

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/NGA/1
28 de noviembre de 2001

(01-6066)

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

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Nigeria

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.**

Derecho de autor

En general, el Tribunal Superior Federal tiene jurisdicción en las materias relacionadas con la renta de la Federación y con cualquier promulgación relacionada con el derecho de autor, las patentes, los dibujos y modelos, las marcas de fábrica o de comercio y la atribución engañosa, los dibujos y modelos industriales y las marcas de mercancías, las normas sobre mercancías y productos básicos y normas industriales. En la medida en que la legislación sobre el derecho de autor está basada enteramente en la Ley sobre el derecho de autor, el Tribunal Superior Federal tiene la jurisdicción original exclusiva en las materias relacionadas con el derecho de autor. Esta disposición constitucional encuentra confirmación en la Ley sobre el derecho de autor, en la que se estipula expresamente, en el artículo 38, que el tribunal tendrá jurisdicción exclusiva para entender de todos los delitos o conflictos en el marco de dicha Ley. En cuanto a las demás materias, como la atribución engañosa, la jurisdicción exclusiva se mantendría únicamente en la medida en que emanen del estatuto.

El objetivo primario al establecer el tribunal como organismo especializado fue conseguir la rápida adjudicación de las cuestiones, que en aquella época se consideraba que estaban sufriendo los efectos de los atrasos registrados en los tribunales ordinarios.

Las apelaciones son presentadas por el Tribunal Superior Federal al Tribunal de Apelación. Se presentan apelaciones de forma automática en los siguientes casos: i) decisiones finales en todo procedimiento civil o penal; ii) decisiones en todo procedimiento civil o penal cuando los fundamentos de la apelación impliquen únicamente cuestiones de derecho. El derecho a apelar la decisión de un Tribunal Superior puede ejercerse en procedimientos civiles a instancia de cualquiera de las partes o, con autorización del Tribunal Superior o el Tribunal de Apelaciones, a instancia de cualquier otra persona que tenga interés en la materia. En los procedimientos penales, el derecho puede ejercerse a instancias de una persona acusada, con sujeción a las facultades del Fiscal General de la Federación o de un Estado de asumir y continuar o interrumpir dichos procedimientos, a

¹ Documento IP/C/5.

instancias de otras autoridades o personas, en la forma prescrita. En cualquier caso, el derecho debe ejercerse de conformidad con las normas de actuación y procedimiento que se apliquen en ese momento en el Tribunal de Apelación.

Las apelaciones ulteriores tras las decisiones del Tribunal de Apelación podrán presentarse al Tribunal Supremo. También en este caso, las apelaciones se presentarán de forma automática o con autorización de dicho tribunal o del Tribunal de Apelación. Se presentará una apelación de forma automática cuando se trate de decisiones del Tribunal de Apelación al Tribunal Supremo en las decisiones de cualquier procedimiento civil o penal, cuando las razones de la apelación impliquen únicamente cuestiones de derecho.

Propiedad industrial

Nigeria tiene tres tribunales independientes para la adjudicación de los casos de infracción del derecho de propiedad intelectual, a saber:

- el Tribunal Superior Federal, con sede en distintas zonas del país, tiene jurisdicción original sobre los casos de infracción del derecho de propiedad intelectual (tanto en cuestiones civiles como penales);
- el Tribunal de Apelación, con sede en varias zonas, se ocupa de los casos de apelación del Tribunal Superior Federal en la zona;
- el Tribunal Supremo de Nigeria, con sede en Abuja, Territorio de la Capital Federal, resuelve los casos de infracción del derecho de propiedad intelectual dimanantes del Tribunal de Apelación del país, cuando el motivo de la apelación supone únicamente cuestiones de derecho. La sentencia del Tribunal Supremo, que es de más alto rango en todo el territorio, es definitiva en todos los casos civiles y penales.

N.B.: Los Tribunales Supremos del Estado y los Tribunales de Magistrados tienen jurisdicción para ocuparse únicamente de los casos relacionados con la infracción penal de los derechos de propiedad intelectual.

Las leyes que regulan la administración, registro y protección de los derechos de propiedad intelectual en Nigeria son las siguientes:

- la Ley de marcas de fábrica o de comercio, Cap. 436, Leyes de la Federación de Nigeria, 1990;
- la Ley de patentes y dibujos y modelos, Cap. 344, Leyes de la Federación de Nigeria, 1990;
- la Ley de gestión de las aduanas y los impuestos de consumo, Cap. 84, Leyes de la Federación de Nigeria, 1990 (esta Ley prohíbe la importación de mercancías infractoras en Nigeria);
- la Ley sobre el derecho de autor, Cap. 68, Leyes de la Federación de Nigeria, 1990;
- la Ley de marcas de mercancías, Cap. 223, Leyes de la Federación de Nigeria, 1990 (se prescriben las sanciones correspondientes a la infracción penal de los 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?**

Derecho de autor

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

En virtud de la Ley sobre el derecho de autor, pueden incoar una acción las siguientes personas:

- el titular del derecho de autor;
- los cesionarios o licenciatarios exclusivos del derecho de autor;
- el autor de una obra con respecto a los derechos morales;
- los interpretes o ejecutantes de representaciones en directo en lo que respecta a sus interpretaciones o ejecuciones en directo;
- la Comisión de Derecho de Autor de Nigeria en lo que respecta al incumplimiento de las disposiciones sobre la protección de las expresiones folclóricas.

Cuando una demanda por infracción presentada por el titular del derecho de autor o un licenciatario exclusivo esté relacionada con una infracción con respecto de la cual tienen derechos de acción concurrentes, el titular del derecho de autor o el licenciatario exclusivo no podrán, sin autorización del tribunal, incoar la acción a no ser que el otro intervenga también como demandante o como demandado. Con este fin, se supone que una demanda de infracción incluye una contrademanda.

¿Cómo pueden estar representadas esas personas?

La ley permite que las partes en una acción aparezcan en persona o estén representadas por un profesional jurídico. Éste actúa como procurador y como abogado.

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

No hay disposiciones que prevean la comparecencia personal obligatoria en cuanto tal, salvo en los casos en que una parte que ha presentado testimonio oral va a ser sometida a conainterrogatorio.

Aparte de las demás disposiciones de la legislación, que facilitan la prueba de infracción para el demandante, la Ley sobre el derecho de autor permite también la utilización de la declaración jurada en sustitución de la declaración directa por el testigo. Una declaración jurada realizada ante un comisionado de juramentos, notario público u otra persona competente para administrar un juramento de acuerdo con la legislación del país donde se efectúa dicho juramento, podría admitirse como testimonio de los hechos declarados en él sin necesidad de prueba ulterior en los procedimientos judiciales, con arreglo a la Ley. Estas declaraciones deben aceptarse como verdaderas, salvo prueba en contrario.

Propiedad industrial

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

En el caso de derechos registrados de propiedad intelectual, el propietario registrado, el cesionario de los derechos de propiedad intelectual, el usuario registrado o el licenciataria de los derechos de propiedad intelectual con consentimiento del propietario registrado están legitimados para hacer valer derechos de propiedad intelectual. Además, cuando se pida a un propietario registrado de una marca de fábrica o de comercio que comience el procedimiento de observancia y si éste no se hace, dicho usuario registrado podrá hacerlo entonces, en su propio nombre, como si fuera el propietario/titular registrado del derecho de propiedad intelectual.

La observancia de los derechos que confieren las marcas de fábrica o de comercio no registradas se hace efectiva mediante un procedimiento por atribución engañosa, en cuyo caso el demandante debe demostrar que las mercancías son suyas. La marca del demandante debe haber acumulado capital intangible y reputación y es probable que los autos del demandado induzcan a error al público, al hacerle creer que esos bienes o servicios están relacionados con el demandante. Del mismo modo, puede entablar una acción para proteger secretos comerciales quien sostenga ser titular de tales secretos y haber sufrido daños como consecuencia de la divulgación no autorizada de los mismos.

¿Cómo pueden estar representadas esas personas?

Los registrantes o propietarios registrados, cesionarios, usuarios registrados o titulares de derechos de propiedad intelectual no registrados podrán estar representados en los tribunales superiores federales, en los tribunales de apelación o en el Tribunal Supremo por profesionales jurídicos independientes que en Nigeria son al mismo tiempo procuradores y abogados del Tribunal Supremo de Nigeria. Una persona física perjudicada puede aparecer en persona pero en general los abogados representan tanto a los demandantes como a los demandados en los casos sobre el derecho de propiedad intelectual en los tribunales de Nigeria. Es importante señalar que los tribunales de zona, tribunales autóctonos, tribunales de magistrados y tribunales supremos estatales no tienen jurisdicción para resolver los casos civiles sobre derechos de propiedad intelectual. Todas las partes en la demanda pueden declarar dando testimonio oral, aportar pruebas documentales o presentar las marcas/mercancías infringidas e infractoras en el tribunal y convocar testigos para probar o sustanciar sus alegaciones.

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

El sistema jurídico vigente en Nigeria para los casos relacionados con el derecho de propiedad intelectual no prevé la comparecencia obligatoria de los titulares del derecho ante el tribunal. Están representados por sus abogados. No obstante, en los casos relacionados con un delito, se cursará a las personas implicadas orden de comparecencia ante el tribunal, para testificar o prestar declaración.

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?

Derecho de autor

En el artículo 22 de la Ley se autoriza a las partes a incoar demandas *ex parte* ante el tribunal siempre que haya motivos razonables para sospechar que existe en algún lugar una copia, material o

artefacto infractor que se haya utilizado o se desee utilizar para hacer copias infractoras o capaz de utilizarse con el fin de hacer copias o cualquier otro artículo, libro o documento por medio del cual, o en relación con el cual, se haya cometido una infracción en virtud de la Ley. La demanda debería estar respaldada por una declaración jurada. A raíz de esta demanda, el tribunal podrá emitir una orden con las condiciones que considere justas, por las que se autorizará al demandante a entrar en la casa o local a una hora razonable del día o de la noche, acompañado por un funcionario de policía y:

- confiscar, retener y conservar dichas copias o artefactos infractores;
- inspeccionar todos o cualquiera de los documentos en custodia o bajo control del demandado, que estén relacionados con la demanda.

Es un delito dar falsa información, a sabiendas, después de la orden del tribunal.

Propiedad industrial

Las autoridades judiciales de Nigeria tienen facultades o autoridad para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que están bajo su control, dictando para ese fin una orden de comparecencia o un mandato del tribunal para el descubrimiento de los documentos que estén en su custodia o posesión y tengan relación con los temas de la demanda o litigio. Se entregará una lista de dichos documentos a la parte afectada, que entregará sin demora dichos documentos en el tribunal en la forma ordenada, y la parte contraria podrá inspeccionar y hacer copias de los documentos. El incumplimiento de esta obligación se considera desacato al tribunal y es castigado por éste como tal. El tribunal también puede dictar una orden denominada *Anton Piller*, en la que ordene la inspección de los locales, almacenes, u oficinas por la parte contraria cuando haya razones suficientes para considerar que dicha orden dará lugar al descubrimiento de los documentos de otros materiales infractores. Los funcionarios del tribunal y los encargados de la observancia acompañan al demandante en la ejecución de dicha orden del tribunal.

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

Derecho de autor

La Ley de pruebas y el Reglamento del Tribunal contienen disposiciones que permiten conservar el carácter confidencial de la información. Podría dictarse una orden en que se especifique que los materiales se depositen bajo la custodia del tribunal o de sus funcionarios.

Propiedad industrial

La información confidencial presentada como testimonio ante el tribunal se mantiene como estrictamente confidencial, y la información contenida en ella no debe utilizarse con ningún fin si no es para el litigio en el que se exigió el descubrimiento de la información confidencial. Los documentos reservados no se divulgan.

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.**

Derecho de autor

Mandamientos judiciales

Los tribunales podrán, en virtud de la Ley de derecho de autor y en ejercicio de sus facultades propias, conceder la medida del mandamiento judicial como una de las medidas no monetarias a disposición de un demandante en el caso de infracción del derecho de autor. Fundamentalmente, se trata de una orden en que se indica a una parte en la demanda, a sus dependientes o agentes, según el caso, que haga o se abstenga de hacer algo con el fin de proteger a la otra parte frente a todo daño que pueda resultar de su infracción continuada del derecho en cuestión. La parte contra la que se dicta la orden puede incurrir en desacato si desobedece deliberadamente la orden.

Esta medida es especialmente útil en los casos en que la infracción es de carácter continuado y el daño formulado en la demanda es tal que el resarcimiento de daños y perjuicios quizá no sea una indemnización suficiente. Esta medida puede concederse en cualquier momento después de que se dicte una orden pero antes de la conclusión del juicio para mantener el *statu quo*, o podrá concederse al final del juicio cuando el demandante haya establecido su derecho. El primero es un mandamiento cautelar, mientras que el segundo es de carácter definitivo o perpetuo.

Al considerar la conveniencia de dictar o no un mandamiento de comparecencia provisional, por tratarse de una medida provisional que se solicita ante el tribunal, éste tiene la oportunidad de evaluar toda la declaración y es más probable que evalúe la manera en que va a ejercer su facultad discrecional. El tribunal que dicta un mandamiento de comparecencia puede estar influido por varios factores, como la conducta del demandado en las circunstancias concretas del caso o los probables efectos que la concesión pueda tener en su negocio. Más en concreto, en el caso de un mandamiento cautelar el tribunal tendría en cuenta a) el fondo del caso del demandante, b) la suficiencia del resarcimiento de daños y perjuicios como medida alternativa de los posibles daños en que se pueda incurrir antes de la conclusión del juicio si no se dicta un mandamiento de comparecencia, c) la parte en favor de la cual se inclina el saldo de ventajas e inconvenientes, y d) la situación financiera de cada parte y su capacidad de pagar los daños y perjuicios.

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

El sistema jurídico nigeriano generalmente se basa en el principio universal de que donde hay un derecho debe preverse una reparación. En consecuencia, están previstas reparaciones por infracción del derecho de autor como indemnización para la parte perjudicada. Las órdenes de resarcimientos de daños y perjuicios tienen como finalidad situar de nuevo a la parte perjudicada en la misma posición, en la medida de lo posible, en que se encontraba antes de que se produjera la infracción, y la cuantía de los daños y perjuicios se especifica generalmente a grandes rasgos. Al determinar esta cuantía, el tribunal, considerando el grado de depreciación infringido sobre el valor del derecho de autor como consecuencia de la acción infractora objeto de la demanda, tendrá también en cuenta las posibles pérdidas sufridas por el demandante como consecuencia de la infracción. En ellos se incluyen todas las posibles pérdidas indirectas debidas a la reducción de las ventas y a las pérdidas directas de beneficios.

La Ley sobre el derecho de autor prevé también el resarcimiento de daños y perjuicios adicionales en determinadas circunstancias, es decir, teniendo en cuenta (además de todas las demás consideraciones relevantes) a) la flagrancia de la infracción y b) los posibles beneficios que el demandado haya percibido como consecuencia de la infracción. Si el tribunal llega a la conclusión de que no habría de otra forma reparación efectiva para el demandado, podrá, al asignar los daños y perjuicios correspondientes a la infracción, dictar la indemnización de daños y perjuicios adicionales que considere adecuados.

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

En general los tribunales tienen facultades inherentes para dictar órdenes consecuentes para la destrucción o entrega de los materiales que representan una infracción del derecho de autor. Con ello se pretende desalentar a que la parte culpable tenga un incentivo en actuar contra un mandamiento judicial. En la Ley se crean expresamente derechos de conversión en favor del titular del derecho de autor. En el artículo correspondiente, se considera que todas las copias infractoras de cualquier obra protegida por el derecho de autor o de una parte sustancial de la misma, y todas las placas, placas maestras, máquinas, equipos o aparatos que se han utilizado o se desea utilizar para la producción de dichas copias infractoras se considerarán propiedad del titular, cesionario o licenciatario exclusivo, según el caso, del derecho de autor. Por ello, podrá incoar procedimientos para la recuperación de las mismas o para su conversión. Las dos reparaciones obvias aquí previstas son la recuperación de la posesión (que es semejante a la entrega o a las medidas de derecho común aplicables a la retención indebida) y una medida con respecto de la conversión (que, en definitiva, es una acción por daños y perjuicios).

Otras medidas

Cuando en una acción por infracción del derecho de autor se demuestre o admita que se ha cometido una infracción pero que, en el momento de la misma, el demandado no tenía conocimiento de ellos y no tenía ningún motivo razonable para sospechar que la obra a que se refiere la acción estaba protegida por el derecho de autor, el demandante no tendrá derecho, en virtud de ese artículo, a daños y perjuicios contra el demandado con respecto de la infracción, pero sí tendrá derecho a la liquidación de beneficios con respecto de dicha infracción. Esta medida alternativa sólo puede aplicarse al infractor inocente y para que el acusado tenga derecho a este beneficio no basta con que demuestre que suponía que el derecho de autor de la obra recaía sobre otra persona distinta del demandante. Tampoco puede acogerse a él quien, en vez de demostrar que no tenía conocimiento de la existencia del derecho de autor, se limita a probar que cometió un error en cuanto al titular efectivo.

Además del recurso a las citadas medidas en relación con los derechos económicos del titular del derecho de autor o licenciatario, el autor de la obra conserva el derecho moral sobre la obra y puede actuar en caso de infracción del mismo.

Propiedad industrial

Mandamientos judiciales

El Tribunal Superior Federal, que tiene jurisdicción original para resolver en los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual, dispone de facultades judiciales para dictar mandamientos cautelares, con el fin de prohibir al infractor/demandado que continúe sus actos de infracción.

Los mandamientos son de carácter discrecional y pueden ser imperativos, prohibitivos, provisionales o perpetuos o permanentes. El Tribunal concede un mandamiento perpetuo cuando hay

indicios razonables de que el demandado ha cometido un acto de infracción. El objetivo es impedirle que cometa permanentemente dichos actos de infracción de los derechos de propiedad intelectual de los registrantes o propietarios registrados.

La solicitud de mandamiento judicial puede ser presentada por el demandante antes o después del juicio. La solicitud debe efectuarse en el escrito de demanda del demandante o en la orden judicial o contrademanda y declaración jurada.

El tribunal podrá conceder un mandamiento permanente sobre su aplicación, cuando el demandante haya establecido la infracción y obtenido una sentencia contra el demandado.

El incumplimiento del mandato judicial se considera como desacato del Tribunal y se castiga con una multa por una suma cuya cuantía no tiene fijado un límite máximo de dinero o con la prisión por un período no determinado.

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

Cuando un acto de infracción del derecho de propiedad intelectual se pruebe ante un tribunal, el demandante tiene derecho automáticamente a resarcimiento de daños y perjuicios. El tribunal considera atentamente el monto que deberá pagarse en ese concepto. Los daños y perjuicios se calculan de manera que se indemnice a los propietarios registrados por las pérdidas sufridas como consecuencia del acto de infracción, que se haya aprobado o establecido ante el tribunal. El demandante podrá recibir indemnización de acuerdo con los beneficios perdidos por él, como consecuencia de la infracción de su derecho de propiedad intelectual.

En el caso de infracción del derecho de autor (o derechos conexos) o del derecho sobre marcas o dibujos o modelos no registrados, el Tribunal Superior Federal puede conceder indemnización por daños y perjuicios, más en particular cuando el demandado o infractor haya acumulado beneficios indebidos.

Con respecto a los gastos y honorarios de los abogados, los tribunales de Nigeria adjudican el pago de las costas al demandante/parte que haya perdido el juicio. En estas órdenes del tribunal, la parte que ha ganado el proceso o el titular legal del derecho de propiedad intelectual recupera normalmente la suma de dinero correspondiente a las sumas razonables gastadas en el litigio, con inclusión de las costas judiciales y 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

En los casos de infracción de una marca de fábrica o de comercio registrada, el Tribunal Superior Federal puede ordenar que la marca o signo infractor se suprima o tache de las mercancías infractoras en posesión del infractor. Puede ordenarse la entrega de estas mercancías o materiales infractores al tribunal para su destrucción. Estas órdenes de entrega para la destrucción pueden dictarse también dentro del procedimiento por infracción por marcas de fábrica o de comercio o de dibujos o modelos.

En cuanto a la infracción del derecho de autor o del derecho sobre un dibujo o modelo no registrado, el Tribunal Superior Federal tiene también facultades inherentes para ordenar la entrega de las obras infractoras en custodia del infractor o demandado. Pueden dictarse también órdenes semejantes para la entrega de las mercancías infractoras para su destrucción dentro de los procedimientos penales por infracción del derecho de autor.

En el caso de delito de atribución engañosa en virtud del derecho común, el Tribunal Superior Federal tiene facultades inherentes para dictar órdenes semejantes de entrega para la destrucción de las mercancías infractoras que se han hecho pasar engañosamente por obras del demandante.

En cuanto a la infracción de las invenciones patentadas o patentes registradas, el Tribunal Superior Federal tiene facultades inherentes o legales para dictar una orden de que el infractor o demandado entregue para su destrucción los productos patentados en relación con los cuales se haya infringido la patente. En cuanto a la infracción de un dibujo o modelo registrado, puede dictarse una orden semejante de acuerdo con las facultades legales del Tribunal Superior Federal.

Otras medidas

Licencias obligatorias y utilización de patentes para el servicio de los organismos estatales: En algunas circunstancias o en casos extremos de emergencia, que afecten al interés público, por ejemplo, para mantener los suministros y servicios esenciales para la vida de la población, el Gobierno podrá otorgar licencias obligatorias a las partes interesadas, para que utilicen las invenciones patentadas o los dibujos o modelos registrados, si se considera necesario, dadas las circunstancias. El titular de la patente o propietario registrado, según el caso, recibirá del estado una indemnización por la pérdida sufrida por el inventor legítimo, por no explotar de forma personal o comercial la invención o innovación.

- 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?**

Derecho de autor

En virtud de la jurisdicción inherente del tribunal, un demandado podrá ser obligado a revelar la identidad de terceros que hayan participado en la producción y/o distribución de los materiales que lesionen el derecho de autor. Esta obligación puede imponerse en el curso del conainterrogatorio de los testigos en el tribunal.

Además, en los casos pertinentes el tribunal podrá dictar una orden provisional para la inspección de las mercancías infractoras, mediante la cual autorizaría el acceso del demandante a información fundamental sobre la fuente o destino de las mercancías infractoras.

Propiedad industrial

En los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual contra el infractor, el tribunal ordena el descubrimiento de los documentos que contengan información confidencial y, cuando los demandantes y demandados exponen sus casos -es decir, testimonio principal, conainterrogatorio y revisión-, la información fundamental obtenida podrá utilizarse para conocer la identidad de terceros que hayan participado en la producción y distribución de las mercancías infractoras y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

Además, en el caso de infracción de las marcas de fábrica o de comercio o de dibujos y modelos o del derecho de autor, en una demanda *ex parte* del demandante, el Tribunal Superior Federal podrá otorgar una Orden *Anton Piller*, que obligue a los demandados a revelar el nombre y dirección de sus abastecedores o fabricantes de las mercancías infractoras. Esta información permitirá al demandante y también a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley entrar por la fuerza en

el almacén de los acusados y confiscar las mercancías, el equipo y los documentos, para su destrucción, por orden del tribunal.

La Ley de marcas de fábrica o de comercio, Cap. 436, la Ley sobre patentes y dibujos y modelos, Cap. 344, y la Ley sobre el derecho de autor, Cap. 68, Leyes de la Federación de Nigeria, 1990, no facultan expresamente a las autoridades judiciales a ordenar a un infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de un tercero que haya participado en la producción y distribución de los bienes y servicios infractores ni sobre sus circuitos de distribución. Pero esta orden puede ser adoptada por el tribunal en interés de la justicia.

- 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?**

Derecho de autor

El tribunal tiene facultades para asignar las costas, es decir, los gastos que una persona tiene derecho a recuperar de la otra parte precisamente por el hecho de ser parte en el procedimiento legal. En ellas se incluyen los gastos del tribunal, timbre, etc., y también, cuando la parte esté representada por un abogado, los cargos y honorarios razonables y adecuados de éste.

Aunque no conste en los reglamentos del tribunal, en general se admite que los tribunales pueden exigir que la parte que solicita un mandamiento judicial asuma un compromiso en cuanto a los daños y perjuicios, es decir, el precio que una persona que solicita un mandamiento cautelar debe pagar por él, y debería exigirse en todas las órdenes provisionales. Con ello, la parte que consigue la orden se compromete a cumplir todas las órdenes posibles en cuanto a los daños y perjuicios que el tribunal pueda adoptar en caso de que posteriormente llegue a convencerse de que el demandado ha sufrido, como consecuencia de la orden, algunos daños que tal parte deba pagar. Los tribunales han reconocido desde hace tiempo la necesidad de que un demandante que solicite un mandamiento cautelar asuma "compromisos en cuanto a los pagos". Cuando una parte no haya sufrido ningún daño por el hecho de haber sido demandada, la reparación pertinente que corresponde en ese caso es la garantía respecto de las costas, y no la reparación de daños y perjuicios.

En general, no se pueden entablar litigios con los funcionarios por acciones legítimas realizadas en el desempeño de sus responsabilidades oficiales.

Propiedad industrial

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

Cuando el demandante, en un caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, solicita un mandamiento cautelar o temporal para impedir que el demandado y sus agentes sigan cometiendo actos de infracción, el demandante debe contraer ante el tribunal un compromiso de que, si posteriormente se comprueba que se ha impuesto indebidamente una obligación al demandado, el demandante pagará a éste los años y perjuicios por las posibles pérdidas sufridas. El tribunal exigirá una garantía de dicho compromiso, en forma de depósito en metálico en los fondos del tribunal. De forma análoga, cuando se haya dictado un mandamiento definitivo después de acabado el proceso, el tribunal también exigirá tal compromiso o garantía, si el demandado que ha perdido el proceso pide que se suspenda el mandamiento en espera del resultado de una apelación y el demandante se opone a ello.

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

En virtud de los Estatutos o del Derecho Común, no se pueden entablar litigios contra los funcionarios judiciales en caso de revocación ulterior de su resolución por un tribunal de apelación del Tribunal Supremo de Nigeria.

El Controlador General de Aduanas y sus funcionarios autorizados suelen estar exentos de responsabilidad en el ejercicio de las funciones que les asigna la Ley. No se pueden entablar contra ellos litigios por ninguna acción u omisión en buena fe, en el ejercicio de las funciones que les asigna la Ley.

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

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

En las Leyes de la Federación de Nigeria, 1990, no hay disposiciones que regulen la duración y el costo de los procedimientos. El juez presidente tiene facultades inherentes de controlar los procedimientos en su tribunal y puede establecer plazos para el envío de notificaciones y las respuestas a los distintos procesos y procedimientos previos al juicio. Existe también la facultad de ordenar vistas aceleradas en los casos urgentes de infracción del derecho de propiedad intelectual. El incumplimiento de los plazos fijados por el tribunal podrá dar lugar a que se desestime la acción por falta de enjuiciamiento diligente o a que se desestime la defensa. Los costos se reservan generalmente en cada fase de los procedimientos, y al concluir la audición una u otra parte puede ser indemnizada por las medidas procesales y necesarias o los retrasos calculados. El costo de los procedimientos depende en buena medida de las solicitudes previas al juicio, la calidad de los abogados contratados, la duración del proceso y el resultado de la acción. La parte que gane el proceso recibirá una adjudicación de costas y una declaración en su favor.

Cuando la validez del registro de una patente, marca de fábrica o de comercio o dibujo o modelo se impugne en el tribunal y se compruebe que el registro es válido y vigente, el tribunal, en el posterior procedimiento de infracción del derecho de propiedad intelectual, deberá dictar sentencia en favor de la parte que ha argumentado la validez del registro, que tendrá derecho al pago de las costas sobre la base de una indemnización o, en el caso de marcas de fábrica o de comercio, de otra manera convenida entre el abogado y el cliente.

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

Dadas las disparidades y el carácter peculiar de cada caso concreto con respecto a la duración y costo de los procedimientos, es imposible facilitar datos realistas o significativos sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

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.

Derecho de autor

El derecho de autor no suele ser objeto de acciones administrativas, ya que la Oficina del Derecho de Autor no funciona en cuanto tal como organismo cuasijudicial.

Propiedad industrial

En virtud de las Leyes de la Federación de Nigeria, 1990, no hay procedimientos administrativos sobre el fondo de los asuntos y, por lo tanto, no pueden ordenarse remedios a resultas de esos procedimientos.

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.

Derecho de autor

Existe una disposición en virtud de la cual los tribunales deben dictar las oportunas órdenes provisionales en espera de la determinación final de un caso. Además del remedio más general del mandamiento cautelar, que sirve para proteger la materia de la acción, la Ley otorga expresamente a la parte perjudicada el derecho a solicitar una orden de inspección y secuestro. Esta orden, que es una codificación legal de la Orden *Anton Piller* se incluye también en el reglamento del tribunal. La parte en una demanda por infracción puede presentar una solicitud *ex parte*, respaldada por una declaración jurada en que se haga constar que hay causa razonable para sospechar que en una casa o local existen copias infractoras o placas, películas o aparatos que se han utilizado o se desea utilizar para hacer copias infractoras o que pueden utilizarse para hacer copias o cualquier otro artículo, libro o documento mediante el cual o en relación con el cual se haya cometido una infracción en virtud de esta Ley. Al recibir la solicitud *ex parte*, el tribunal podrá emitir una orden en los términos que considere oportunos, por la que se autorice al solicitante a entrar en la casa o local en cualquier hora razonable del día o de la noche acompañado por un funcionario de policía de rango no inferior al de Superintendente Adjunto de Policía y a) confiscar, retener y conservar dichas copias o aparatos infractores, b) inspeccionar todos o cualquiera de los documentos que estén bajo la custodia o control del acusado y relacionados con la acción. Según la Ley es un delito ofrecer información falsa en respuesta a la orden de un tribunal.

Además, en los casos pertinentes los tribunales pueden dictar un interdicto Mareva para conservar los activos del demandado dentro de la jurisdicción con el fin de que puedan aplicarse para satisfacer la deuda del juicio. Esta orden se concede con frecuencia cuando hay temor real de que los activos del demandado puedan alejarse de la jurisdicción del tribunal.

Propiedad industrial

El Tribunal Superior Federal, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo de Nigeria con jurisdicciones inherentes para ver los casos de propiedad intelectual han dispuesto medidas provisionales para, antes del juicio en forma de mandamientos cautelares o temporales, una orden de embargo provisional de los bienes del demandado, órdenes de prohibición y órdenes provisionales de pago. La facultad inherente del Tribunal Superior Federal está basada en la Ley y en el Derecho Común y es aplicable a los tribunales de apelación. Los mandamientos cautelares pueden ser preceptivos o prohibitivos. Son de carácter discrecional. Los mandamientos cautelares sólo pueden utilizarse cuando un juez ha llegado a convencerse de que el demandado tiene la posibilidad real de

ganar la demanda, en el caso de un mandamiento perpetuo o permanente, y de que el saldo de las ventajas aconseja otorgar el mandamiento. Todos los mandamientos cautelares caducan cuando se dicta sentencia sobre un juicio o audiencia de fondo.

La necesidad de una Orden *Anton Piller*, resultante del caso *Anton Piller Kg v Manufacturing Processes Limited [1976] 1 All ER 779*, es impedir que un probable demandado destruya los bienes que serían de interés como prueba en el juicio antes de que el caso se someta a audiencia. En la orden se establecerá que el demandante, a través de su abogado, reciba autorización para entrar en los locales del acusado y buscar las mercancías o documentos especificados en la orden y retirar, inspeccionar o fotografiar dicho material. Además, se podría obligar al demandado a revelar el nombre y dirección de sus abastecedores. En la orden se incluirá invariablemente un mandamiento cautelar en que se impida al demandado vender o fabricar determinados artículos especificados o la realización de algunas actividades concretas, además de prohibir al demandado que informe a otros sobre la existencia de los procedimientos.

Otra orden provisional a la que puede recurrir el Tribunal Superior Federal es una orden de prohibición. En ella se prohíbe la aplicación de una sentencia contra el demandado correspondiente al pago de una suma especificada de dinero en una demanda civil, a la entrega de cualquier propiedad o a la realización de cualquier acto.

Otra forma de orden provisional es una solicitud al tribunal de que dicte una orden en que se exija al demandado efectuar pagos provisionales. Éstos consisten en el pago o liquidación de beneficios, deudas u otra suma que el acusado se vea obligado a pagar al demandante o en beneficio de él. El beneficio podrá denegarse, a no ser que el demandante pueda demostrar la existencia de privaciones indebidas durante el período transcurrido desde la institución de los procedimientos y la fecha del juicio y que el demandado sea la persona indicada para mitigar esas privaciones.

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

Derecho de autor

Las órdenes provisionales pueden ser *inaudita altera parte* cuando el tribunal esté convencido de la urgencia de la materia y sea claro que el notificar a la otra parte atentaría contra la esencia del proceso o constituiría un retraso evitable. No obstante, el tribunal adoptará las precauciones adecuadas, en particular la prescripción de garantía de los costos, etc., para proteger el interés de la otra parte y fijará una fecha de comparecencia en la que se pueda escuchar al demandado sobre las condiciones de la orden.

Cuando el demandado reciba notificación pero no comparezca o presente una contestación a la demanda, las normas permiten al demandante proceder y solicitar sentencia en rebeldía.

Propiedad industrial

El demandante podrá, en caso de extrema urgencia, presentar una solicitud *ex parte* sobre la declaración jurada, que podrá realizarse incluso antes de la emisión de la citación incoativa o emplazamiento. La Orden *Anton Piller* se presenta por iniciativa *ex parte* para evitar que el demandado tenga oportunidad de invalidar el efecto de la orden adelantándose a ésta.

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.

Propiedad industrial

En un procedimiento normal ante el Tribunal Superior Federal de Nigeria, la adopción de medidas provisionales se solicita en una etapa temprana. La adopción de estas medidas comienza con una notificación a cada uno de los demandados, y la presentación formal, simultáneamente o inmediatamente después, del escrito de demanda: la adopción de medidas provisionales se solicita al Tribunal mediante una notificación, acompañada de una declaración jurada que sirve de justificante. En los casos muy urgentes, está permitido presentar esa notificación incluso antes de emitir la notificación, después de haberse comprometido ante el tribunal a hacerlo inmediatamente.

En la notificación por la que se hace la solicitud se suele proponer una fecha próxima para que el tribunal celebre una audiencia. En respuesta, el demandado presenta luego su pliego de defensa, respaldado por una declaración jurada, antes de que se celebre la audiencia plena para examinar la solicitud de adopción de medidas provisionales. Estos plazos pueden ser bastante cortos si el tribunal considera que esta cuestión también debe decidirse con carácter urgente. En la audiencia inicial, es corriente que el demandante pida que el demandado se comprometa a no seguir cometiendo los actos objeto de la demanda, en espera de la audiencia plena, y, en caso de que no se asuma tal compromiso, el demandante puede pedir al tribunal que dicte entre tanto un mandamiento cautelar. Sin embargo, los tribunales son reacios a dictar un mandamiento de esa naturaleza, salvo si se trata de un caso evidente de infracción del derecho de propiedad intelectual. Normalmente, se dará al demandado el tiempo que el tribunal considere suficiente para que pueda demostrar por qué no sería procedente que el juez adoptara medidas provisionales contra él antes del examen del fondo del asunto.

En caso de negarse a adoptar medidas provisionales, el tribunal puede ordenar que se celebre prontamente el juicio completo y, de ser necesario, se reduzcan los plazos normales de las actuaciones preliminares, por ejemplo, el plazo para contestar a la demanda, poner de manifiesto los documentos pertinentes e intercambiar declaraciones escritas antes del juicio, respecto de las pruebas que se presentarán en éste.

13. Sírvanse indicar cuáles son las disposiciones que rigen la duración y el costo de los procedimientos, y facilitar datos acerca de la duración real y el costo de éstos.

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

En virtud de las Leyes de la Federación de Nigeria, 1990, no hay disposiciones que regulen la duración ni el costo de los procedimientos de adopción de medidas provisionales. Siempre que estas medidas se soliciten prontamente, el tribunal establecerá un calendario para las actuaciones posteriores y se fijará la fecha de una audiencia para las partes.

El demandante solicita medidas provisionales cuando hay una amenaza inminente de su derecho de propiedad intelectual o cuando teme que el demandado pueda manipular documentos importantes, mercancías infractoras y equipo que pueda ayudar al infractor. El tribunal agilizará la acción concediendo medidas provisionales, como un mandamiento cautelar o una Orden *Anton Piller*. En los casos muy urgentes, por ejemplo, cuando el Departamento de Vivienda haya emitido una orden de desalojo, el tribunal oír a los representantes del demandante con un preaviso muy breve, e incluso durante la noche, en la sede del magistrado o el juez. El Tribunal de Apelación actuará también con rapidez, cuando esté amenazado el derecho del apelante.

Como se ha indicado antes, los costos del procedimiento son personales y dependen de la cantidad que el demandante y su abogado hayan acordado que se debe pagar por el litigio en los primeros momentos. Se prevé que la parte que gane el juicio recuperará una proporción simbólica de los daños y perjuicios reclamados, los honorarios de los abogados y el costo de presentar las

propuestas. El costo adjudicado con respecto de la solicitud de medidas provisionales entra en vigor al final del litigio o después de que se dicte la sentencia.

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

No se dispone de tales datos en las Leyes de la Federación de Nigeria, 1990. Es más, tampoco es posible fijar un período específico o plazo para la audición y la sentencia en los casos relacionados con el derecho de propiedad intelectual, debido a que cada caso de infracción difiere del otro. Algunos de los casos tienen numerosos demandados, cada uno de ellos representado por un abogado, y se presentan muchas pruebas como testimonio ante los tribunales y se llama a muchos testigos.

b) *Medidas administrativas*

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

Derecho de autor

En la ley no se prevén medidas provisionales administrativas para el derecho de autor.

Propiedad industrial

Véanse las respuestas a las preguntas 10 a 13 *supra* en relación con las medidas provisionales administrativas.

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?

Derecho de autor

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).

El Servicio de Aduanas de Nigeria tiene facultades generales para confiscar bienes cuando existe sospecha razonable de que la importación de esas mercancías pueda infringir las disposiciones

legales. En lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual, la Ley sobre el derecho de autor establece que el titular del derecho de autor de una grabación sonora o de una obra literaria, artística o musical publicada puede enviar un aviso por escrito para pedir al Servicio de Aduanas durante el período especificado en el aviso que trate como mercancías prohibidas las copias de la obra a que se aplica el presente artículo. Esta disposición se aplica, en el caso de una obra, a cualquier copia impresa realizada fuera de Nigeria que, si se hubiera hecho en Nigeria, constituiría una copia infractora de la obra.

Un aviso enviado de acuerdo con la disposición precedente con respecto de una obra, siempre que no se haya retirado, sirve para que se considere como prohibida la importación en Nigeria de cualquier copia de la obra así aceptada. Por ello, podría ser objeto de secuestro por los funcionarios de aduanas. Se dispone expresamente que una persona no podrá ser sancionada más que con el embargo de las mercancías debido a que las posibles mercancías se tratan como mercancías prohibidas en virtud de este artículo.

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 disposiciones no se aplican a la importación de un artículo para su uso privado y doméstico.

Propiedad industrial

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).

Las autoridades responsables de las aduanas y del derecho de consumo en Nigeria tienen facultades legales para incautar las mercancías que entran en puertos de Nigeria, cuando consideren razonablemente que la entrada de dichas mercancías o cargas en el país infringiría las disposiciones de la Ley de administración de aduanas e impuestos indirectos, Cap. 84, Leyes de la Federación de Nigeria, 1990.

Las autoridades aduaneras tienen también facultades para restringir la entrada y salida de mercancía de Nigeria por tierra, o por vías de agua continentales y aeropuertos. Tienen también facultades para prohibir que las mercancías prohibidas se importen en el país. La mayor parte de estas acciones se refieren a la restricción del ingreso en Nigeria, prohibición de sustancias como los productos narcóticos, armas, material pornográfico, *Tokunbo* o frigoríficos, refrigeradores y artículos electrónicos usados.

En caso de infracción del derecho de propiedad intelectual, hay disposiciones específicas con respecto a las marcas de fábrica o de comercio falsificadas y a las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. Dentro de las mercancías infractoras o falsificadas se incluyen las mercancías denominadas con marcas de fábrica o de comercio semejantes o idénticas a las marcas de los propietarios registrados, cuando se aplican sin consentimiento o autorización del registrante o titular legal o su licenciataria o cesionario. Mercancías pirata son las copias no autorizadas de obras protegidas por el derecho de autor, con inclusión de libros, grabaciones sonoras, películas y cintas de

vídeo. La suspensión por las autoridades aduaneras del despacho de las mercancías falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor se hace previa solicitud por escrito del propietario registrado. Las autoridades aduaneras suspenden sin demora la puesta en libre circulación de dichas mercancías infractoras. Éstas se tratan como mercancías prohibidas y, por lo tanto, se retienen para una inspección del 100 por ciento en nuestros puertos y, si se confirma que son mercancías falsificadas, se declaran confiscadas. Si no se consigue impugnar esta declaración, las mercancías acaban siendo destruidas por los funcionarios de aduanas por orden del tribunal.

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?

No se consideran como mercancías falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor sujetas a suspensión del despacho de aduana por las Autoridades Aduaneras las mercancías que están ya en libre circulación en Nigeria. Éstas son mercancías que se han importado en Nigeria después de haber pagado debidamente todos los derechos aduaneros e impuestos de importación pertinentes. Las mercancías destinadas a la exportación y las mercancías en tránsito podrían estar sujetas a suspensión de despacho de aduana y, por lo tanto, se incluyen dentro de esta disposición. En cambio, se consideran como mercancías excluidas de la suspensión del despacho de aduana las mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros y que no excedan las cantidades que se benefician de una exoneración de los derechos de aduana y las mercancías destinadas al uso privado y doméstico de la persona que las importe.

El procedimiento para la suspensión del despacho de aduana no se aplica a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento. Como se ha indicado antes, las mercancías destinadas a la exportación que sean falsificadas o sean mercancías pirata que lesionan el derecho de autor están sujetas a los procedimientos de suspensión del despacho.

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 7 (derecho de inspección e información)?

Las disposiciones de la Ley de administración de aduanas e impuestos especiales, Cap. 84, Leyes de la Federación de Nigeria, 1990, están totalmente en consonancia con las obligaciones contraídas en los artículo 51 a 57 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 1994. En virtud de esta reglamentación, la solicitud de suspensión del despacho de aduanas es presentada a las autoridades aduaneras (Contralor General de Aduanas) por el titular del derecho o propietario registrado, que solicitará la retención de las mercancías que considera razonablemente que son mercancías falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. Se abona una tasa para pagar este servicio de vigilancia administrativa durante un mes, y también puede pagarse una tasa para prorrogar el servicio de mes en mes. Además de estas tasas, el solicitante o propietario registrado de la marca de fábrica o de comercio o del dibujo o diseño debe abonar un monto destinado a pagar una compensación en caso de retención ilícita de las mercancías que se importan en el país. Las autoridades aduaneras pueden exigir una garantía para el caso de que el importador reclame esa compensación. El solicitante debe además demostrar que es titular de la marca de fábrica o de comercio o el dibujo o modelo registrado que reivindica y, en caso

necesario, una autorización del titular del derecho o el cesionario para tomar medidas contra la importación de mercancías falsificadas o pirata. Si se considera admisible la solicitud, las autoridades lo notificarán por escrito al solicitante e iniciarán la vigilancia, que durará durante el período solicitado. La solicitud deberá presentarse varios días (10 días) antes de la fecha en que se considere que se van a importar o exportar las presuntas mercancías infractoras.

En virtud de este Reglamento 51, las autoridades aduaneras también tienen la facultad de retener por iniciativa propia, mercancías que sospechen puedan ser falsificadas o pirata. En este caso, se notifica al titular del derecho, que tiene tres días hábiles para presentar una notificación, y las mercancías deberán considerarse como mercancías infractoras y deberán estar sujetas al procedimiento o norma de decomiso.

Si las autoridades aduaneras detienen mercancías con arreglo a estos procedimientos, se informará a la persona que haya presentado la solicitud de que las mercancías están retenidas (o se suspende su derecho a la libre circulación) durante un período de aproximadamente diez (10) días hábiles, durante los cuales tanto el titular del derecho como el importador pueden inspeccionar las mercancías. Si el titular del derecho o su agente autorizado demuestra que las mercancías retenidas son en realidad mercancías infractoras, las autoridades aduaneras decidirán sin demora su confiscación. En el caso de que se impugne esta decisión, las autoridades aduaneras deben iniciar ante el Tribunal Superior Federal un procedimiento de expropiación, cuyo costo correrá a cargo de quien haya solicitado la confiscación. Si se desestima la pretensión de expropiación, las mercancías se despachan a libre práctica. Si se acepta, se destruyen las mercancías y no está autorizada la exportación. Si se demuestra que no se trata de mercancías infractoras, el titular del derecho tendrá que pagar al importador una indemnización por los daños y perjuicios originados por la retención ilícita de las mercancías. Esta indemnización cubre, además de los daños y perjuicios, los gastos del juicio.

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 hay disposiciones en las leyes sobre propiedad intelectual de Nigeria que regulen la duración de los procedimientos. Además de los costos de tramitación y de la garantía frente a la posible pérdida por el importador, tal como se ha indicado en la respuesta a la pregunta 16 *supra*, no hay datos disponibles en que se indique la duración y costos efectivos de los procedimientos.

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?

¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias?

No hay disposiciones que obliguen a las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa. No obstante, cuando tengan sospechas razonables que el importador ha importado mercancías falsificadas o pirata, podrán tomar la iniciativa de retener las mercancías infractoras e informar al propietario registrado para que solicite formalmente a las autoridades aduaneras la suspensión del despacho.

¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?

Hay una disposición especial relativa a la disposición de las autoridades aduaneras frente a cualquier pérdida o daño sufrido como consecuencia de una acción u omisión realizada de buena fe al

llevar a cabo la orden de retención o la suspensión del despacho de las mercancías para libre circulación, como se prevé en la Ley de Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, Cap. 84, de 1990.

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

Las autoridades aduaneras no tienen facultades legales para ordenar la adopción de medidas. Sólo el Tribunal Superior Federal, el Tribunal de Apelación o el Tribunal Supremo de Nigeria tienen facultades para dictar medidas o dar órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, como en los casos de demanda por infracción de las marcas de fábrica o de comercio o atribución engañosa. El Tribunal puede adoptar también medidas cuando se deja sin efecto o se desestima la orden de suspensión del despacho o de retención. Se pagará una garantía monetaria al importador por las pérdidas contraídas como consecuencia de la retención ilegal de sus mercancías.

Procedimientos penales

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

Derecho de autor

Véase la respuesta a la pregunta 1 *supra*. En la Ley sobre el derecho de autor se prevé una excepción a la ley general del derecho común, ya que se prevé expresamente la posibilidad de demandas civiles y penales en forma simultánea.

Propiedad industrial

En Nigeria, los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual son los siguientes:

- los Tribunales Superiores Federales de varias zonas del país son competentes en primera instancia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual;
- los Tribunales de Apelación de varias zonas pueden resolver en los casos de los Tribunales Federales Superiores;
- el Tribunal Superior de Nigeria puede resolver en los casos de apelación de los tribunales de apelación, y su sentencia es definitiva. Los tres tribunales mencionados *supra* tienen competencia en los casos de infracción civil y penal de los derechos de propiedad intelectual en Nigeria. Es importante observar que los tribunales superiores estatales, los tribunales de magistrados, los tribunales zona, los tribunales consuetudinarios de la Sharia no tienen ninguna competencia en los casos relacionados con la infracción del derecho de propiedad intelectual.

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

Derecho de autor

Se prevén procedimientos y sanciones penales en relación con la infracción del derecho de autor cuando una persona realiza con intención dolosa alguna de las siguientes acciones:

- producir o hacer que se produzca, para la venta, alquiler o para fines comerciales, una copia infractora de una obra acogida al derecho de autor;
- importar o hacer que se importe en Nigeria una copia de una obra que, si se hubiera realizado en Nigeria, constituiría una copia infractora;
- producir o hacer que se produzca o tener en propiedad una placa, placa maestra, equipo o aparato para producir copias infractoras de cualquier obra.

Se trata de infracciones primarias y puede argumentarse como defensa válida que la persona acusada no sabía ni tenía ninguna razón para creer que la copia en cuestión era una copia infractora.

En la Ley se prevén además infracciones secundarias, es decir, relativas a las copias ilegítimas. Una persona es culpable de delito si:

- vende o alquila u ofrece o exhibe comercialmente para su venta o arrendamiento una copia infractora de cualquier obra protegida por el derecho de autor;
- distribuye con fines comerciales cualquier copia infractora de una de esas obras;
- tiene en su posesión, para fines que no son exclusivamente privados o domésticos, una copia infractora de una de esas obras, o
- tiene en su posesión, vende, arrienda o distribuye con fines comerciales o expone u ofrece para la venta o alquiler una copia de una obra que, si se hubiera realizado en Nigeria, sería una copia infractora.

En su defensa, el acusado puede tratar de convencer al tribunal de que no sabía, ni tenía ninguna razón para saber que se trataba de una copia infractora de la obra en cuestión.

Además, en la Ley se prevé la responsabilidad penal contra toda persona que venda, arriende, ofrezca a la venta, alquile o tenga en su posesión una obra que incumpla la prescripción sobre el uso de dispositivos. De la misma manera, es un delito hacer trato sobre máquinas u otros aparatos destinados a la producción de un dispositivo antipirata.

Hay también disposiciones sobre la infracción penal de los derechos de los intérpretes o ejecutantes, la explotación autorizada de manifestaciones folclóricas, la inexistencia de registro de productores o la inclusión de falsas entradas en el mismo o la presentación, a sabiendas, de información falsa en la ejecución de las disposiciones de la Ley sobre la inspección y el embargo (Anton Piller).

Propiedad industrial

La Ley sobre marcas de mercancías, Cap. 223, Leyes de la Federación de Nigeria, 1990, es una Ley relativa a las marcas fraudulentas en las mercancías. Esta Ley se refiere a los delitos derivados de infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Los Tribunales Superiores y Tribunales de Magistrados de los Estados son competentes para examinar los delitos derivados de infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

En los artículos 2 y 3 de esta Ley sobre Marcas de Mercancías, Cap. 223, recogidas a continuación, se enumeran los delitos y las sanciones impuestas por los tribunales.

"Artículo 2 1) - En esta Ley, a no ser que el contexto exija lo contrario "falsa descripción comercial significa una descripción que sea falsa o pueda inducir a error en un sentido importante en cuanto a las mercancías a que se aplica, e incluye toda alteración de una descripción comercial sea mediante adición, imposición u otro medio cuando dicha alteración haga que la descripción sea falsa o induzca a error en un aspecto importante; el hecho de que una descripción comercial sea una marca de fábrica o de comercio, o parte de ella, no impedirá que dicha descripción sea una descripción comercial falsa de acuerdo con el significado de la presente Ley;"

Artículo 3 1) - Delitos en materia de marcas de fábrica o de comercio y descripciones comerciales.

- "a) Toda persona que falsifique una marca de fábrica o de comercio, o
- b) Aplique fraudulentamente a las mercancías una marca de fábrica o de comercio o una marca cualquiera tan semejante a una marca de fábrica o de comercio que pueda considerarse engañosa, o
- c) Haga, coloque o tenga en su posesión un troquel, bloque, máquina u otro instrumento de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, utilizado con tal fin, o
- d) Haya apuesto una falsa descripción comercial a las mercancías, o
- e) Haga que se realice alguna de las acciones mencionadas en este artículo, incurrirá en delito, con sujeción a las disposiciones de esta Ley y si no demuestra que actuó sin intención de defraudar."

Venta de mercancías a las que se hayan apuesto marcas de fábrica o de comercio o descripciones falsas

- 2) Toda persona que venda o exponga, o tenga en posesión, para la venta o cualquier finalidad comercial o la manufactura de mercancías u objetos a los que se ponga una marca de fábrica o de comercio o una descripción comercial falsa o a las que se ponga una marca de fábrica o de comercio o una marca tan semejante a una marca de fábrica o de comercio que pueda considerarse engañosa, incurrirá en delito contra esta Ley, a no ser que demuestre:
 - a) que, a pesar de haber tomado todas las precauciones razonables para no cometer un delito contra esta Ley, en el momento de comisión del presunto delito no tenía ninguna razón para sospechar de la autenticidad de la marca comercial ni de la descripción comercial y que, a requerimiento de la parte acusadora, facilite toda la información que posea sobre las personas que le han entregado las mercancías, o
 - b) ha obrado de buena fe, incurrirá en delito contra esta Ley.
- 3) Toda persona que incurra en un delito contra esta Ley podrá ser condenada:
 - a) si la condena es ante un Tribunal Superior, a prisión de dos años, o a una multa, o a ambas penas;
 - b) si la condena es ante un magistrado, a prisión por un período de seis meses, o a una multa de 100 naira;

- c) en cualquier caso, al secuestro de todos los bienes muebles, artículos, instrumentos u objetos por medio de los cuales o en relación con los cuales se haya cometido el delito.

Falsificación de marcas de fábrica o de comercio

- 4. Se considerará que una persona ha falsificado una marca de fábrica o de comercio cuando:
 - a) sin consentimiento del propietario de la marca de fábrica o de comercio, haga dicha marca de fábrica o de comercio una marca tan semejante que pueda inducir a engaño, o
 - b) falsifique una marca de fábrica o de comercio auténtica, bien mediante alteración, adición, supresión u otro medio, y toda marca de fábrica o de comercio o marca así fabricada o falsificada se considerará en esta Ley como marca de fábrica o de comercio falsificada.

Se establece que, en toda demanda por falsificación de una marca de fábrica o de comercio, la carga de probar el consentimiento del propietario recaerá sobre el demandado.

Artículo 11 2) - Embargo de las mercancías infractoras en ausencia de los demandados que podrían ser condenados si se diera con su paradero.

- 3) Enajenación de las mercancías confiscadas: las mercancías podrán ser destruidas o colocadas en la forma en que el tribunal pueda indicar.

Costo de la defensa o la acusación

Artículo 12 - En los enjuiciamientos emprendidos en virtud de la presente Ley, el tribunal podrá ordenar que la acusación pague los costos al demandado o que el demandado pague a la acusación, teniendo en cuenta la información facilitada por el demandado y la acusación, respectivamente, y el comportamiento de ambos.

El delito de infracción del derecho de autor es punible en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 1) de la Ley sobre el derecho de autor, Cap. 68, Leyes de la Federación de Nigeria, 1990. En virtud de esas disposiciones, se puede incurrir en un delito penal con arreglo a esas disposiciones generalmente en las mismas circunstancias que dan lugar a que un acto de infracción del derecho de autor sea objeto de un procedimiento civil, siempre que la obra objeto de la reclamación sea una obra respecto de la cual el demandado sepa o tiene motivos para creer que se trata de una copia infractora del derecho de autor. Igualmente, constituye delito producir o estar en posesión de un artículo diseñado o adaptado específicamente para fabricar copias de una obra particular protegida por el derecho de autor, o interpretar, ejecutar o presentar en público una obra literaria, dramática o musical, una grabación sonora o una película.

- 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?**

Derecho de autor

Las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales en caso de infracciones de los derechos de autor clasificadas como delitos penales son la policía, a través de la Oficina del Fiscal Federal General, y la Comisión de Derechos de Autor de Nigeria. Los procedimientos pueden iniciarse a instancias de un demandante o de las autoridades competentes por propia iniciativa.

Propiedad industrial

- En el caso de infracciones de marcas de fábrica o de comercio clasificadas como delitos penales en virtud de la Ley sobre marcas de mercancías, Cap. 223, Leyes de la Federación de Nigeria, 1990 (examinada en la respuesta a la pregunta 21 *supra*) las autoridades públicas con competencia para iniciar los procedimientos penales son las siguientes:
 - Los fiscales de las Autoridades Aduaneras y de Derechos de Consumo inician los procedimientos derivados de la suspensión del despacho de aduana cuyo resultado fue la confiscación de mercancías falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor importadas por los importadores infractores. El importador/demandando debe sufragar el costo de los procedimientos si es declarado culpable del delito.
 - Los fiscales de la policía nigeriana inician los procedimientos penales derivados de la falsificación de marcas de fábrica o de comercio tanto en los tribunales superiores estatales como en los tribunales de magistrados. Las personas interesadas pueden remitir las cuestiones relacionadas con la infracción penal al fiscal de la policía.
 - Los fiscales del Ministerio Federal de Justicia representantes del Fiscal General de la Federación y el Ministro de Justicia inician los casos de grandes embargos remitidos a él tras solicitar información sobre el tribunal competente, los cargos adecuados y la suficiencia de las pruebas. Es importante señalar que el Tribunal Superior Federal tiene competencia original para ocuparse de los delitos civiles y penales derivados de la infracción del derecho de propiedad intelectual y de los casos de atribución engañosa de marcas de fábrica o de comercio no registradas en virtud del derecho común. Los tribunales superiores estatales y los tribunales de magistrados no tienen jurisdicción para ocuparse de los casos civiles relacionados con la infracción de los derechos de propiedad intelectual en Nigeria.
- La acusación con respecto de los delitos penales derivados de la Ley sobre marcas de mercancías, Cap. 223, no se realiza por iniciativa de las mencionadas autoridades gubernamentales sino en respuesta a denuncias del propietario registrado o de un titular de marcas de fábrica o de comercio no registradas notoriamente conocidas.

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

Derecho de autor

La Ley autoriza a un particular interesado a entablar procedimientos penales privados si puede demostrar que el Fiscal federal o la autoridad competente se ha negado a formular una acusación.

Propiedad industrial

- Propietario de las marcas de fábrica o de comercio registradas;
- titulares de marcas de fábrica o de comercio o dibujos o modelos no registrados (en virtud del derecho común), en el caso de presentación engañosa;
- cesionario de una marca de fábrica o de comercio o un dibujo o modelo industrial;
- usuario registrado, con autorización del propietario registrado o del usuario registrado únicamente cuando el propietario registrado se abstiene de proceder;
- persona jurídica;
- persona interesada que tenga un vínculo o relación con la marca infractora del demandado o importador (véase el artículo 20 de la Ley de marcas de fábrica o de comercio, 1990, Cap. 436).

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

- **prisión;**
- **sanciones pecuniarias;**
- **confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Derecho de autor

Sanciones y otras medidas:

- Infracción primaria, es decir, producción, importación o posesión de materiales para hacer copias infractoras de la obra:

multa no superior a 1.000 naira por copia efectuada en contravención y/o prisión por un período no superior a cinco (5) años.
- Infracción secundaria, es decir, venta, ofrecimiento para la venta, distribución, posesión para fines comerciales de una copia infractora de la obra:

pena de 100 naira por copia efectuada en contravención y/o prisión por un período no superior a dos (2) años.

- Distribución pública mediante arrendamiento, alquiler, préstamo, etc.:
multa de 100 naira por copia efectuada y/o prisión por un período de seis meses.
- Delitos relacionados con las medidas con las mercancías pirata:
Multa no superior a 50.000 naira, prisión por un período no superior a cinco (5) años, o ambas penas.
- Realización de falsas entradas en el registro:
Multa no superior a 10.000 naira.
- Realización de falsas entradas a raíz de una Orden *Anton Piller*
Multa de 1.000 naira.
- Infracción de los derechos de intérpretes y ejecutantes:
en caso de un particular, multa no superior a 10.000 naira;
en caso de una persona jurídica, multa de 50.000 naira;
en todos los demás casos, multa de 100 naira por cada copia efectuada en contravención o prisión por un período de 12 meses, o ambas penas.
El tribunal ante el que se presente un delito en el marco de este artículo ordenará que la grabación o cualquier parte de la misma se entregue al intérprete o ejecutante.
- Infracción de las expresiones folclóricas:
en el caso de una persona física, multa no superior a 100.000 naira o prisión por un período de 12 meses o ambas penas, y
en el caso de una persona jurídica, multa de 500.000 naira.
El tribunal encargado de juzgar un delito en virtud de este artículo podrá ordenar que el artículo infractor se entregue a la Comisión.
- Obstrucción de un inspector encargado del derecho de autor en el desempeño de sus funciones:
multa no superior a 500 naira o prisión por un período no superior a tres meses, o ambas penas.
- Desempeño de las funciones de una sociedad de cobranza sin aprobación de la Comisión:
multa de 1.000 naira en la primera condena y, posteriormente, multa de 2.000 naira o prisión por un período no superior a seis meses, o ambas penas.
Cuando la contravención sea realizada por una persona jurídica, será culpable de delito y podrá ser condenada a una multa de 10.000 naira en la primera condena y de 2.000 naira por cada día en que continúe el delito.

- Conviene señalar que cuando una empresa jurídica comete un delito en virtud de esta Ley, dicha persona jurídica y todas las personas que en el momento de cometerse el delito estaban encargadas o eran responsables de las actividades de la persona física se consideran como culpables de dicho delito y podrán ser demandadas y sancionadas en consecuencia. Ello no significa que pueda ser objeto de sanción cualquier persona, si demuestra que no tenía conocimiento del delito y que hizo cuanto estaba de su mano para evitar la comisión de tal delito. Además, cuando una persona jurídica comete un delito en virtud de la Ley y se demuestra que el delito se cometió con consentimiento o connivencia de un director, administrador, secretario, u otro cargo de la empresa física, dicho director, administrador, secretario o cargo será considerado también culpable de dicho delito y podrá ser demandado y sancionado como corresponda. A estos efectos, en el término "empresa jurídica" se incluyen las empresas o asociaciones de personas, y en el término "director" de una empresa se incluyen los socios de la misma.

- Cuando un artículo ha sido incautado por un funcionario de policía o por un funcionario autorizado en relación con un delito presunto, un tribunal podrá, previa solicitud del fiscal general de la federación o del titular del derecho de autor en relación con el cual se sospecha que se ha cometido el delito, ordenar que el artículo se destruya o entregue al titular del derecho de autor o se le dé el destino que el tribunal considere oportuno, a pesar de que no se haya acusado a ninguna persona del presunto delito.

Propiedad industrial

Véase la respuesta a la pregunta 21 *supra*.

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.

En la Constitución hay disposiciones de salvaguardia que exigen que el tribunal tramite los casos sin demora y garantice un juicio justo.

No se dispone de datos sobre la duración real de los procedimientos y sus costos.

Véase también la respuesta a la pregunta 17 *supra*.
