes implicadas en los procedimientos.

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

Por normal general y de conformidad con el *common law*, los procedimientos judiciales no están sujetos a restricciones relativas a la publicación fiel y precisa, que es un principio importante de la libertad de expresión. Algunas circunstancias excepcionales asociadas a hechos establecidos pueden representar excepciones en virtud de las cuales la publicación de los procedimientos judiciales y, más en particular, las cuestiones que afectan a la administración de la justicia pueden verse

¹ Documento IP/C/5.

obstaculizadas o restringidas bien en la solicitud de que dichos procedimientos se celebren *in camera* o mediante la emisión de un requerimiento judicial ("orden mordaza"). Las tres excepciones a la norma que prescribe la publicidad de los tribunales de justicia se refieren, en primer lugar, a las demandas que afectan a personas sujetas a tutela; en segundo lugar, a los procedimientos por insuficiencia mental y, en tercer lugar, a los casos de secretos comerciales -aquellos casos en que el secreto constituye el núcleo de la causa-, por ejemplo, el secreto de un proceso de manufactura o el descubrimiento de una invención.

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

La jurisdicción general para dictar mandamientos judiciales se expresa en el capítulo IX de la Ley de socorro específico de 1950 y en el párrafo 6 del anexo de la Ley sobre los tribunales de justicia, 1964. Además, la jurisdicción de dictar mandamientos judiciales forma parte de la jurisdicción equitativa del tribunal. En lo que se refiere a los casos de infracciones de marcas de fábrica o de comercio y de atribuciones engañosas, los mandamientos judiciales están regulados por las disposiciones generales antes mencionadas. En cuanto a los de infracción del derecho de autor, en el párrafo 1 del artículo 37 de la Ley sobre Derecho de Autor, 1987, se afirma que el demandante podrá recurrir a las reparaciones por vía de mandamiento judicial. Lo mismo ocurre en los casos de infracción de patentes, con respecto a los cuales en el párrafo 1 del artículo 60 de la Ley de Patentes, 1983, se dispone que, si se comete la infracción, el tribunal deberá dictar un mandamiento judicial. De la misma manera, en el párrafo 1 del artículo 35 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, 1996, se mantiene el mismo principio.

En la práctica, al demandante que consiga un fallo favorable se le concederá automáticamente un mandamiento judicial permanente. Son muy pocos los casos en que se han denegado los mandamientos definitivos, y se limitan a situaciones en que la escala de la infracción es mínima o es probable o seguro que el demandado no repetirá la infracción.

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

- Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios

Las órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios son una cuestión de derecho. Los demandantes que consiguen fallos favorables tienen derecho a indemnización de cualquier daño causado a ellos y que se derive de forma directa y natural del acto ilegal. Dichas órdenes son un recurso legal con respecto al cual no existe facultad discrecional de negativa

en los casos sobre el derecho de propiedad intelectual, salvo en aquellos casos que por su naturaleza son completamente *quia timet*.

En los casos de infracciones de marcas de fábrica o de comercio y de atribuciones engañosas, se aplican los principios generales sobre resarcimiento de daños y perjuicios.

En los casos de infracción del derecho de autor, en el párrafo 1 del artículo 37 de la Ley sobre Derecho de Autor se menciona expresamente la reparación por concepto de daños y perjuicios o reparación por concepto de beneficios para el demandante. Además, en el párrafo 2 del artículo 37 de la misma Ley se faculta al tribunal a dictar orden de resarcimiento de daños y perjuicios por la infracción, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, a saber la flagrancia de la infracción y los posibles beneficios que el demandado haya percibido como consecuencia de la infracción. Esta indemnización adicional por daños y perjuicios se dicta en casos de daños a la reputación o sentimientos del autor, enriquecimiento injusto, existencia de conducta escandalosa, fraude o alguna otra acción que incluya una infracción deliberada y calculada de la infracción del autor.

En los casos de infracción de patentes, en el párrafo 1 del artículo 60 de la Ley de Patentes, 1983, se afirma que se concederán daños y perjuicios al titular de la patente si demuestra que se ha cometido una infracción.

En el párrafo 1 del artículo 35 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, 1996, se establece que un tribunal podrá adjudicar resarcimientos por daños y perjuicios o liquidación de beneficios. No obstante, en el párrafo 3 del artículo 35 de la misma Ley se prevé una situación en que un tribunal puede ejercer su discreción para dictar o no orden de resarcimiento de daños y perjuicios o de liquidación de beneficios. Si el demandado convence al tribunal de que, en primer lugar, en el momento de la infracción no era consciente de que el dibujo o modelo industrial estaba registrado y, en segundo lugar, antes de ello había adoptado todas las medidas razonables para verificar si se había registrado o no el dibujo o modelo industrial, podría rechazarse dicha decisión.

Aunque recae sobre el demandante la carga de probar que se han sufrido daños, no es necesario demostrar ningún daño particular para ganar el caso. El tribunal normalmente supondrá que los actos delictivos del demandado provocaron daño y, si la cuantificación de éste es difícil o no puede determinarse con precisión matemática, se adjudicará una cifra equitativa o nominal como indemnización. Algunos aspectos de los daños que se tienen en consideración al cuantificar los daños y perjuicios son los siguientes:

- pérdida de ventas y beneficios;
- daños en los activos intangibles o la reputación,
- pérdida de oportunidad de obtener licencias, y
- presión de la competencia que obliga al demandante a bajar sus precios.

- Liquidación de beneficios

El demandante puede optar entre solicitar daños y perjuicios o liquidación de beneficios, pero no ambas cosas a la vez. El principio de la liquidación de beneficios es que se trata al acusado como si hubiera llevado a cabo sus actividades infractoras en nombre del titular del derecho de propiedad intelectual y, por ello, tiene el deber de entregar a éste los beneficios conseguidos mediante la infracción. En general, la liquidación de beneficios es una medida

equitativa y existe libertad para rechazarla o limitarla teniendo en cuenta factores como la inocencia del demandado, el comportamiento poco equitativo del demandante o un retraso que puede redundar en perjuicio del demandado.

- Costos

Fundamentalmente, hay dos componentes en los costos de toda acción civil. El primero son los costos entre las partes, entre los que se incluirían las tasas, cargas, desembolsos, gastos y remuneración que una parte puede recuperar de la otra. El segundo son los gastos pagaderos al abogado por su propio cliente.

La facultad del tribunal para adjudicar costos se deriva del párrafo 15 del apéndice de la Ley sobre tribunales judiciales, 1964, y la forma en que se debe ejercer esa facultad se establece en la Orden 59, norma 2 2) del Reglamento del Tribunal Superior, 1980. Los costos de un incidente en una demanda sobre el derecho de propiedad intelectual, como los costos en cualquier otra demanda, quedan a discreción del tribunal, que tiene plenas facultades para determinar a quién y en qué medida deberán pagarse esos costos.

El orden normal es que los costos sigan al acontecimiento. En general, el tribunal sigue la norma general de que la parte que pierde pague las costas del litigio, costos que se tasan sobre la base de los gastos de las partes. Aun así, en un caso normal, la parte beneficiaria de la condena en costas tendrá sin embargo que asumir la diferencia que pueda haber entre los gastos pagaderos al abogado y la cantidad que haya recuperado de la parte contraria. Ello se debe a las diferentes bases que se utilizan para la evaluación de los gastos en cuanto a la recuperación entre las partes (base: gastos realizados por las partes) y la recuperación del abogado con cargo a su cliente (base: gastos correspondientes al abogado que tiene que pagar el cliente).

Sólo en casos aislados se ha negado reparación en un proceso a los demandantes que han ganado los casos sobre derechos de propiedad intelectual, y se les ha condenado a pagar las costas de la acción, por ejemplo, cuando el demandado se comprometió en una fase inicial del proceso y el demandante rechazó la oferta, en casos de importancia secundaria en que la acción comenzó sin apercibimiento de un comprador inocente, etc. Hay también algunos casos en que se han denegado las costas al demandado que ha ganado el caso, por ejemplo, cuando éste actuó en forma desleal.

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

La entrega de las mercancías infractoras o la destrucción bajo juramento está subordinada a la declaración de un mandamiento judicial. La facultad del tribunal de otorgar esta medida obedece al principio de equidad. No se ordena porque el demandante tenga una especie de derecho exclusivo sobre los artículos. Aunque normalmente se ordene la destrucción o entrega efectiva de los artículos infractores, esta medida puede modificarse en algunos casos. Por ejemplo, en los casos de infracción de marcas de fábrica o de comercio, puede dictarse una orden de borrar o tachar la marca infractora, si es posible, y en los casos de infracción de patentes si el artículo infractor puede convertirse en no infractor mediante la alteración o eliminación de alguna parte.

La orden de entrega o destrucción de los materiales/aparatos para producir el artículo infractor no se otorga si los materiales/aparatos no son en cuanto tales una infracción pero pueden utilizarse como parte de un mecanismo infractor. Por ejemplo, en los casos de infracción del derecho de autor de obras literarias las placas de impresión pueden ser el objeto de dicha orden, pero es muy poco probable que los tribunales incluyan la misma máquina impresora en la orden de destrucción.

El demandado no tiene derecho a ninguna indemnización por las pérdidas que le cause dicha destrucción o entrega, ni puede cargar el valor de las mercancías entregadas a la reclamación por daños y perjuicios.

Otras medidas

El tribunal tiene también facultades legales para ordenar que el demandado publique aclaraciones y excusas para corregir el efecto de la infracción.

- 6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?**

Los tribunales tienen facultades legales para ordenar que el demandado comunique al demandante que gane el caso, la fuente de los productos infractores así como los circuitos de distribución. Además, los tribunales podrán ordenar también que el demandado comunique al demandante que gane el caso, los nombres y direcciones de las personas a quienes el demandado haya abastecido y distribuido los productos infractores.

Es también posible que el titular de un derecho de propiedad intelectual solicite al tribunal una orden "Norwich Pharmacal". Ésta se dicta cuando es necesario obtener información a fin de cerciorarse de la identidad de un posible demandado, para poder incoar procedimientos contra él. El titular de un derecho de propiedad intelectual podría iniciar una acción específica ordenando a una persona que descubra el nombre de un posible demandado si tal persona había facilitado la falta del posible demandado y dispone de la información necesaria.

- 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?**

Cuando un demandado haya sido constituido erróneamente como parte en una demanda, puede utilizar varios recursos. En último término, deseará ser resarcido de los daños o pérdidas sufridos como consecuencia de dicha demanda. El problema de la responsabilidad de las autoridades y/o funcionarios públicos no se plantea en las demandas civiles, ya que en ellas se prevén ciertas inmunidades legales en virtud de las distintas leyes cuando se procede de buena fe.

Recuperación de los costos

Algunas de las medidas inmediatas a través de las disposiciones civiles son la recuperación de las costas del demandado. En tal caso, las costas se adjudicarán al demandado. Si el demandante emprende una acción contra más de una parte y los tribunales consideran que sólo uno de los demandados es responsable, se pueden dictar dos tipos de órdenes en relación con las costas:

- La primera es la llamada "Orden Bullock", que requiere que el demandante pague sus costas al demandado que gane el caso, y permite al demandante recuperarlas del demandado que pierda el caso como parte de las costas del demandante. Por ejemplo, cuando el demandante demande a dos demandados, D1 y D2, y sólo se declare responsable a D1, D1 pagará las costas del demandante y el demandante pagará las costas de D2. La principal preocupación del tribunal en este caso es proteger al demandado que gane el caso.

- La segunda es la denominada "Orden Sanderson". En virtud de ella, el tribunal indica al demandante que pierda el caso, que pague directamente las costas al demandado que gane el caso. Por ejemplo, cuando el demandante acuse a dos demandados, D1 y D2, y sólo se declare responsable a D1, D1 pagará las costas tanto del demandante como de D2. El tribunal se mostrará más dispuesto a dictar esta orden cuando el demandado que pierda el caso se encuentre en mejor situación de pagar los costos.

Acusación dolosa

El demandante a quien se haya acusado injustamente puede iniciar un pleito por acusación dolosa y solicitar, entre otras cosas, resarcimiento de los daños y perjuicios que haya sufrido en su reputación y crédito. En una acción por acusación dolosa, el demandante deberá demostrar los siguientes extremos:

- los demandantes lo acusaron;
- la acusación terminó en favor del demandante;
- la acusación carecía de causas razonables y probables, y
- el demandado actuó de forma maliciosa.

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.

No hay ninguna disposición que regule la duración y el costo de los procedimientos. La duración y costo de los procedimientos en relación con el derecho de propiedad intelectual depende en buena medida de la complejidad de las materias planteadas y de los hechos peculiares de cada caso.

Los casos sobre el derecho de propiedad intelectual que se debaten en un proceso completo son normalmente prolongados y tediosos. Por ejemplo, en los casos de atribución engañosa deberán presentarse testimonios para establecer los activos intangibles y la reputación, y en los casos de infracción de patentes se suele recurrir habitualmente a la declaración de testigos especializados. La duración efectiva media de un juicio sobre el derecho de propiedad intelectual es de unos 10 días, aunque en los casos complicados y especialmente polémicos la duración real puede prolongarse a 20 días distribuidos en un período de varios meses, o de hasta un año. En general, un caso sobre el derecho de propiedad intelectual se resuelve en un plazo de tres a cuatro años desde la fecha de presentación de la demanda, aunque en algunos casos la duración puede ser todavía mayor. En casos excepcionales, en que se ordena un juicio anticipado, el caso sobre el derecho de propiedad intelectual se puede concluir en dos años a partir de la fecha de presentación de la demanda.

Los costos efectivos contraídos varían según la naturaleza del conflicto sobre el derecho de propiedad intelectual. En general, los costos del abogado y del propio cliente oscilan entre 100.000,00 y 500.000,00 ringgit malasio; una materia de simple infracción de la marca de fábrica o de comercio se situaría normalmente en el límite inferior de la escala, y una cuestión difícil sobre infracción de patentes o infracción múltiple se encontraría en el límite superior.

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.

Malasia prefiere tratar los casos sobre infracción del derecho de propiedad intelectual mediante procedimientos judiciales.

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.

Mandamientos judiciales cautelares

- Jurisdicción

La jurisdicción de dictar mandamientos judiciales cautelares se recoge en el párrafo 1 del artículo 51 de la Ley de medidas específicas, 1950, y en el párrafo 6 del apéndice de la Ley sobre los tribunales judiciales, 1950. Además, la jurisdicción de dictar mandamientos judiciales forma parte de la jurisdicción intrínseca del tribunal.

- Tipos de mandamiento judicial

La solicitud de un mandamiento judicial cautelar puede ser formulada por cualquiera de las partes en una causa o materia en cualquier fase del procedimiento. Hay varios tipos de mandamiento judicial que el solicitante (sea el demandante o demandado) pueden utilizar en un proceso civil. Entre ellos se incluyen las órdenes restrictivas/prohibitivas, en que se ordena a una parte que se abstenga de hacer algo. Las órdenes imperativas, en que se exige a una parte que realice un acto positivo, o las órdenes judiciales para impedir un daño o amenaza futura que se calcula puede infringir los derechos del demandante.

- Mandamientos prohibitivos cautelares

Los principios que determinan si debe concederse una orden provisional se establecieron en la Cámara de los Comunes en el caso principal de *American Cyanamid Co v Ethicon Ltd [1975] AC 396*. Son varios los interrogantes que se pueden plantear:

- ¿Se trata de un tema grave? Si la respuesta es negativa, la solicitud se desestima *in limine*. En este caso, todo lo que el demandante tiene que demostrar es que hay una causa válida de actuación. Las oportunidades de éxito carecen de importancia.
- Una vez que el tribunal ha comprobado que hay una cuestión grave que se debe tratar en juicio debe proceder a considerar la idoneidad de las respectivas medidas de resarcimiento de daños y perjuicios disponibles para una y otra parte.
 - El tribunal pregunta si, en caso de que el demandante llegara a vencer en el juicio, recibiría una indemnización adecuada con la orden de resarcimiento de daños y perjuicios por la pérdida que habría sufrido como consecuencia de que el demandado continuaría haciendo lo que se pedía que hiciera entre el momento de la solicitud y el del juicio. Si los daños fueran una reparación adecuada y la situación económica del demandado le permitiera pagarlos, no se dictaría ningún mandamiento cautelar.

- Si, por el contrario, el resarcimiento en concepto de daños y perjuicios no representara una reparación adecuada para el demandado en el caso de que ganara en el proceso, el tribunal debería considerar entonces si, en la hipótesis contraria de que el demandado consiguiera vencer en el juicio al establecer su derecho de hacer lo que se le pedía que hiciera, estaría debidamente indemnizado en virtud del compromiso del demandado en cuanto a los daños y perjuicios por la pérdida que hubiera sufrido si se le hubiera impedido hacer así entre el momento de la solicitud y el del juicio. Si los daños y perjuicios fueran una reparación suficiente y la situación económica del demandado le permitiera pagarlos, no habría ninguna razón para rechazar un mandamiento cautelar.
- Cuando existe una duda sobre la suficiencia de las respectivas reparaciones en daños y perjuicios disponibles para una u otra parte o para las dos, se plantea la cuestión del saldo de las ventajas e inconvenientes. Este concepto especializado se refiere a la ponderación por parte del juez de los riesgos de que pueda producirse una injusticia como consecuencia de su decisión sobre la aplicación en uno u otro sentido. La enumeración de cuestiones que quizá deban tenerse en consideración al decidir dónde se fija el saldo de ventajas e inconvenientes no es exhaustiva; varía de un caso a otro. Uno de los ejemplos sería la conservación del *statu quo*.
- Puede haber también otros factores especiales que deben tenerse en cuenta en circunstancias particulares de casos individuales, por ejemplo, los casos relacionados con el derecho de propiedad intelectual.

Así se ha aceptado en los tribunales de Malasia.

- Mandamientos imperativos cautelares

Un mandamiento imperativo cautelar normalmente exige al demandado que realice un acto específico para deshacer lo que se ha hecho en el pasado. Esta reparación adquiere carácter oficial concreto en el artículo 53 de la Ley de medidas específicas, 1950.

Como los mandamientos imperativos cautelares normalmente significan que se concede al solicitante la totalidad o la mayor parte de la reparación solicitada, los tribunales se muestran mucho más reticentes a dictar un mandamiento obligatorio cautelar que un mandamiento prohibitivo cautelar. Los tribunales han declarado que la discreción de dictar un mandamiento imperativo cautelar debe ejercerse únicamente en casos excepcionales y sumamente raros.

Por lo tanto, las normas de la prueba en estas solicitudes son más estrictas que en el caso de un mandamiento prohibitivo. Para que se dicte uno de estos mandamientos, las pruebas en favor del demandante deben ser excepcionalmente convincentes y claras, y el demandado no debe tener ningún argumento demostrable.

Órdenes Anton Piller

Una orden Anton Piller autoriza al demandante o a su representante a entrar en los locales del demandado para registrar, inspeccionar y secuestrar el material, sean documentos, artículos u otros materiales, para que se puedan conservar hasta el proceso. Normalmente, los abogados del demandante organizan y supervisan la ejecución de la orden. Se puede pedir también al demandado que facilite información sobre sus actividades en relación con una materia concreta. La orden Anton Piller no permite que el demandante ni sus representantes entren en los locales del demandado o tomen sus bienes a no ser que el demandado consienta estos actos. No obstante, si el demandado se niega a dar este permiso, podrá ser acusado de desacato.

La razón principal de una orden Anton Piller es permitir que el demandante descubra y conserve pruebas contra el demandado que obren en poder de éste y que probablemente serán destruidas u ocultadas por él. Otras razones serán el deseo de identificar y obtener pruebas contra otros que hayan colaborado con el demandado en los actos ilegales, para evitar que el demandado advierta a los otros para que destruya u oculten las pruebas y evitar nuevos daños para el demandante. La orden Anton Piller no suele utilizarse conjuntamente con otras medidas provisionales.

Los principios que regulan las órdenes Anton Piller son los plasmados en el caso *Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd [1976] Ch 55*, donde se establecieron las siguientes condiciones:

- Debe haber muy fuertes indicios *prima facie*. La orden Anton Piller no se dictará para permitir al demandante buscar pruebas para justificar una mera sospecha.
- Los daños, potenciales o reales, deben ser muy graves para el solicitante.
- Debe haber pruebas convincentes de que los demandados tienen en su posesión documentos u objetos incriminatorios, y existir la posibilidad real de que puedan destruir dicho material antes de que tenga lugar una solicitud contradictoria. En este sentido, debe establecerse una diferencia entre una posibilidad real y los temores infundados que parecen sufrir todos los demandantes que han presentado reclamación por abuso de confianza, infracción del derecho de autor o atribución engañosa.
- El daño que probablemente será causado por la ejecución de la orden Anton Piller al demandado o a sus negocios no debe ser excesivo ni desproporcionado con el objeto legítimo de la orden.

Interdictos Mareva

El interdicto Mareva es una reparación secundaria con respecto a la acción principal. Permite incautar los activos hasta la conclusión del juicio con el fin de conservarlos en beneficios del acreedor, pero sin favorecer a ningún acreedor concreto. Genera exclusivamente derechos *in personam* que convierten su incumplimiento en desacato del tribunal. Aunque el interdicto Mareva se aplica en la mayoría de los casos antes del juicio, el tribunal puede, en las circunstancias adecuadas, conceder el interdicto después del juicio en ayuda de su ejecución. La orden se dirige al demandado, pero obliga también a los terceros que se ven afectados por ella, por ejemplo, los bancos. Recientemente, los tribunales se han mostrado dispuestos a extender el interdicto Mareva a activos que quedan fuera de la jurisdicción.

Los tribunales de Malasia han aceptado los principios enunciados en el caso *Third Chandris Shipping Corporation v Unimarine S.A. [1979] QB 645*, en virtud del cual para conseguir que se acepte la solicitud de un interdicto Mareva, el solicitante debe demostrar que reúne cuatro requisitos básicos:

- Que tiene una causa válida de acción sobre la que el tribunal tiene jurisdicción.
- Que tiene un argumento demostrable, es decir, que el demandante debe mostrar la probabilidad de éxito, pero no tiene que establecer un grado determinado de probabilidad.
- Que el demandado tenga activos dentro de la jurisdicción. En la mayor parte de los casos, el demandante no sabrá el alcance de los activos del demandado, pero puede tener indicios de cuáles son los activos disponibles, por ejemplo, cuentas bancarias, tierras, bienes inmuebles, activos intangibles, derechos que podría hacer efectivos.
- Que hay riesgo real de que los activos puedan colocarse o hacerse desaparecer para que no se pueda cumplir la condena.

Otras medidas provisionales

- Venta de productos perecederos, Orden 29, norma 4 de los Reglamentos del Tribunal Superior, 1980.
- Orden sobre las muestras que se deben tomar, Orden 29, norma 3 del Reglamento del Tribunal Superior, 1980.
- Orden para la retención, conservación o custodia de bienes, Orden 29, norma 2 del Reglamento del Tribunal Superior, 1980.
- Juicio anticipado, Orden 29, norma 5 del Reglamento del Tribunal Superior, 1980.

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

La utilización eficaz de las medidas provisionales puede exigir que la acción se lleve a cabo sin notificación previa de la otra parte. Los tribunales tienen facultades para adoptar medidas provisionales *inaudita altera parte*, es decir, sin escuchar previamente a la otra parte en los casos apropiados. Hay casos de la máxima urgencia o en los que cualquier retraso causaría probablemente daño irreparable al titular del derecho de propiedad intelectual, o en los que existe un gran riesgo de que se destruyan las pruebas o se gasten los fondos para impedir el cumplimiento de una sentencia. Las medidas provisionales antes mencionadas, a saber, el mandamiento judicial cautelar, el interdicto Mareva y las órdenes Anton Piller, pueden realizarse *inaudita altera parte*. Es más, en los interdictos Mareva y en las órdenes Anton Piller, la norma es que dichas solicitudes se hagan *ex parte*.

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.

Procedimiento para los mandamientos cautelares

El procedimiento que deberá seguirse está regulado por la Orden 29 del Reglamento del Tribunal Superior, 1980. Los mandamientos cautelares pueden hacerse *ex parte* o *inter partes*.

En las solicitudes *inter partes*, el solicitante debe iniciar primero los procedimientos enviando y entregando la orden de comparecencia. La solicitud sólo puede efectuarse antes del envío

de la orden de comparencia, si se trata de un caso de urgencia. Luego, envía una citación a puerta cerrada, en la que notifica al demandado la fecha y hora de la audiencia de las solicitudes y las condiciones de la orden solicitada. La citación será respaldada por una declaración jurada en apoyo de la solicitud, en la que se especifiquen los hechos y los motivos en que se basa la petición de mandamiento. Normalmente se envía también un certificado de urgencia. El demandado tiene la oportunidad de responder a las alegaciones planteadas presentando y entregando una declaración jurada de respuesta, y la respuesta del demandante a ésta se limita a considerar los puntos que no se han mencionado antes. Este proceso puede prolongarse hasta que las partes deciden no presentar nuevas declaraciones juradas o hasta que ya no quedan temas que abordar. Esta solicitud será vista luego por el juez a puerta cerrada, y normalmente se toma una decisión el día de la audiencia aunque en los casos más complicados la sentencia puede ser reservada. En general, los mandamientos cautelares *inter partes* se liquidan en un plazo de dos a ocho meses. Ello depende en buena medida de si las partes necesitan tiempo para presentar sus declaraciones juradas en respuesta a las alegaciones formuladas en su contra.

Los mandamientos cautelares *ex parte* son válidos hasta transcurridos 21 días desde la fecha en que se dictaron. No hay ninguna disposición para prorrogar este plazo, por lo que si la orden vence es preciso que el solicitante vuelva a pedir un nuevo mandamiento cautelar. Si el solicitante desea continuar el mandamiento hasta el proceso o hasta nueva orden debería presentar su caso en una audiencia *inter partes* en la fecha de comparencia. El solicitante debe comenzar los procedimientos enviando la orden de comparencia. Luego envía una citación a puerta cerrada respaldada con una declaración jurada como en el caso de la solicitud *inter partes*, y presenta también un certificado de urgencia. La única diferencia es que ninguno de estos documentos se envía al demandado hasta que se dicta la orden. El mandamiento cautelar *ex parte* no es tan común actualmente, tras la introducción de la Orden 29, norma 2A del Reglamento del Tribunal Superior, 1980, en la que se imponen condiciones nuevas y más rigurosas para las declaraciones juradas. El demandado puede solicitar también la anulación o la modificación del mandamiento cautelar *ex parte*.

Todo mandamiento cautelar debe ir acompañado de un compromiso respecto a los daños y perjuicios. En su declaración jurada, el demandante debe testimoniar su disponibilidad y su capacidad de cumplir un compromiso en cuanto a daños y perjuicios. El compromiso cruzado con respecto a los daños y perjuicios trata de garantizar que, en el caso de que se dispense el mandamiento cautelar, la persona que obtenga el mandamiento se comprometa a pagar los daños que considere el tribunal con el fin de indemnizar a la otra parte por las pérdidas sufridas como consecuencia del mandamiento.

- Procedimiento para las órdenes Anton Piller

La solicitud de una orden Anton Piller suele hacerse *ex parte* para no dar al demandado la oportunidad de obstruir los objetivos de la medida. La documentación necesaria y la duración de los procedimientos son semejantes a los del mandamiento cautelar *ex parte*, aunque se aplican prescripciones especiales para la declaración jurada en apoyo de la solicitud.

Como la orden Anton Piller es una medida draconiana, hay varias salvaguardias para la protección del demandado. Además del compromiso en cuanto a los daños y perjuicios, como en el caso del mandamiento cautelar, los tribunales han formulado las siguientes orientaciones para evitar un uso abusivo del procedimiento:

- Las órdenes deberán durar sólo el tiempo necesario para conseguir el objetivo con el que se han dictado. Por ello, una vez que los abogados del demandante han tenido

oportunidad de tomar copias de los documentos, éstos deben devolverse al propietario.

- Los abogados que ejecuten la orden deberán preparar un registro detallado de los objetos que van a retirar.
- Los objetos que no se encuentren claramente dentro del ámbito de la orden no deberán retirarse. Es totalmente inaceptable que el demandado sea instigado por los abogados ejecutantes a aceptar la retirada de material adicional. Dicho consentimiento sólo se considerará que se ha otorgado de manera libre y eficaz si está presente el abogado del demandado para garantizar y confirmar que el consentimiento fue libre y con conocimiento de causa.
- Cuando la propiedad de los materiales es objeto de controversia, no es pertinente que los abogados del demandante los conserven durante el juicio.
- El demandado tiene la firme obligación de informar de forma completa y franca.
- No deberá dictarse ninguna orden para la entrega de las prendas de vestir, ropa de cama, enseres, instrumentos de su oficio o valores que probablemente utilice par realizar actividades legales.
- En todas las órdenes se deberá especificar claramente qué bienes muebles o clases de bienes deberán entregarse. La incapacidad del demandante para identificar qué es lo que desea que se entregue y las razones de la entrega son un indicio de que la orden no debe dictarse.
- Las condiciones de una orden Anton Piller deben ser claras, para que el demandante no tenga derecho a aprovechar ninguna ambigüedad durante la ejecución de la orden.
- La orden Anton Piller incluirá la notificación al demandado de que tiene libertad para solicitar una modificación o exoneración de la orden, con corto plazo de preaviso.

Cuando reciba una orden Anton Piller, el demandado podrá reclamar el derecho de no inculparse.

- Procedimiento para los interdictos Mareva

El procedimiento que se refiere a la solicitud de un mandamiento cautelar y la duración de los procedimientos se aplican también al interdicto Mareva. La solicitud se hace invariablemente *ex parte* para que el demandado no tenga la oportunidad de eliminar o hacer desaparecer sus activos antes de que se dicte la orden. Quizá sea necesario que las audiciones de las solicitudes de interdictos Mareva se lleven a cabo *in camera*, sobre todo cuando se solicite un interdicto contra bancos e instituciones crediticias semejantes, cuya estabilidad financiera y posibilidades de continuar operando normalmente dependen por completo de la confianza depositada en ellos. Hay prescripciones especiales relativas a la declaración jurada en apoyo de la solicitud.

Como garantía para el demandado, el demandante debe también presentar un compromiso en cuanto a los daños y perjuicios. El interdicto Mareva puede anularse o modificarse previa solicitud del demandado.

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

No hay ninguna disposición que regule la duración y el costo de los mandamientos cautelares, órdenes Anton Piller ni interdictos Mareva.

En general, las solicitudes *ex parte* se resolverán antes de transcurridos siete días de la presentación, y normalmente se dicta una orden la fecha misma de la vista.

Las fechas para la vista en el caso de las solicitudes *inter partes* se fijan antes de transcurridos dos meses de la fecha de presentación, aunque en la mayoría de las solicitudes impugnadas se presentaría otra fecha, ya que es posible que las partes deseen presentar declaraciones juradas en respuesta a las alegaciones formuladas en su contra. En las solicitudes *inter partes* que suscitan fuerte controversia, la duración efectiva de los procedimientos es de dos días. No obstante, estas solicitudes se suelen resolver en un día.

El costo de las solicitudes provisionales varía según la naturaleza del caso y el tipo de reparación solicitada. En general, el costo del abogado y de los propios clientes para un mandamiento cautelar *ex parte* es de aproximadamente 10.000,00 ringgit malasios, y en el caso de mandamiento cautelar *inter partes* la cifra se sitúa entre 20.000,00 y 40.000,00 ringgit malasios, según la complejidad del caso. En cuanto a los interdictos Mareva, el costo es de aproximadamente 20.000,00 ringgit malasios. Las órdenes Anton Piller, incluida la ejecución, costarían al menos 50.000,00 ringgit malasios, y la cifra exacta dependería del número de locales donde se debe entrar.

b) *Medidas administrativas*

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

Ninguna observación.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

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

En virtud de la legislación vigente, existen medidas de control en frontera únicamente para las marcas de fábrica o de comercio falsificadas y las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. Las disposiciones que regulan las primeras se han introducido recientemente y se encuentran en la Parte XIVA de la Ley de Marcas Comerciales, 1976, mientras que las disposiciones relativas a la segunda estuvieron recogidas durante algún tiempo en el artículo 39 de la Ley sobre Derecho de Autor, 1987, pero recientemente se enmendaron para armonizarlas con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas se definen exactamente igual que en el Acuerdo sobre los ADPIC, mientras que la restricción relativa a la importación de

copias infractoras de obras protegidas por el derecho de autor abarca toda copia de una obra realizada fuera de Malasia cuya producción se llevó a cabo sin consentimiento ni licencia del titular del derecho de autor sobre la obra.

Las mercancías en tránsito están excluidas de la aplicación de estos procedimientos. En el párrafo 8 del artículo 70D de la Ley de Marcas Comerciales, 1976, se excluyen expresamente las mercancías en tránsito. En la Ley sobre Derecho de Autor, 1987, no hay disposiciones al respecto, pero se afirma que la definición de "importación" no incluye las mercancías en tránsito ni las mercancías que se encuentran en un depósito de aduanas. Las importaciones insignificantes, es decir, las mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas están también excluidas de la solicitud de estos procedimientos. En el párrafo 3 del artículo 39 de la Ley sobre Derecho de Autor, 1987, se afirma claramente que esta sección no se aplicará a la importación de copias por una persona para su uso privado y doméstico. La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 1976 no dice nada al respecto, pero cabe entender que una lectura general de la Parte XIVA revela que no se ocupa de este caso.

Los procedimientos de control en aduana no se aplican a las importaciones paralelas, es decir, mercancías que se hayan comercializado en otro país con autorización del titular del derecho, ni a 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)?

- Marcas de fábrica o de comercio falsificadas

La autoridad competente para imponer las medidas de control en frontera es el Departamento de Aduanas.

Toda persona puede presentar al Registrador de Marcas Comerciales una solicitud respaldada por documentos e información relativa a las mercancías, en la que declare que:

- es propietaria de una marca de fábrica o de comercio registrada o agente del propietario y con poder para presentar esa solicitud;
- en el momento y lugar especificado en la solicitud se prevé que se van a importar con fines comerciales mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas, y
- se opone a dicha importación.

(Párrafo 1 del artículo 70D, Ley de Marcas Comerciales, 1976)

De hecho, hay un formulario estándar para esta solicitud, el Formulario TM30. Una vez recibida la aprobación, el Registrador de Marcas Comerciales pedirá al solicitante que deposite una fianza. El monto del depósito deberá ser, en opinión del Registrador, suficiente para:

- reembolsar al Gobierno de toda responsabilidad o gasto en que incurra probablemente como resultado de la incautación de las mercancías;
- evitar abusos y proteger al importador, o
- pagar la indemnización que sea ordenada por el tribunal si el solicitante no ejercita una acción por infracción dentro del período previsto para la retención.

(Artículo 70E, Ley de Marcas Comerciales, 1976)

Si se concede la aprobación, será válida por 60 días a partir de la fecha en que se autorizó, a no ser que el solicitante la retire antes de que finalice ese período (párrafo 5 del artículo 70D, Ley de Marcas Comerciales, 1976). Una vez otorgada la aprobación, el Registrador de Marcas Comerciales adoptará inmediatamente las medidas necesarias para notificar al servicio de aduanas el envío inminente. El servicio de aduanas adoptará entonces las medidas necesarias para incautar y retener las mercancías identificadas.

En cuanto sea racionalmente posible después de la incautación de las mercancías, el servicio aduanero enviará una notificación al Registrador, importador y solicitante acerca de la incautación y paradero de las mercancías, en la que se indicará que, si el solicitante no ejercita una acción por infracción dentro del plazo especificado a partir de la fecha de la notificación, las mercancías serán devueltas al importador (artículo 70G, Ley de Marcas Comerciales, 1976). Si el solicitante pide una ampliación del plazo para ejercitar la acción por infracción, podrá solicitar otro tanto al Registrador de Marcas Comerciales.

El Registrador puede permitir que el solicitante o el importador inspeccione las mercancías incautadas y retiren una muestra de las mismas, si se compromete por escrito a:

- devolver al Registrador la muestra de las mercancías incautadas en una fecha previamente especificada de conformidad con el Registrador, y
- tomar las precauciones razonables para evitar daños a la muestra.

(Artículo 70H, Ley de Marcas Comerciales, 1976)

Si el solicitante no ejercita una acción por infracción antes de transcurrido el plazo de retención, el importador o el titular de las mercancías podrá solicitar al tribunal una orden de indemnización contra el solicitante (artículo 70K, Ley de Marcas Comerciales, 1976).

- Mercancías pirata que lesionan el derecho de autor

La autoridad competente para aplicar medidas de control en frontera es el Departamento de Aduanas, aunque en los casos sobre el derecho de autor el Ministerio de Comercio Interno y Protección del Consumidor y la Policía tienen facultades para efectuar registros e incautar las copias infractoras cuya importación esté prohibida en Malasia (párrafo 6 del artículo 39, Ley sobre Derecho de Autor, 1987).

El titular del derecho de autor sobre cualquier obra, o cualquier persona autorizada por él, puede efectuar una solicitud al Controlador del derecho de autor para pedir que durante el período especificado en la solicitud las copias de la obra realizadas fuera de Malasia sin consentimiento del titular del derecho de autor sean tratadas como copias infractoras. La solicitud deberá:

- estar presentada en la forma prescrita;
- declarar que la persona en ella nombrada es el titular del derecho de autor, y
- contar con el respaldo de documentos e información e ir acompañada de las tasas prescritas.

(Párrafo 1A del artículo 39, Ley sobre Derecho de Autor, 1987)

Al recibir la solicitud, el Controlador del derecho de autor comunicará al solicitante si la solicitud se ha aprobado y, en caso afirmativo, indicará el plazo durante el cual las copias serán tratadas como copias infractoras. En el momento de la aprobación, el Controlador del derecho de autor exigirá que el titular del derecho de autor deposite una garantía que, en opinión del Controlador, sea suficiente para reembolsar al gobierno de cualquier responsabilidad o gasto en que pudiera incurrir como consecuencia de la retención de las copias infractoras o de cualquier acción relacionada con la copia así retenida.

(Párrafo 5 del artículo 39, Ley sobre Derecho de Autor, 1987)

Cuando se efectúan confiscaciones, el funcionario encargado de las mismas deberá enviar al titular de las copias infractoras comunicación escrita sobre los detalles de dicha confiscación y sus motivos.

(Párrafo 7 del artículo 39, Ley sobre Derecho de Autor, 1987)

- 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?**

Las medidas de control en aduana son tan recientes que los titulares del derecho de propiedad intelectual no han recurrido todavía a ellas.

- 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?**

Los titulares del derecho de propiedad intelectual deben actuar por propia iniciativa para formular quejas oficiales a las autoridades competentes. En el artículo 70 de la Ley de Marcas Comerciales, 1976, se establece la actuación de oficio.

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

Cuando se ha recibido una denuncia oficial presentada por el titular del derecho de propiedad intelectual a través del Registrador de Marcas Comerciales, todo funcionario autorizado podrá retener o suspender el despacho de las mercancías que, a juzgar por indicios razonables, sean mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas. El funcionario autorizado informará entonces al Registrador de Marcas Comerciales, al importador y al propietario de la marca de fábrica o de comercio acerca de la retención. A partir de ese momento, el propietario recurrirá contra el importador. Sólo se puede conseguir reparación a través de los tribunales de justicia.

Procedimientos penales

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

Los tribunales son los tribunales de sesiones y los tribunales de magistrados. Los primeros pueden imponer las sanciones máximas previstas en la ley, mientras que los segundos pueden imponer multas de hasta 10.000,00 ringgit malasios y prisión por un período no superior a cinco años, salvo disposición en contrario de la ley.

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?

Los procedimientos y sanciones penales para la infracción de los derechos de propiedad intelectual se prevén en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y en la Ley sobre Derecho de Autor.

En lo que respecta a la infracción de las marcas de fábrica o de comercio, están previstos procedimientos y sanciones penales cuando las marcas de fábrica o de comercio se utilizan como descripciones comerciales. Es un delito penal, en virtud de la Ley de Descripciones Comerciales, 1972, utilizar falsas descripciones de las mercancías en el comercio o los negocios. Es lo que se conoce normalmente con el nombre de productos falsificados.

Las materias relacionadas con el derecho de autor se regulan en la Ley sobre Derecho de Autor, 1987. En virtud de dicha Ley, en su artículo 41, comete delito la persona que, mientras la obra siga protegida por el derecho de autor:

- produzca para la venta o alquiler una copia infractora;
- venda o ceda en alquiler u ofrezca o exponga para su venta o alquiler con fines comerciales una copia infractora;
- distribuya una copia infractora;
- posea, con fines distintos de los que corresponden a su uso privado o doméstico, una copia infractora;
- exhiba en público con fines comerciales una copia infractora;
- importe en Malasia, con fines distintos de los que correspondan a su uso privado o doméstico, una copia infractora, o
- produzca o tenga en su posesión un aparato que se ha utilizado o se desea utilizar para hacer copias infractoras.

Es también un delito penal que una persona haga interpretar o ejecutar en público una obra literaria o musical no autorizada.

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

La División de Observancia del Ministerio de Comercio Interno y Protección del Consumidor dispone de las facultades necesarias para iniciar procedimientos penales en virtud de la Ley de descripciones comerciales, 1972, y la Ley sobre Derecho de Autor, 1987. Los funcionarios de dicha División con facultades de aplicación de la ley y enjuiciamiento son nombrados de conformidad con la Ley de descripciones comerciales, 1972, y la Ley sobre Derecho de Autor, 1987, con los cargos de Controlador, Controlador Adjunto y Controlador Auxiliar, respectivamente. La Policía Real de Malasia tiene facultades similares en virtud de la Ley sobre Derecho de Autor, 1987.

De conformidad con la Ley de Descripciones Comerciales, 1972, la División de Aplicación de la ley puede proceder por propia iniciativa, sin necesidad de la denuncia del titular del derecho. No se necesita una orden judicial para entrar en un local, salvo los utilizados para vivienda. No obstante, si los productos falsificados no son demasiado conocidos para las autoridades, normalmente se requiere asistencia del titular de la marca de fábrica o de comercio.

De conformidad con la Ley sobre Derecho de Autor, 1987, se dispone expresamente que la autoridad puede actuar al recibirse la denuncia del titular del derecho de autor. Para entrar en un local y registrarlo, se requiere una orden de registro. No obstante, puede exonerarse la obligación de orden de registro si hay motivos razonables para creer que, debido al retraso en la obtención de la orden de un tribunal, las partidas infractoras podrían retirarse o destruirse.

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

En general, los particulares no pueden hacer valer su derecho de iniciar procedimientos penales, salvo en los casos en que se trata de abogados y hayan recibido consentimiento por escrito del fiscal público.

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.**

Las sanciones correspondientes a los delitos de aplicación de falsas descripciones comerciales están previstas en la Ley de descripciones comerciales, 1972, y son las siguientes:

- Para una persona física, una multa no mayor de 100.000,00 ringgit malasios o prisión por un período no superior a tres años o ambas penas. En caso de reincidencia, una multa no superior a 250.000,00 ringgit malasios o prisión por un período no superior a seis años o ambas penas.
- Para una persona jurídica, multa no superior a 250.000,00 ringgit malasios y, en caso de reincidencia, una multa no superior a 500.000,00 ringgit malasios.

En el caso de los delitos comprendidos en los párrafos a) a f) del artículo 41 de la Ley sobre Derecho de Autor, 1987, la ley prevé una multa no superior a 10.000,00 ringgit malasios o prisión por un período no superior a cinco años, o ambas penas, por cada una de las copias infractoras. En caso

de reincidencia, una multa no superior a 20.000,00 ringgit malasios o prisión por un período no superior a 10 años, o ambas penas, por cada copia infractora. En las penas contempladas en el párrafo g), una multa no superior a 20.000,00 ringgit malasios o prisión por un período no superior a 10 años, o ambas penas, por cada copia infractora. En caso de reincidencia, una multa no superior a 40.000,00 ringgit malasios o prisión por un período no superior a 20 años, o ambas penas, por cada copia infractora. Esto afecta a toda persona que:

- produzca para la venta o alquiler una copia infractora;
- venda, arriende u ofrezca o exponga para su venta o alquiler con fines comerciales una copia infractora;
- distribuya una copia infractora;
- posea, con fines distintos de los que corresponden a su uso privado o doméstico, una copia infractora;
- exponga en público con fines comerciales una copia infractora;
- importe en Malasia, con fines distintos de los que corresponden a su uso privado o doméstico, una copia infractora, o
- haga o tenga en su poder un aparato que se haya utilizado o se vaya a utilizar para hacer copias infractoras.

Para el delito de hacer que ejecutar o representar en público una obra literaria o musical, la sanción es una multa no superior a 25.000,00 ringgit malasios o prisión por un período no superior a tres años, o ambas penas.

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.

La duración de los procedimientos judiciales en general depende de la complejidad del caso y del volumen o número de casos tramitados por los respectivos distritos o Estados. En virtud de la Ley de Descripciones Comerciales, 1972, una investigación por un delito puede tardar tres semanas, mientras que en virtud de la Ley sobre Derecho de Autor, 1987, puede durar seis semanas. Una vez terminada la investigación, si hay indicios razonables de infracción, se presentará el caso al tribunal. El ejercicio de la acción dependerá de si la persona acusada se declara o no culpable, del número de testigos presentados por la acusación, la complejidad del caso y otros aspectos planteados por el abogado de la defensa.
