

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

Respuestas de Nueva Zelanda

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos civiles

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

- Tribunal de Distrito (District Court): Se trata de tribunales de primera instancia que tienen amplia competencia en asuntos civiles y penales.
- Tribunal Superior (High Court): Tiene competencia en casos de delitos graves, asuntos civiles de mayor importancia, apelaciones de las sentencias de tribunales inferiores, y revisiones de los actos administrativos.
- Tribunal de Apelación: Su principal función es resolver las apelaciones ordinarias de las decisiones del Tribunal Superior. Algunas otras actuaciones iniciadas ante los tribunales inferiores pueden ser trasladadas al Tribunal de Apelación por orden del Tribunal Superior. En ciertos casos el Tribunal de Apelación también tiene competencias originales.
- Comisión Judicial del Consejo Privado: Es el tribunal de apelación en última instancia de Nueva Zelanda. Pueden presentarse apelaciones ante el Consejo Privado con la autorización del Tribunal de Apelación o mediante autorización especial del propio Consejo Privado. La ley concede automáticamente autorización para presentar recurso contra toda sentencia definitiva del Tribunal de Apelación, cuando el caso objeto de controversia entraña un valor de 5.000 dólares como mínimo, o se refiere directa o indirectamente a alguna demanda relacionada con la propiedad o un derecho civil que rebase la cuantía mencionada. El Consejo Privado tiene facultades discrecionales respecto de la concesión de una autorización especial para apelar en casos penales. Habitualmente no se concede esa autorización en el caso de apelaciones penales.

Cabe señalar que se ha sometido al Parlamento de Nueva Zelanda un proyecto de ley que suprimirá el derecho a presentar apelación ante el Consejo Privado.

---

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

**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?**

Por regla general, las personas que están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual son las que tienen un interés directo, por ejemplo, el titular registrado del derecho o un licenciataria en el caso de patentes, marcas de fábrica o de comercio y dibujos y modelos industriales, o bien el titular del derecho de propiedad intelectual en el caso de un derecho de autor. También pueden estar legitimadas otras partes, por ejemplo, un usuario registrado de una marca de fábrica o de comercio o un licenciataria exclusivo en el caso de un derecho de autor.

Respecto de las indicaciones geográficas, en la Ley sobre Prácticas Comerciales Leales de 1986 (que prevé la adopción de medidas para obtener la observancia de las indicaciones geográficas) no se estipula específicamente que la persona que inicie la acción sea una "parte interesada". De la jurisprudencia se deduce que, cuando se promueve una acción en virtud de la Ley sobre Prácticas Comerciales Leales, los tribunales adoptan un criterio liberal con respecto a las personas autorizadas para iniciarla.

Los particulares pueden representarse a sí mismos o ser representados por un abogado. Las personas jurídicas están representadas por un abogado.

No hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal.

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

Los tribunales pueden ordenar a una parte que aporte pruebas que estén bajo su control dictando la orden de "poner de manifiesto" las pruebas (discovery). En respuesta a la orden, la parte contraria debe presentar al demandante una lista en la que se enumeren con detalle los documentos que se retienen, los documentos que ya no se retienen y otros documentos pertinentes de los que tenga conocimiento la parte.

La orden de poner de manifiesto las pruebas puede ser de carácter general, referirse a cuestiones específicas o estipular que se presenten ante el tribunal documentos u objetos.

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

Los tribunales pueden proteger la información confidencial de dos formas:

- una parte que presenta información en el marco de la obligación de poner de manifiesto las pruebas puede alegar la existencia de una comunicación privilegiada. Hay algunos motivos por los que se puede alegar la existencia de una comunicación privilegiada, por ejemplo, en caso de que la información incluya comunicaciones entre cliente y abogado (secreto profesional de la abogacía);
- un tribunal puede dictar órdenes de confidencialidad respecto de determinada información, por ejemplo, para impedir que se divulgue el contenido de un documento o para autorizar que la información sea examinada sólo por ciertas personas de la otra parte en el procedimiento, por ejemplo, asesores jurídicos, expertos técnicos.

**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.**

**I. MANDAMIENTOS JUDICIALES**

Los tribunales tienen amplias facultades respecto de los mandamientos judiciales. Pueden dictarse tanto mandamientos cautelares (provisionales) como mandamientos permanentes. Los tribunales pueden dictar mandamientos judiciales en virtud de sus propias facultades o en virtud de prescripciones legales al respecto. Los mandamientos pueden adoptar la forma de una obligación (que exige a una parte que actúe de determinada manera) o de una prohibición (que impide a una parte que actúe de determinada manera).

En lo que respecta a los mandamientos judiciales cautelares cabe señalar las siguientes cuestiones:

- Tienen tan sólo carácter provisional. Cuando un caso se somete a una audiencia de fondo, por regla general sólo tienen vigor hasta que se dicta sentencia.
- Pueden obtenerse a petición de parte interesada, es decir, *ex parte*, o, cuando han intervenido ambas partes, entre partes.
- El hecho de que se dicte, o no, un mandamiento judicial cautelar depende de principios generalmente aceptados. Básicamente, el tribunal examina:
  - si el asunto que hay que juzgar es grave;
  - cuando se trate de un asunto grave, si un pago en concepto de daños y perjuicios compensará al demandante en caso de que no se dicte un mandamiento judicial cautelar;
  - cuando se dicte un mandamiento judicial, si el demandante puede asumir el compromiso de pagar daños y perjuicios al demandado en caso de que la demanda judicial presentada por el demandante no obtenga resultados satisfactorios; y
  - cuando haya razones de igual peso por una y otra parte, si es conveniente dictar el mandamiento judicial cautelar.
- Una forma especial de mandamiento judicial cautelar es el interdicto *Mareva* (así denominado debido al caso inglés en el que se utilizó por primera vez). Fundamentalmente, un mandamiento de ese tipo se dicta para proteger los bienes

relacionados con un caso. Para que se dicte tal mandamiento deben cumplirse ciertas formalidades.

Las prescripciones y limitaciones legales respecto de los mandamientos judiciales relativos a infracciones de derechos de la propiedad intelectual figuran en la Ley de Patentes de 1953, en la Ley sobre Prácticas Comerciales Leales de 1986 (con respecto a las marcas de fábrica o de comercio y a las indicaciones geográficas), en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1953, en la Ley de Derecho de Autor de 1994 y en la Ley de Esquemas de Trazado de 1994.

## II. ÓRDENES DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Las órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios incluyen la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados. Las facultades para dictar órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios son muy amplias.

En casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual existen prescripciones legales específicas sobre el resarcimiento de daños y perjuicios (y reparación por concepto de beneficios) respecto del derecho de autor, los esquemas de trazado, las patentes y las marcas de fábrica o de comercio.

Los tribunales están facultados para adjudicar a la parte que ha ganado el proceso los costos, que puede cubrir los gastos legales.

## III. DESTRUCCIÓN

Existen disposiciones para que los tribunales ordenen la destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras en relación con las marcas de fábrica o de comercio y las obras amparadas por el derecho de autor (incluidas las infracciones de los derechos de intérpretes o ejecutantes).

## IV. OTRAS MEDIDAS

En lo que respecta al derecho de autor, un tribunal puede, a petición del titular del derecho, ordenar a la persona que posee, o tiene bajo su custodia o control una copia infractora o un objeto diseñado o adaptado para la fabricación de copias infractoras, que entregue la copia o el objeto infractor. El tribunal puede dictar esta orden *ex parte* cuando la notificación previa podría causar demoras indebidas.

**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?**

En virtud de sus facultades inherentes, los tribunales pueden 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.

**7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medidas son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?**

Los demandados pueden recibir una indemnización por daños y perjuicios o una compensación.

Los jueces no son responsables de las actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

En lo que respecta a las obras que lesionan un derecho de autor o a las mercancías que infringen los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio, sólo pueden adoptarse medidas de impugnación contra la Administración de Aduanas de Nueva Zelanda en caso de que no se haya actuado con buena fe.

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

La duración y el costo de los procedimientos varía según los casos. Los factores que pueden influir en la duración y el costo son el número de partes interesadas, la complejidad de los procedimientos y la ubicación geográfica de los mismos. No se dispone de datos específicos sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

Cabe señalar que una demanda *ex parte* puede atenderse y concederse con gran rapidez.

b) Procedimientos y remedios administrativos

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

No existen disposiciones relativas a las decisiones administrativas referentes al fondo de un caso de infracción de DPI.

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.**

Entre los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales cabe citar los mandamientos judiciales cautelares, los interdictos *Mareva* y las órdenes *Anton Piller*.

Los mandamientos judiciales cautelares y los interdictos *Mareva* se exponen *supra* en las observaciones relativas a la pregunta 5.

Las órdenes *Anton Piller* reciben este nombre a raíz del caso en que se utilizaron por primera vez en Inglaterra en 1976. Básicamente, una orden *Anton Piller* se dicta *ex parte* y tiene por objeto permitir que el demandante pueda entrar y buscar en los locales del demandado para recuperar artículos y documentos infractores antes de que sean destruidos.

Antes de dictar una orden, el tribunal tendrá que examinar si el demandante tiene razones fundadas para creer que se apartarán o destruirán pruebas con el consiguiente perjuicio para él. El tribunal está facultado para proteger los intereses del demandado, por ejemplo, exigiendo que el demandante se comprometa a pagar daños y perjuicios.

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

Las circunstancias en que puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte* (*ex parte*) se exponen *supra* en las observaciones relativas a las preguntas 5 y 10.

**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.**

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, se exponen *supra* en las observaciones relativas a las preguntas 5 y 10.

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

Véanse las observaciones relativas a la pregunta 8 *supra*.

b) Medidas administrativas

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

La única entidad que puede iniciar la adopción de medidas provisionales administrativas es la Administración de Aduanas de Nueva Zelanda. Las situaciones en las que interviene la Administración se examinan más adelante en las respuestas a las preguntas 15 a 19.

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 distintos 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?**

La Administración de Aduanas aplica una amplia gama de prohibiciones y restricciones de las importaciones en nombre de los departamentos y organismos del Gobierno a los que incumbe la responsabilidad de la política de realización de controles. Esas prohibiciones y restricciones de las importaciones están relacionadas con la observancia de:

- prescripciones en materia de cuarentena;
- prescripciones en materia de seguridad pública, por ejemplo, respecto de las armas de fuego, el material cuestionable y los explosivos;

- prescripciones relativas a la seguridad del consumidor, por ejemplo, en el caso de mercancías que no cumplen los requisitos de seguridad; y
- obligaciones internacionales dimanantes, por ejemplo, del Convenio de Basilea.

Estas prohibiciones y restricciones de las importaciones no están relacionadas con la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Sólo es posible solicitar la suspensión del despacho para libre circulación respecto de las mercancías que entrañen infracciones de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC.

Quedan excluidas de la aplicación de esos procedimientos:

- Las importaciones *de minimis* y las mercancías importadas destinadas al uso privado y doméstico.

La Ley de Derecho de Autor y la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio prevén que las disposiciones relativas a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, y a las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, no se apliquen a las mercancías importadas destinadas al uso privado y doméstico.

- Las mercancías exportadas de Nueva Zelanda.

No existen controles respecto de la exportación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o de mercancías pirata que lesionan el derecho de autor procedentes de Nueva Zelanda.

- Las obras amparadas por un derecho de autor en tránsito hacia un país distinto de Nueva Zelanda.

El procedimiento no es aplicable a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento (la importación de tales mercancías en Nueva Zelanda se denomina importación paralela). No obstante, cabe señalar que el titular de un derecho de autor puede enviar un aviso por escrito a la Administración de Aduanas en el que figure una lista de las copias infractoras que van a importarse y solicitar que se le informe cuando se tenga conocimiento de que alguna de las mercancías enumeradas va a importarse a Nueva Zelanda o cuando esas copias estén en poder de la Administración o en algún momento pasen a estar bajo su control. El titular de un derecho de autor debe presentar el aviso en la forma prescrita y abonar una tasa.

**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 descripciones 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)?**

A continuación se exponen los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías por la Administración de Aduanas.

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras (artículo 51)

La Administración de Aduanas puede suspender el despacho para libre circulación de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor cuando el titular del derecho ha presentado un aviso en el que solicita que se retengan todas las copias pirata o falsificadas que estén, o puedan estar en algún momento, bajo el control de la Administración.

Demanda (artículo 52)

En los avisos mencionados *supra* el titular debe especificar la propiedad de las obras amparadas por el derecho de autor o de una marca de fábrica o de comercio registrada en Nueva Zelandia. Los reglamentos elaborados en virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1953 y la Ley de Derecho de Autor de 1994 disponen que deben aportarse pruebas para demostrar que se es titular del derecho de propiedad: toda persona que presente un aviso de conformidad con el artículo 54B de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1953 y el artículo 136 de la Ley de Derecho de Autor de 1994 debe aportar pruebas a la Administración de Aduanas para respaldar la alegación de que las mercancías infringen el derecho de marca de fábrica o de comercio o el derecho de autor; la Administración puede estipular que esas pruebas se entreguen al presentar el aviso o en cualquier fecha posterior.

Los datos que figuran en los avisos, así como cualquier prueba adicional que la Administración de Aduanas pueda solicitar, garantizan que las autoridades aduaneras puedan disponer de suficiente información para identificar las mercancías infractoras en el momento de la importación.

El plazo de validez de los avisos es como máximo de cinco años, contados a partir de la fecha de su presentación.

- En el caso de las marcas de fábrica o de comercio, si el registro de la marca de fábrica o de comercio a la que se refiere el aviso expira en el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de su presentación, éste sólo tiene validez durante el período en que esté vigente el registro.
- En el caso de los derechos de autor, si el derecho en el que se ampara la obra a la que se refiere el aviso expira en el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de su presentación, éste sólo tiene validez durante el período en que esté protegido el derecho de autor.

Fianza o garantía equivalente (artículo 53)

Los reglamentos elaborados en virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1953 y de la Ley de Derecho de Autor de 1994 disponen que se otorgue una fianza o indemnización respecto de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. Por tanto:

- Toda persona que presente un aviso de conformidad con la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1953 y con la Ley de Derecho de Autor de 1994, en relación con mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, deberá aportar una fianza o una indemnización, o ambas cosas, a las personas que determine la Administración de Aduanas quien también determinará la cuantía y las condiciones al respecto.



- La Administración de Aduanas puede disponer que la fianza o la indemnización, o ambas cosas, se aporten en el momento de presentar el aviso o en cualquier fecha posterior.
- Toda persona a la que se haya de liberar o se haya liberado una mercancía que estaba retenida de conformidad con la legislación debe aportar una fianza o una indemnización, o ambas cosas, a las personas que determine la Administración de Aduanas, quien también determinará la cuantía y las condiciones al respecto.

La Administración de Aduanas ha dispuesto que las personas que presenten avisos de conformidad con la legislación mencionada *supra* deben entregar:

- una fianza de 5.000 dólares, que se ingresa en la cuenta de depósito de la Administración de Aduanas (esta cantidad puede ser inferior o superior cuando se estime necesario); y
- un formulario de indemnización cumplimentado.

Ello otorga a la Administración de Aduanas protección contra las medidas que se adopten en el marco de un aviso e impiden que los titulares de los derechos puedan hacer un uso abusivo de las disposiciones legislativas.

#### Duración de la suspensión (artículo 55)

La Administración de Aduanas sólo puede hacer cumplir las disposiciones de observancia en la frontera previstas en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y la Ley de Derecho de Autor cuando:

- la Administración ha aceptado un aviso; y
- las mercancías han sido importadas y están bajo el control de la Administración.

En esos casos, la Administración de Aduanas puede realizar cualquier investigación para determinar si las mercancías entrañan, o no, una infracción de la marca de fábrica o de comercio o del derecho de autor de los legítimos titulares.

Al realizar esta investigación, la Administración de Aduanas puede obligar al titular del derecho, o a cualquier persona que tenga un interés en las mercancías, a que facilite toda la información que pueda especificar la Administración para determinar si las mercancías entrañan, o no, una infracción de la marca de fábrica o de comercio o del derecho de autor de los legítimos titulares. Esta información debe presentarse a la Administración en el plazo de 10 días hábiles.

A continuación, la Administración de Aduanas está obligada, en un plazo razonable, a formular una determinación respecto de si considera, o no, que las mercancías entrañan una infracción de un derecho relativo a una marca de fábrica o de comercio de un derecho de autor registrado. Acto seguido, la determinación deberá darse a conocer al titular del derecho y a cualquier otra persona que tenga un interés en las mercancías, mediante notificación por escrito en la que se comuniquen los resultados de la investigación realizada por la Administración.

Las mercancías que la Administración de Aduanas determine que quedan abarcadas por un aviso e infringen un derecho de autor o un derecho relativo a una marca de fábrica o de comercio, pueden retenerse (pero no confiscarse) durante 10 días hábiles. Si, durante este período de retención, la Administración no ha sido informada de que una persona distinta del importador o el consignatario ha iniciado un procedimiento ante los tribunales para establecer que las mercancías infringen sus derechos, las mercancías se entregarán al importador.

Durante este período de retención, toda persona que tenga un interés en las mercancías, por ejemplo un importador, puede solicitar al tribunal que dicte una orden para que:

- se anule el aviso; o
- se dé despacho a las mercancías; o
- se declare que no se trata de mercancías falsificadas o mercancías pirata y no quedan abarcadas por el aviso.

La Administración de Aduanas dispondrá de las mercancías de conformidad con la decisión del Tribunal.

Si se solicita a la Administración de Aduanas, el plazo de retención de 10 días hábiles podrá ser prorrogado a 20 días hábiles.

En el caso de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, el importador o consignatario, mediante notificación por escrito a la Administración de Aduanas, puede aceptar que las mercancías sean decomisadas en beneficio de la Corona.

#### Indemnización al importador y al propietario de las mercancías (artículo 56)

Cuando el Tribunal decide que las mercancías no llevan un signo falsificado o no son mercancías pirata, puede ordenar a cualquier persona que sea parte en el procedimiento que abone una compensación al importador, al consignatario o al propietario de las mercancías.

#### Derecho de inspección e información (artículo 57)

La Administración de Aduanas puede autorizar a cualquier persona que tenga un interés en las mercancías sujetas a investigación en aduanas, o sujetas a un procedimiento judicial, a que las inspeccione. Previa aprobación de la Administración, es posible obtener una muestra de las mercancías para su inspección.

**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 disposiciones sobre la observancia de las medidas en frontera tan sólo han estado en vigor desde el 1º de enero de 1995.

Hasta la fecha sólo se ha registrado un caso en que el titular del derecho haya iniciado procedimientos ante los tribunales contra la importación de mercancías infractoras. Dado que este caso no ha concluido, la Administración de Aduanas no está en condiciones de formular ninguna observación sobre la duración de los procedimientos y su costo.

En la respuesta a la pregunta 16 *supra* se indica el período de validez de las decisiones relativas a la suspensión del despacho para libre circulación de las mercancías.

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

En determinadas circunstancias las autoridades aduaneras pueden actuar de oficio, de conformidad con la Orden de la Administración de Aduanas sobre la prohibición de las importaciones (designaciones comerciales) de 1991. Esta Orden prohíbe la importación de:

"3. Todas las mercancías en las que figure, o las que se haya adjuntado por cualquier medio, una declaración o indicación, incluso en forma de palabras, números, marcas, imágenes o símbolos, o una combinación de esos elementos, que sea incorrecta o engañosa respecto de-

- a) el tipo o la norma, calidad, clasificación, cantidad, composición, estilo, modelo particulares, la historia particular, o el uso anterior particular de las mercancías; o"

"4. Todas las mercancías a las que se haya aplicado sobre el embalaje, cobertura, etiqueta, envoltura, rótulo, bobina, o sobre cualquier otra cosa dentro de la cual, o con la cual, se suministren las mercancías, una declaración o indicación, incluso en forma de palabras, números, marcas, imágenes o símbolos o de una combinación de esos elementos, que sea incorrecta o engañosa respecto de-

- a) el tipo o la norma, calidad, clasificación, cantidad, composición, estilo, modelo particulares, la historia particular, o el uso anterior particular de las mercancías; o"

Se ha sugerido que el uso ilícito de una marca de fábrica o de comercio podría considerarse una indicación de que el producto falsificado se ajusta a las normas o a la calidad del producto auténtico.

Cuando es posible establecer que la utilización de la marca de fábrica o de comercio implica unas normas o una calidad determinadas, las mercancías pueden quedar abarcadas por la orden de prohibición mencionada *supra*. En esos casos, las mercancías pueden ser confiscadas de conformidad con la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1996.

Cabe señalar que la Orden no se ha utilizado de este modo ante los tribunales, por lo que no existe experiencia al respecto.

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

La Administración de Aduanas no está facultada para ordenar la adopción de medidas respecto de la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. No obstante, un tribunal puede ordenar que las mercancías sean:

- confiscadas en beneficio del demandante; o
- destruidas; o
- tratadas del modo que el tribunal estime conveniente.

Para decidir cuál de esas medidas debe ordenar, un tribunal debe tomar en consideración:

- La posibilidad de recurrir a otras medidas para compensar adecuadamente al titular del derecho de propiedad intelectual.
- La necesidad de garantizar que no se disponga de las mercancías infractoras de forma que afecte ya desfavorablemente al demandante.

El tribunal está también facultado para:

- Ordenar que las mercancías se vendan y los beneficios obtenidos se dividan, cuando hay más de una persona interesada en una mercancía.

- Ordenar que se pague una compensación al importador, al consignatario o al propietario de las mercancías, cuando el tribunal decide que no ha habido infracción.

### Procedimientos penales

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

Los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual son el Tribunal de Distrito, el Tribunal Superior y, en el caso de determinadas apelaciones, el Tribunal de Apelación (para más detalles, véanse las observaciones relativas a la pregunta 1).

#### **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?**

Las infracciones de derechos de propiedad intelectual respecto de las cuales se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales se exponen más adelante en la respuesta a la pregunta 24.

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

A continuación se indican las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales:

- La Comisión de Comercio, en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio falsificadas, o fraudulentamente aplicadas o utilizadas.
- La Policía de Nueva Zelanda, en lo que respecta a las infracciones del derecho de autor.

Tanto la Comisión de Comercio como la Policía de Nueva Zelanda están facultadas para actuar por propia iniciativa y/o a raíz de reclamaciones.

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

Los particulares pueden entablar procedimientos penales, aunque una acción de ese tipo no es frecuente. Es más probable que una acción de ese tipo la inicie una parte que tenga interés en el asunto, cuando, por algún motivo, las autoridades han decidido no aceptar el caso, por ejemplo, porque no están convencidas de que sea probable que las pruebas permitan pronunciar una sentencia condenatoria.

#### **24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las funciones 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 correctivas.**

A continuación se indican las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse en relación con las infracciones de los derechos de propiedad intelectual:

- Prisión

Puede imponerse una pena máxima de prisión de tres meses en el caso de delitos cometidos en relación con infracciones de obras amparadas por el derecho de autor, incluidas las grabaciones ilícitas, y en el caso de que se fabrique o se esté en posesión de un objeto del que se tenga conocimiento que se utiliza para elaborar copias infractoras de una obra amparada por el derecho de autor. Cuando un persona jurídica comete un delito en relación con un objeto, cada uno de los directores y cada una de las personas relacionadas con la administración de la persona jurídica se consideran culpables.

- Sanciones pecuniarias

En lo que respecta a las infracciones del derecho de autor, incluidas las grabaciones ilícitas, pueden imponerse multas por un importe máximo de 50.000 dólares por cada delito.

En lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio falsificadas, o fraudulentamente aplicadas o utilizadas, las multas en caso de delito pueden oscilar como máximo entre 30.000 dólares en el caso de un particular, y 100.000 dólares en el caso de una persona jurídica (esas cifras máximas se aplican también acumulativamente cuando se cometen varios delitos simultáneamente).

- Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción

En lo que respecta tanto a las obras que lesionan un derecho de autor como a las marcas de fábrica y de comercio falsificadas, o fraudulentamente aplicadas o utilizadas, un tribunal puede ordenar la confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías, o disponer de las mercancías en la forma que considere conveniente.

- Otras medidas correctivas

Otras de las medidas correctivas a las que puede recurrir un tribunal son los mandamientos judiciales, tanto en casos relacionados con el derecho de autor como en casos relacionados con marcas de fábrica o de comercio.

En los casos relacionados con marcas de fábrica y de comercio, un tribunal puede imponer asimismo otras medidas, por ejemplo, la anulación o la modificación de un contrato o acuerdo, el reembolso del dinero o la devolución de las mercancías.

Véanse asimismo las observaciones relativas a la pregunta 5 en lo que respecta a la destrucción o a otro tipo de colocación de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción.

**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.**

Véanse las observaciones relativas a la pregunta 8 *supra*.

Otras cuestiones

Se adjunta a la presente un cuadro sobre el régimen neozelandés de protección del derecho de autor. Este cuadro se incluye en respuesta a una pregunta recibida por Nueva Zelanda en el marco de la revisión de la legislación en materia del derecho de autor en julio de 1996.

En el cuadro adjunto se indican las medidas correctivas y civiles que pueden imponerse en Nueva Zelandia en caso de infracciones del derecho de autor, así como la forma en que se aplican los artículos del Acuerdo sobre los ADPIC.

Artículo del Acuerdo sobre los ADPIC	Artículos aplicables de la Ley del Derecho de Autor	Observaciones
41(1)	120  125  131  225  226  Parte VII	Pueden entablarse procedimientos en caso de infracción del derecho de autor.  Pueden entablarse procedimientos en caso de infracción de los derechos morales.  A título disuasorio, los tribunales pueden imponer multas y dictar penas de prisión en caso de delitos penales.  Derechos y privilegios dimanantes de otros textos legislativos y del <u>Common Law</u> .  La elusión de las medidas de protección de los derechos de reproducción se considera delito.  Medidas de protección en la frontera
41(2)	122(4)  Parte VII  Parte X	El tribunal puede dictar una orden sin notificación previa, cuando ésta podría causar demoras indebidas.  Medidas de protección en la frontera.  Funcionamiento y competencia del Tribunal del Derecho de Autor.
41(3)		Estas condiciones se cumplen mediante las normas procesales de los tribunales.
41(4)	141  223  224  225	Demanda de anulación de una orden ante el tribunal.  Posibilidad de remitir el caso al Tribunal Superior.  Las cuestiones de derecho pueden remitirse al Tribunal Superior.  Derechos y privilegios dimanantes de otros textos legislativos y del <u>Common Law</u> .
45(1)	120(2)    125    225	Todas las medidas correctivas disponibles -daños y perjuicios, mandamientos judiciales, reparación por concepto de beneficios u otras medidas- son las mismas que en el caso de infracción de cualquier otro derecho de propiedad.  En caso de infracción de los derechos morales debe abonarse una cantidad por daños y perjuicios.  Privilegios dimanantes de otros textos legislativos y del <u>Common Law</u> .

Artículo del Acuerdo sobre los ADPIC	Artículos aplicables de la Ley del Derecho de Autor	Observaciones
45(2)	121  225	<p>El demandante tiene derecho a una reparación por concepto de beneficios si desconocía y no tenía motivos para pensar que existiera un derecho de autor en relación con la obra objeto del proceso.</p> <p>Derechos y privilegios dimanantes de los textos legislativos y del <u>Common Law</u>.  El Tribunal tiene potestad general para ordenar el pago de los costos de una parte.</p>
46	122  132  134  197  199  202	<p>Orden en el marco de un procedimiento civil. Cuando una persona posee, o tiene bajo su custodia o control, una copia infractora o un objeto diseñado o adaptado para la fabricación de copias infractoras, el titular del derecho de autor puede solicitar al tribunal que le entregue la copia o el objeto infractor.</p> <p>Orden en el marco de un procedimiento penal. Cuando una persona posee, o tiene bajo su custodia o control, una copia infractora o un objeto diseñado o adaptado para la fabricación de copias infractoras, el titular del derecho de autor puede solicitar al tribunal que le entregue la copia o el objeto infractor.</p> <p>El tribunal puede ordenar el decomiso en beneficio del titular del derecho, o cualquier otra forma de eliminación que estime adecuada, de toda copia u objeto infractor diseñado o adaptado para la fabricación de copias infractoras.</p> <p>Derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes; entrega de las mercancías falsificadas en el marco de un procedimiento civil, en las condiciones indicadas en 122(1).</p> <p>Derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes; entrega de las mercancías falsificadas en el marco de un procedimiento penal, en las condiciones indicadas en 132(1).</p> <p>Orden relativa a la eliminación de las grabaciones ilícitas.</p>
50	122(4)  Parte VII y Reglamento relativo al derecho de autor de 1994 (protección en la frontera)	<p>Puede dictarse una orden en relación con una demanda <i>ex parte</i> del titular del derecho de autor cuando la notificación previa podría causar demoras indebidas u otros perjuicios graves al titular del derecho de autor.</p> <p>Protección en la frontera.</p>

Artículo del Acuerdo sobre los ADPIC	Artículos aplicables de la Ley del Derecho de Autor	Observaciones
61	131 132 133 134 198 200 201 227	Se prevén penas de prisión y multas. Véase el artículo 46 <i>supra</i> . Responsabilidad de los dirigentes de la persona jurídica. Véase el artículo 46 <i>supra</i> . Grabaciones ilícitas, responsabilidad penal. Alegaciones falsas en lo que respecta a las facultades de dar una autorización. Véase el artículo 133 <i>supra</i> . Recepción fraudulenta de una emisión de un servicio de radiodifusión o de distribución por cable.