

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/ZAF/1

23 de febrero de 1998

(98-0725)

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

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA

Respuestas de Sudáfrica

I. RESPUESTAS A LA LISTA DE CUESTIONES

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

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

Los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual son los siguientes:

- 1.1 La diversas divisiones provinciales y locales del Tribunal Supremo de Sudáfrica (en los casos sobre infracción de marcas de fábrica o de comercio, derecho de autor y dibujos y modelos industriales);
- 1.2 El Tribunal del Delegado de Patentes (en los casos de infracción de patentes);
- 1.3 Los juzgados de paz locales y regionales de Sudáfrica (que actúan muy pocas veces, o ninguna, en asuntos civiles sobre 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?

- 2.1 En general, tiene legitimación para hacer valer su derecho el titular del derecho de propiedad intelectual. En ciertos casos la tienen los cesionarios, licenciarios exclusivos y usuarios registrados.
- 2.2 Las partes pueden actuar por sí mismas ante el Tribunal Supremo o representadas por un abogado (con derecho de comparecencia) o por un defensor del Tribunal Supremo de Sudáfrica;
- 2.3 No existe obligatoriedad de la comparecencia personal. Si el titular del derecho necesita presentar pruebas esenciales en audiencia, la comparecencia personal resulta necesaria en ese sentido.

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?**
- 3.1 El artículo 35 del Reglamento Procesal Uniforme (véase el anexo 1) trata la exhibición y presentación de documentos y grabaciones ante el Tribunal Supremo de Sudáfrica y el Tribunal del Delegado de Patentes. La exhibición sólo puede ordenarse después de la iniciación de los procedimientos y, por lo general, sólo se ordena después de clausurada la sustanciación.
- 3.2 En casos especiales (como las situaciones "Anton Piller"), el tribunal puede ordenar a pedido de una de las partes que determinados elementos de prueba se pongan en posesión de un Oficial de Justicia para su conservación hasta la instauración de demanda civil.
4. **¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?**
- 4.1 El Tribunal Supremo y el Tribunal del Delegado de Patentes, en ejercicio de sus facultades propias, pueden disponer la protección de las informaciones confidenciales aportadas como prueba.
- 4.2 El litigante que desee obtener la protección de tal información puede solicitar (si no le es posible obtener la conformidad de la parte contraria) que el Tribunal adopte las disposiciones del caso. La experiencia indica que los tribunales generalmente respaldan tales gestiones en los casos pertinentes.
- 4.3 El artículo 67 de la Ley de Patentes de 1978 también contiene ciertas disposiciones acerca de la no divulgación de los procedimientos secretos (véase el anexo 2).
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.**

De conformidad con la Ley de Patentes de 1978 (con sus modificaciones), la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1993 (con sus modificaciones), la Ley de Derecho de Autor de 1978 (con sus modificaciones), la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1993 (con sus modificaciones) y el Reglamento sobre los Procedimientos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal del Delegado de Patentes, pueden disponerse diversas medidas en procedimientos promovidos tanto en vía de acción como en vía incidental:

- mandamientos judiciales (interdictos): pueden disponerse con carácter provisional o por sentencia definitiva (en vía incidental o de acción);
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios: todas las leyes citadas establecen la indemnización (cuya base normal consiste en la pérdida patrimonial efectivamente sufrida) o, en su lugar, el pago de la regalía razonable que un licenciatario habría tenido que pagar por la utilización del respectivo derecho de propiedad intelectual. La Ley de Derecho de Autor también contiene disposiciones sobre la condena a un resarcimiento punitivo. Estas medidas sólo pueden obtenerse en vía de acción.
- gastos y honorarios de los abogados: se impone invariablemente la condena a su pago, con arreglo al Reglamento sobre los Procedimientos ante los Tribunales, en favor del litigante ganador, según la escala fijada por un arancel. En ciertos casos, el tribunal puede imponer el pago de costas judiciales punitivas de mayor cuantía para expresar su desaprobación ante la forma en que se ha conducido un litigante;
- las leyes citadas también contienen disposiciones sobre la entrega de los materiales o mercancías en infracción;
- ninguna de las leyes citadas fija con carácter exclusivo las medidas que pueden disponerse. Los tribunales disponen de facultades propias para disponer otras formas de reparación, según las circunstancias de cada asunto.

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?

Las autoridades judiciales de Sudáfrica vacilan mucho antes de ordenar a las personas que revelen, verbalmente o por declaración escrita, información privada (a diferencia de la exhibición de determinados documentos y pruebas o en situaciones especiales en que se disponen medidas sin conocimiento previo de la parte contraria). Tal práctica, aplicada en los procedimientos civiles, es inconstitucional en general con arreglo a la Constitución de Sudáfrica. En el plano penal, la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 contiene ciertas disposiciones sobre la revelación de informaciones por el demandado.

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?

No existen disposiciones expresas sobre esa indemnización. Sin embargo, si un demandado (aunque sea una autoridad pública o un funcionario público) es demandado indebidamente o se le impone indebidamente una obligación en procedimientos judiciales civiles, puede obtener que los procedimientos se archiven y que se condene al promotor a pagarle sus costas judiciales (según la escala punitiva, si corresponde) y la indemnización de cualquier perjuicio que haya sufrido. Además, en ciertos casos, el tribunal puede exigir que el demandante constituya garantía respecto de las costas, los perjuicios o ambos conceptos.

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.

- 8.1 No existen disposiciones legales expresas que rijan la duración ni el costo de los procedimientos judiciales. El Reglamento Procesal determina plazos precisos para las diferentes etapas del procedimiento civil. Pueden acordarse prórrogas convenidas entre las partes, o el tribunal puede conceder prórrogas o convalidar el cumplimiento tardío de determinados actos cuando las circunstancias lo justifican, lo que prolonga la duración de los procedimientos.
- 8.2 Los plazos fundamentales están fijados en el artículo 6 del Reglamento Procesal Uniforme (para los procedimientos incidentales) y en los artículos 17 y 19 a 29 del Reglamento respecto de las acciones (véase el anexo 3). No se dispone de datos estadísticos 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 results de esos procedimientos.**

No existen en Sudáfrica procedimientos administrativos especiales sobre el fondo de los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual.

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 las medidas provisionales figuran las siguientes:

- 10.1 El otorgamiento de mandamientos urgentes y provisionales en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual en que exista urgencia. La facultad de dictar tales medidas de reparación deriva de las facultades propias del Tribunal Supremo y del Tribunal del Delegado de Patentes;
- 10.2 La realización de registros y el embargo de elementos de prueba, antes de la demanda civil, para preservar tales pruebas en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual. Estas medidas pueden otorgarse a pedido de una de las partes y sin notificación de la parte contraria conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 (véase el anexo 4). Del mismo modo pueden otorgarse medidas análogas fundadas en el *common law* y en la jurisdicción y las facultades propias de los tribunales.
- 10.3 La exhibición de documentos y la presentación de grabaciones antes de la clausura de la sustanciación mediante autorización del tribunal, acreditándose fundamento suficiente.

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

En las circunstancias indicadas en el párrafo 3) del artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997, ya indicadas.

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.

- 12.1 En el caso de los mandamientos provisionales, el procedimiento consiste en una solicitud urgente u ordinaria dirigida al tribunal, apoyada por una declaración jurada, que se notifica al demandado. En el caso de las medidas de reparación del tipo "Anton Piller", la solicitud se efectúa también al tribunal sin que se notifique al demandado.
- 12.2 Las medidas de reparación urgentes se ordenan siempre que el tribunal considere que la cuestión es urgente y que el saldo de las ventajas e inconvenientes resulta favorable a la solicitud.
- 12.3 No existen plazos determinados para los asuntos urgentes, y la disposición del tribunal a otorgar o no la medida de reparación urgente depende del grado de urgencia del asunto.
- 12.4 El mantenimiento en aplicación de las medidas provisionales se asegura por el tribunal porque la violación de cualquier orden se considera un delito de desacato al tribunal, pasible de una pena de prisión.
- 12.5 Entre las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado en estas situaciones figura el requisito generalmente aplicado de que el solicitante de tales medidas constituya garantía respecto de las costas y los eventuales perjuicios. Además, en el caso de los procedimientos correspondientes al artículo 11 de la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997 (y los procedimientos equivalentes fundados en el *common law*) el acusado o demandado tiene derecho a que se adelante la fecha de comparecencia en relación con cualquier orden dispuesta por el tribunal mediante solicitud formulada con 24 horas de anticipación a fin de que la orden se deje sin efecto.

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

Véase la respuesta a la pregunta 8.

b) Medidas administrativas

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

No existe ninguna medida provisional administrativa.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

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

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

Las mercancías que constituyen copias infractoras de una marca de fábrica o de comercio registrada o del derecho de autor pueden dar lugar a que las autoridades aduaneras suspendan su despacho. Aparte de las mercancías que entrañan infracción de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, puede pedirse al Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales la confiscación de las mercancías que lleven una marca cuya realización o colocación en ellas haya sido declarada prohibida con arreglo al artículo 15 de la Ley sobre las Marcas de Mercancías, N° 17 de 1941. Este artículo dispone la prohibición del uso y de la aplicación a mercancías de las marcas que hayan sido declaradas prohibidas por el Ministro de Comercio e Industria a solicitud del titular de la marca.

No existe ninguna prohibición ni exclusión especial respecto de las mercancías provenientes de otro miembro de una unión aduanera, las mercancías en tránsito ni las importaciones *de minimis*.

Con respecto a los productos que contienen obras amparadas por el derecho de autor, puede ocurrir que, aunque hayan sido colocadas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, estén sujetas a confiscación si ese titular ha cedido su derecho de autor sobre los bienes, o respecto de su embalaje, a una empresa licenciataria y distribuidora sudafricana. En otras palabras: los llamados "productos grises", en algunos casos, pueden dar lugar a la suspensión de su despacho por las autoridades aduaneras. Nuestra Ley de Derecho de Autor establece un mecanismo por el cual el licenciatario o distribuidor local puede ser cesionario del derecho de autor respecto de una obra o de productos que la contienen, impidiendo en consecuencia su importación en Sudáfrica aun cuando provengan de su verdadero fabricante. La cuestión jurídica que se plantea en estos casos consiste en si la fabricación de tales bienes en Sudáfrica habría constituido una infracción del derecho de autor que contienen.

Las disposiciones en frontera están destinadas específicamente a impedir la importación de mercancías falsificadas en Sudáfrica, si bien esas disposiciones son igualmente aplicables a las exportaciones en el sentido de que, si se identifican mercancías falsificadas, se las confisca igualmente.

- 16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?**

El procedimiento que se expone a continuación se refiere a las disposiciones de la Ley de Mercancías Falsificadas. La responsabilidad de imponer en la frontera los derechos de propiedad intelectual corresponde al Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales. El solicitante debe proporcionar al Delegado una muestra de las mercancías protegidas que contenga el objeto del derecho de propiedad intelectual cuya protección se procura, o bien información suficiente que permita comprobar sus características distintivas esenciales, materiales u otras; e informaciones y detalles suficientes acerca de la vigencia y el alcance del derecho de propiedad intelectual, así como sobre la titularidad del respectivo derecho. Sin embargo, el Delegado sólo puede confiscar esas mercancías durante un plazo que no se extiende más allá del último día de vigencia del respectivo derecho de propiedad intelectual. El Delegado no está obligado a confiscar las mercancías infractoras a menos que se le proporcione

la garantía necesaria, en la forma y cuantía que establezca, para indemnizar a las autoridades aduaneras y a sus funcionarios de cualquier responsabilidad en que puedan incurrir como consecuencia de la incautación y retención de las mercancías.

No se establece una indemnización determinada al importador y propietario de las mercancías cuyo despacho se haya suspendido. Sin embargo, si tal suspensión se lleva a cabo por iniciativa de un denunciante, cualquier persona que haya sufrido daños o perjuicios por la suspensión del despacho de las mercancías denunciadas como falsificadas, o por cualquier medida adoptada por un inspector al llevar a cabo la incautación, tiene acción de daños y perjuicios contra el denunciante. Sólo puede reclamarse indemnización al Delegado si éste o sus funcionarios han incurrido en culpa grave en la incautación de las mercancías o en su retención o almacenamiento, o han actuado de mala fe en el cumplimiento de sus obligaciones.

El denunciante tiene derecho a recibir una copia de cualquier declaración formulada y de cualquier otro documento de prueba obtenido por los inspectores de aduanas en el ejercicio de sus facultades de registro, incautación y retención. El denunciante y la persona sospechosa tienen derecho a examinar cualquier mercancía incautada por el Delegado.

Pueden obtenerse otras informaciones acerca de las disposiciones de la nueva Ley de Mercancías Falsificadas en un artículo de un abogado sudafricano especializado en temas de propiedad intelectual que se publicará en breve plazo en una revista jurídica sudafricana (véase el anexo 5).

- 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?**

De conformidad con la Ley de Mercancías Falsificadas, la solicitud de incautación de mercancías infractoras por un inspector o el Delegado constituye un procedimiento administrativo sencillo y breve. La Ley de Mercancías Falsificadas entró en vigor el 1º de enero de 1998 y, en consecuencia, no se dispone de información alguna que pueda dar indicaciones acerca de la duración real de tales procedimientos y su costo. Sin embargo, habida cuenta de que todo el procedimiento es esencialmente administrativo y de su sencillez, no se prevé que el costo sea importante.

Las mercancías incautadas deben devolverse a la persona sospechosa si el interesado no formula denuncia penal ni promueve demanda civil en los tres días siguientes a la notificación de dicha incautación. Si se formula denuncia penal, las mercancías se devuelven a la persona sospechosa a menos que el Estado le informe por escrito de su propósito de promover acusación contra él por haber cometido un delito de comercio de mercancías falsificadas, en los 10 días siguientes a la notificación de la incautación de las mercancías por el inspector.

- 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?**

El Delegado tiene facultades para actuar por su propia iniciativa en relación con cualquier acto o comportamiento del que considere o sospeche que constituye comercio de mercancías falsificadas.

Sin embargo, cuando el Delegado o sus funcionarios han actuado por iniciativa propia del primero, éste debe obtener un denunciante interesado en las mercancías, sin lo cual deben ser liberadas.

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

Los inspectores tienen facultades para entrar en cualquier local, efectuar registros y confiscar cualquier mercancía falsificada. Antes de hacer uso de tales facultades, el inspector debe cerciorarse *prima facie* de que el denunciante o la persona que formula la acusación tiene derecho a actuar de ese modo, de que las mercancías que se aduce que son "bienes protegidos" lo son, y de que se encuentran vigentes los derechos de propiedad intelectual de los que se alega que han sido aplicados a las mercancías infractoras; y asimismo de que la sospecha en que se funda la denuncia parece razonable a la luz de las circunstancias.

Procedimientos penales

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

Los tribunales inferiores, juzgados de paz, y el Tribunal Supremo tienen competencia respecto de los hechos delictivos que suponen infracción de derechos 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?

Corresponden procedimientos y sanciones penales en caso de infracción del derecho de autor. El artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor dice así:

- "27. 1) Incurrirá en delito la persona que, sin autorización del titular del derecho de autor y mientras esté vigente el derecho de autor respecto de una obra, realice cualquiera de los siguientes actos con artículos de los que sepa que constituyen copias infractoras de la obra:
- a) fabricar los artículos para su venta o arrendamiento;
 - b) vender o arrendar los artículos u ofrecerlos o exhibirlos comercialmente para su venta o arrendamiento;
 - c) exhibirlos comercialmente en público;
 - d) importarlos en la República con fines distintos de los que corresponden a su uso privado o doméstico;
 - e) distribuir los artículos con fines comerciales;
 - f) distribuir los artículos con cualquier otro fin en una medida que cause perjuicios al titular del derecho de autor.
- 2) Incurrirá en delito la persona que, estando en vigencia el derecho de autor respecto de una obra, fabrique o tenga en su poder una placa sabiendo que habrá de utilizarse para fabricar copias infractoras de la obra.
- 3) Incurrirá en delito la persona que haga ejecutar o representar en público una obra literaria o musical sabiendo que está vigente a su respecto el derecho de autor, y que la interpretación o ejecución constituye infracción del derecho de autor.
- 4) Incurrirá en delito la persona que haga retransmitir una transmisión por radiodifusión o la haga transmitir por un servicio de difusión sabiendo que está vigente el derecho de autor respecto de la radiodifusión y que ésta o la transmisión constituye una infracción del derecho de autor.

- 5) Incurrirá en delito la persona que haga distribuir señales portadoras de programas por un distribuidor al que no estaban destinadas sabiendo que está vigente respecto de las señales el derecho de autor y que esa distribución constituye una infracción del derecho de autor.
- 6) Toda persona declarada culpable de los delitos correspondientes a este artículo será pasible de las siguientes sanciones:
 - a) en caso de primera condena, una multa no mayor de 5.000 rand o una pena de prisión por un período no mayor de tres años, o ambas penas, por cada artículo objeto del delito;
 - b) en cualquier otro caso, una multa no mayor de 10.000 rand o una pena de prisión por un período no mayor de cinco años, o ambas penas, por cada artículo objeto del delito."

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?

Cualquier inspector, es decir, cualquier persona designada para esa función con arreglo a la Ley de Mercancías Falsificadas, los funcionarios de policía y el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales pueden promover procedimientos penales. Cualquiera de esos funcionarios puede actuar por su propia iniciativa, así como respondiendo a denuncias de personas que estén facultadas para formularlas.

Sin embargo, si un funcionario ha actuado por su propia iniciativa, debe obtener un denunciante, pues de lo contrario las mercancías deben ser liberadas.

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

Con arreglo a la Ley de Mercancías Falsificadas, los particulares están legitimados para entablar procedimientos penales. La Ley otorga ese derecho a cualquier persona que tenga interés respecto de los bienes protegidos, ya sea como titular o licenciatario de los derechos de propiedad intelectual, importador, exportador y distribuidor, o agente o abogado autorizado de tales personas.

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.**

La condena por infracción penal del derecho de autor puede dar lugar a la imposición de penas de prisión y de multa. En caso de primer delito, la Ley de Derecho de Autor impone una pena máxima de prisión de tres años de duración o una pena de multa de 5.000 rand, o ambas penas, por cada artículo

infractor; en caso de reincidencia esos máximos aumentan a cinco años de prisión y 10.000 rand por cada artículo infractor.

- 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.**

Resulta difícil dar una indicación de la duración y el costo de los procedimientos penales. Sin embargo, teniendo en cuenta que los procedimientos penales se llevan a cabo por el Estado, es decir, éste toma a su cargo el enjuiciamiento y la investigación, los costos para el titular de derechos de propiedad intelectual deben ser mínimos, salvo la simple presentación de una denuncia y la comparecencia ante el tribunal que puede ser necesaria. La práctica de aceptar multas por confesión de culpabilidad también representa un modo de evitar los procedimientos penales que pueden resultar. Como ya se ha indicado, la Ley de Mercancías Falsificadas sólo entró en vigor el 1º de enero de 1998 y, en consecuencia, no se dispone de datos en los que pudiera basarse una opinión acerca de la duración real de estos procedimientos y su costo. No se considera, sin embargo, que tales procedimientos hayan de ser demasiado dilatados ni onerosos.

ANEXO 1

- 3) La persona que desee obtener autorización para efectuar notificaciones fuera de la República respecto de cualquier documento, con excepción de las demandas, podrá solicitar esa autorización conforme al párrafo 2) o en cualquier audiencia en que el tribunal trate del asunto, y en este último caso no necesitará presentar documentación alguna en apoyo de su solicitud y el tribunal podrá resolver sobre la base de las informaciones que reciba u obtenga en la forma que disponga, dictando las disposiciones que estime pertinentes.

ANEXO 2

Presunciones aplicables a las nuevas substancias

- 67.
- 1) Las reivindicaciones referentes a una patente de procedimiento o a un aparato para producir cualquier producto se interpretarán en el sentido de que alcanzan a dicho producto cuando se produce mediante el procedimiento o el aparato reivindicado.
 - 2) Si la invención para la que se otorga una patente es un procedimiento para la obtención de un nuevo producto, el mismo producto producido por una persona que no sea el titular de la patente ni un licenciataria se presumirá, en cualquier procedimiento administrativo o judicial, y salvo prueba en contrario, obtenido mediante dicho procedimiento.
 - 3) Al examina si una persona ha cumplido la carga probatoria que le impone el párrafo 2), el Delegado no le exigirá que dé a conocer ningún procedimiento secreto que utilice para producir el producto respectivo, si el Delegado estima que tal exigencia no sería razonable.

ANEXO 3

17. 1) Toda persona que reivindique derechos frente a otra podrá obtener, por conducto de la oficina del Actuario, que se expida un emplazamiento o un emplazamiento múltiple, encomendado al Oficial de Justicia, disponiéndose que éste informe a la parte contraria, en particular, de que en caso de controvertir el reclamo y de que desee contestar la demanda deberá:
- a) manifestar dentro del plazo estipulado en el emplazamiento su propósito de contestar la demanda;
 - b) posteriormente, si se trata de un emplazamiento múltiple, presentar en un plazo de 20 días contados desde esa notificación una contestación (con o sin reconvencción), o excusarse de contestar, o pedir que se anule lo actuado.

Texto del párrafo 1) modificado por GN R1843 de 1993

- 2) a) Siempre que no se reclame una deuda o cantidad líquida, el emplazamiento deberá aproximarse lo más posible al formulario N° 10 de la Primera Lista, adjuntándose a él una exposición de los hechos pertinentes en que se funda el demandante en apoyo de su acción, exposición que deberá ajustarse en particular al artículo 18.
- b) Siempre que se reclame una deuda o cantidad líquida, el emplazamiento deberá aproximarse lo más posible al formulario N° 9 de la Primera Lista.

Texto del párrafo 2) modificado por GN R1843 de 1993.

- 3) Todo emplazamiento deberá estar firmado por el abogado que represente al demandante e indicar el domicilio de dicho abogado, situado a no más de ocho kilómetros de la oficina del Actuario o, si no interviene abogado, deberá ir firmado por el demandante y éste deberá constituir un domicilio a no más de ocho kilómetros de la oficina del Actuario, domicilio en el que se le notificarán posteriormente todos los documentos del juicio; y deberá estar firmado y expedido por el Actuario para su devolución por el Oficial de Justicia al tribunal por intermedio del Actuario.

Texto del párrafo 3) modificado por GN R960 de 1994.

- 4) Todo emplazamiento deberá establecer:
 - a) El nombre (incluyendo en lo posible el nombre de pila o las iniciales) del demandado según lo conozca el demandante; su domicilio o sede social y, en caso de conocerse, su profesión; y en caso de que se le demande en ejercicio de alguna representación, la manifestación de ello. El emplazamiento indicará también el sexo del demandado y, si se trata de una mujer, su estado civil.
 - b) El nombre completo, sexo y profesión del demandante y su domicilio o sede social; y, si demanda en ejercicio de alguna representación, la manifestación de ello. Si se trata de una mujer, la notificación indicará también el estado civil de la demandante.

MANIFESTACIÓN DEL PROPÓSITO DE CONTESTAR LA DEMANDA

19. 1) Con sujeción a las disposiciones del artículo 27 de la presente Ley, el demandado en cualquier acción civil dispondrá de 10 días contados desde la notificación que se le haya hecho del emplazamiento para manifestar su propósito de contestar la demanda, sea personalmente o por intermedio de su abogado; los días comprendidos entre el 16 de diciembre y el 15 de enero, ambos incluidos, no se contarán en el plazo de tal manifestación.
- 2) En las acciones instauradas contra cualquier ministro, viceministro, administrador, oficial o funcionario del Estado en su carácter de tal, el Estado o la administración de una provincia, el plazo para manifestar el propósito de contestar la demanda no será inferior a 20 días contados desde la notificación del emplazamiento, a menos que el tribunal haya autorizado especialmente un plazo más breve.

Texto del párrafo 2) modificado por GN R608 de 1989 y GN R2410 de 1991.

- 3) Cuando el demandado manifieste su propósito de contestar la demanda, deberá indicar su domicilio privado o comercial completo, y deberá constituir asimismo un domicilio, que no sea un apartado de correos ni una lista de correos, situado a no más de 8 km de la oficina del Actuario, para que en él se le notifiquen todos los documentos correspondientes a la acción; las notificaciones de esos documentos así efectuadas en el domicilio constituido serán válidas y eficaces, salvo cuando se requiera la notificación personal en virtud de cualquier orden o práctica del tribunal.

Texto del párrafo 3) modificado por GN R960 de 1994.

- 4) No se considerará que el demandado, por haber manifestado su propósito de contestar la demanda, renuncia a ningún derecho a impugnar la jurisdicción del tribunal o a invocar cualquier irregularidad o vicio de los procedimientos.
- 5) No obstante las disposiciones de los párrafos 1) y 2), la manifestación del propósito de contestar la demanda podrá efectuarse aun después de vencido el plazo especificado en el emplazamiento o el estipulado en el párrafo 2), mientras no se haya dictado sentencia en rebeldía. No obstante, el demandante tendrá derecho al pago de las costas judiciales si la manifestación del propósito de contestar la demanda se efectúa después de que el demandante haya solicitado que se dictara sentencia en rebeldía.

DEMANDA

20. 1) En todas las acciones referentes a una deuda o cantidad líquida en que el demandado haya manifestado el propósito de contestar la demanda, el demandante deberá formular la demanda en un plazo de 15 días contados desde la recepción de dicha manifestación, salvo en el caso de emplazamiento múltiple.
- 2) La demanda expondrá la naturaleza de lo reclamado, las razones de derecho que asisten al demandante sobre la base de los hechos expuestos, y la petición de las medidas que se demandan.
- 3) Si el demandante ejerce varias acciones independientes fundadas en hechos independientes y separados, tales acciones y hechos deberán expresarse en forma separada e independiente.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

21. 1) Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 2) a 4), no podrá solicitarse información complementaria.
- 2) Clausurada la sustanciación, cualquiera de las partes podrá pedir, hasta 20 días antes de la audiencia, únicamente aquellas informaciones complementarias que le sean estrictamente indispensables para prepararse para la audiencia. Tal solicitud deberá cumplirse en los 10 días siguientes a su recepción.
- 3) La solicitud de información complementaria para la audiencia, y la contestación a ella, a menos que la parte litigue personalmente, deberá ir firmada por un defensor y un abogado, o sólo por el segundo si se trata de un abogado que, con arreglo al párrafo 2) del artículo 4 de la Ley sobre el Derecho de Comparecencia ante los Tribunales de 1995 (Ley N° 62 de 1995), está habilitado para comparecer ante el Tribunal Supremo.

Texto del párrafo 3) modificado por GN R873 de 1996.

- 4) Si la parte a la que se ha pedido que proporcionara información complementaria en los términos precedentes no la presenta en forma puntual y suficiente, la parte que ha solicitado la información podrá pedir que el tribunal ordene su presentación o desestime la acción o las excepciones opuestas a ella, ante lo cual el tribunal dictará las disposiciones que estime pertinentes.
- 5) Al término de la audiencia, el tribunal examinará por su propia iniciativa si las informaciones complementarias eran estrictamente indispensables, y no hará lugar a las costas judiciales correspondientes a cualquier pedido innecesario o a su contestación, o a uno y otra; también podrá disponer que cada parte pague las costas judiciales causadas de ese modo, imponiendo a cada una las suyas o en otra forma.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

22. 1) Cuando un demandado haya manifestado su propósito de contestar la demanda, dispondrá de un plazo de 20 días contados desde la notificación de la demanda o de 20 días contados desde la notificación del emplazamiento múltiple para presentar una contestación, con o sin reconvencción, o excusarse de contestar incluyendo o no una petición de que se archive el asunto.
- 2) El demandado, en su contestación, deberá admitir los hechos esenciales alegados en el emplazamiento múltiple o en la demanda, o negarlos, o admitirlos alegando excepciones que los justifican, o bien manifestar cuáles de tales hechos no se admiten y en qué medida, y deberá expresar en forma clara y concisa todos los hechos en que se apoye.
- 3) Se presumirá admitida toda aseveración acerca de los hechos que figure en un emplazamiento conjunto o en una demanda y que no sea negada en la contestación o de la que no se afirme en ella que no se la admite. Si es preciso formular cualquier explicación o reserva respecto de la negación, deberá quedar expresada en la contestación.
- 4) Si sobre la base de cualquier reconvencción el demandado sostiene que al dictarse sentencia al respecto se extinguirá la acción del demandante, total o parcialmente, el

demandado podrá señalarlo así en su contestación y pedir que la acción, o cualquier parte de ella, que quedaría extinguida en virtud de la reconvención, no sea objeto de sentencia hasta que se la dicte sobre la reconvención. Se aplazará de ese modo la sentencia sobre la acción principal, total o parcialmente, a menos que el tribunal, a solicitud de cualquier interesado, disponga otra cosa; pero el tribunal, si no se han opuesto otras defensas, podrá dictar sentencia sobre la parte de la acción principal que no quedaría extinguida, como si el demandado estuviese en rebeldía de contestarla, o bien dictar las disposiciones que estime pertinentes a pedido de cualquiera de las partes.

- 5) Si el demandado no cumple cualquiera de las disposiciones de los párrafos 2) y 3), su contestación se considerará irregular y la parte contraria tendrá derecho a actuar de conformidad con el artículo 30.

**EXCUSACIÓN DE CONTESTAR UNA EXPOSICIÓN Y PEDIDO
DE QUE SE LA TENGA POR NO PRESENTADA**

23. 1) Cuando cualquier exposición sea confusa e imprecisa o carezca de las aseveraciones necesarias para dar fundamento a la acción o a las excepciones, según el caso, la parte contraria, dentro del plazo del que disponga para presentar cualquier exposición ulterior, podrá excusarse de contestarla sometiendo la cuestión a audiencia conforme al apartado f) del párrafo 5) del artículo 6. La parte que desee excusarse de contestar una exposición por ser ésta confusa e imprecisa deberá, dentro del plazo indicado, dar oportunidad a la parte contraria para que elimine los fundamentos de la excusación dentro de 15 días; y dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se haya respondido a su notificación, o al vencimiento del plazo respectivo, deberá formular su excusación.

Texto del párrafo 1) modificado por GN R1262 de 1991.

- 2) Cuando cualquier exposición contenga aseveraciones escandalosas, injuriantes o impertinentes, la parte contraria, dentro del plazo de que disponga para presentar cualquier exposición ulterior, podrá pedir que se tengan por no presentados los textos indicados, y podrá pedir que se señale fecha para la audiencia sobre tal solicitud conforme al apartado f) del párrafo 5) del artículo 6; pero el tribunal no lo concederá sin haberse cerciorado de que sin ello el solicitante se vería perjudicado en la defensa de su acción o de sus excepciones.
- 3) Siempre que se invoque la excusación respecto de una exposición, sus fundamentos deberán manifestarse en términos claros y concisos.
- 4) Cuando se invoque la excusación de contestar una exposición o se pida que ésta se tenga por no presentada, no será necesaria otra contestación, réplica ni exposición.

RECONVENCIÓN

24. 1) El demandado que interponga contrademanda deberá presentar, junto con su contestación, una reconvención en que exponga los hechos en que se funda de conformidad con los artículos 18 y 20, a menos que el demandante convenga en que el demandado lo haga en un momento posterior o el tribunal le autorice a ello. La reconvención deberá formularse en un documento separado o en una parte del documento

que contenga la contestación de la demanda, pero titulada "Reconvención". No será preciso repetir en ella los nombres ni datos de las partes en el juicio.

- 2) Si el demandado tiene acción contra cualquier otra persona además del demandante, ya sea en forma conjunta y solidaria, separada o alternativa, podrá ser autorizado por el tribunal a ejercer esa acción mediante reconvención contra el demandante y esas otras personas en la forma y las condiciones que el tribunal determine.
- 3) El demandado autorizado a reconvenir en la forma antes indicada deberá añadir al título de su contestación de la demanda el otro que habría correspondido a cualquier acción instaurada contra las partes incluidas en la reconvención, y todas las exposiciones ulteriores en el juicio llevarán ese título, con la salvedad establecida en el párrafo 2) del artículo 18.
- 4) El demandado podrá reconvenir en forma condicional, para el caso de que no se haga lugar a sus excepciones opuestas a la demanda.
- 5) Si el demandado no cumple cualquiera de las disposiciones del presente artículo, la reconvención se considerará irregular y la parte contraria tendrá derecho a actuar de conformidad con el artículo 30.

RÉPLICA Y CONTESTACIÓN DE LA RECONVENCIÓN

25. 1) En un plazo de 15 días contados desde la notificación de la contestación de la demanda, y con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2), el demandante, si corresponde, deberá presentar una réplica y una contestación de cualquier reconvención que se haya formulado, que deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 22.
- 2) No será necesaria ninguna réplica ni exposición ulterior que se limite a controvertir o negar alegaciones de la exposición anterior, y se entenderá que las alegaciones han sido controvertidas y se dará por clausurada la sustanciación conforme a los términos del párrafo b) o del artículo 29.
- 3) Cuando sea necesaria una réplica o exposición ulterior, la parte podrá controvertir en ella las alegaciones de la exposición anterior. En la medida en que no se haya referido expresamente a las aseveraciones incluidas en la contestación de la demanda o demás exposiciones, se entenderán negadas todas las aseveraciones pertinentes sobre los hechos que figuren en la exposición anterior.
- 4) La parte que haya interpuesto reconvención podrá presentar una réplica a su respecto dentro de los 10 días siguientes a la contestación de la reconvención, aplicándose *mutatis mutandis* las disposiciones del párrafo 2).
- 5) Podrán presentarse nuevas exposiciones por las partes respectivas dentro de los 10 días siguientes a la exposición precedente de la parte contraria, aplicándose *mutatis mutandis* las disposiciones del párrafo 2). Tales exposiciones se designarán con los nombres con los cuales se las conoce habitualmente.

**OMISIÓN DE PRESENTAR EXPOSICIONES Y
PERENTORIEDAD DE LOS PLAZOS**

26. El plazo establecido en el artículo 25 para que las partes presenten una réplica o exposición ulterior será perentorio. Si cualquiera de las partes omite presentar cualquier otra exposición dentro del plazo establecido en estas disposiciones, o en la prórroga que se le haya otorgado a su respecto, cualquier otra parte podrá, mediante notificación que le efectúe, exigirle que la presente dentro de los cinco días siguientes a la notificación. El plazo indicado en esa notificación y cualquier otro convenido entre las partes serán perentorios. A los efectos de esta disposición, los días comprendidos entre el 16 de diciembre y el 15 de enero, incluidos ambos, no se contarán en los plazos de presentación de ninguna exposición.

**PRÓRROGA DE PLAZOS. SUPRESIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PERENTORIEDAD
Y CONVALIDACIÓN DE ACTOS IRREGULARES**

27. 1) No existiendo acuerdo entre las partes, el tribunal, a solicitud debidamente fundada del interesado, podrá ampliar o abreviar cualquier plazo estipulado en estas disposiciones o en sus propias órdenes anteriores o en órdenes de prórroga o extensión de cualquier plazo respecto de la realización de cualquier acto o el cumplimiento de cualquier medida relacionados con procedimientos de cualquier naturaleza, en las condiciones que estime pertinentes.
- 2) Cualquier prórroga de esta clase podrá disponerse aun cuando la solicitud respectiva sólo se efectúe después del vencimiento del plazo estipulado o fijado, y el tribunal que disponga esa prórroga podrá decretar la anulación, modificación o cancelación de los efectos del vencimiento de cualquier plazo así estipulado o fijado, ya sea que deriven de cualquier orden dictada por él mismo o de las presentes disposiciones.
- 3) El tribunal, por fundamentos que lo justifiquen, podrá convalidar cualquier acto realizado con incumplimiento de las presentes disposiciones.
- 4) La sentencia condicional que haya sido dejada sin efecto por incomparecencia del demandante podrá ser revalidada por el tribunal o por un juez, y podrá establecerse que no es preciso volver a notificarla.

MODIFICACIONES DE LAS EXPOSICIONES Y DOCUMENTOS

28. 1) La parte que se proponga modificar una exposición o documento, con excepción de una declaración jurada, presentados en relación con cualquier procedimiento judicial, deberá notificar tal propósito a todas las demás partes indicando los detalles de la modificación.
- 2) En la notificación prevista en el párrafo precedente se indicará que, a menos que se manifiesten objeciones por escrito a las modificaciones propuestas dentro de los 10 días siguientes a la notificación, las modificaciones habrán de llevarse a cabo.
- 3) Las objeciones a las modificaciones propuestas deberán expresar en forma clara y concisa los fundamentos en que se apoyan.
- 4) Si dentro del plazo indicado en el párrafo 2) se manifiesta una objeción que se ajusta a las disposiciones del párrafo 3), la parte que se propone efectuar la modificación podrá presentar, en un plazo de 10 días, una solicitud de autorización para efectuarla.

- 5) Si no se presentan objeciones conforme a lo previsto en el párrafo 4), se considerará que todas las partes que han recibido notificación de la modificación propuesta consienten en ella y la parte que la ha notificado podrá, dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo mencionado en el párrafo 2), llevar a cabo la modificación en la forma indicada en el párrafo 7).
- 6) A menos que el tribunal disponga otra cosa, las modificaciones que autorice no podrán llevarse a cabo después de transcurridos 10 días desde esa autorización.
- 7) A menos que el tribunal disponga otra cosa, la parte que ha quedado facultada para efectuar una modificación deberá llevarla a cabo entregando cada una de las páginas correspondientes en su forma modificada.
- 8) Cualquier parte afectada por una modificación podrá, en un plazo de 15 días contados desde que se llevó a cabo la modificación o en el plazo diferente que establezca el tribunal, realizar los ajustes consiguientes de los documentos que haya presentado, y también podrá tomar las medidas previstas en los artículos 23 y 30.
- 9) La parte que haya notificado una modificación conforme a lo previsto en el párrafo 1) será responsable de las costas judiciales que con ello ocasione a cualquier otra parte, a menos que el tribunal disponga otra cosa.
- 10) No obstante cualquier disposición en contrario que figure en este artículo, el tribunal podrá autorizar, en cualquier etapa previa a su sentencia, la modificación de cualquier exposición o documento en condiciones diferentes en lo que respecta a las costas judiciales o a otros aspectos según lo estime pertinente.

Texto del artículo 28 sustituido por GN R181 de 1994.

CLAUSURA DE LA SUSTANCIACIÓN

29. Se considerará clausurada la sustanciación:
- a) si cualquiera de las partes controvierte sin alegar ningún elemento nuevo y sin añadir ninguna nueva exposición;
 - b) si vence el plazo autorizado para la presentación de una réplica o exposición ulterior sin que se la presente;
 - c) si las partes convienen por escrito en la clausura de la sustanciación y tal acuerdo se presenta al Actuario; o
 - d) si las partes no logran ponerse de acuerdo en cuanto a la clausura de la sustanciación, y el tribunal, a solicitud de una de las partes, la declara clausurada.

ANEXO 4

Los tribunales podrán autorizar medidas de registro y embargo antes de la demanda en juicio civil a fin de preservar pruebas pertinentes acerca de la infracción de derechos de propiedad intelectual, etc.

11. 1) El titular de un derecho de propiedad intelectual que tenga conocimiento de que se han realizado, se están realizando o es probable que se realicen actos de comercio de mercancías falsificadas, o tenga motivos fundados para creerlo, podrá pedir a un juez fuera de audiencia, sin perjuicio de cualquier otro derecho que la ley le otorgue, que sin notificación de la parte contraria expida un mandamiento que disponga:
 - a) Una orden al Oficial de Justicia o a otra persona designada por el tribunal (a la que se hará referencia en adelante como "la persona designada") para que entre en cualquier lugar o local determinados en compañía de las otras personas que el tribunal eventualmente especifique, y que allí efectúe un registro y, en caso de encontrarlos, secuestre y retire los documentos, registros u otros materiales que el tribunal indique y cualesquiera otros bienes de los que se aduzca que son falsificados según se haya estipulado (objetos a los que se hará referencia en adelante como "bienes objeto de la medida") que se encuentren en ese lugar o local, y los embargue.
 - b) Una orden a la parte contraria para que señale al Oficial de Justicia o a la persona designada todos los bienes objeto de la medida y le presente y entregue todos los documentos y materiales pertinentes a fin de determinar si los bienes objeto de la medida en cuestión son mercancías falsificadas o tienen relación con alguna transacción o acto de comercio de mercancías falsificadas efectuado en el respectivo lugar o fuera de ellos, y que permita al Oficial de Justicia o la persona designada el embargo de esos bienes objeto de la medida, así como de los citados documentos y materiales (a los que se hará referencia en adelante como "materiales secundarios") y los retire para su depósito.
 - c) La prohibición a la parte contraria:
 - i) de alterar el estado de los bienes objeto de la medida o los materiales secundarios durante el registro, embargo, secuestro o retiro;
 - ii) de realizar o seguir realizando los actos de comercio de mercancías falsificadas que dieron origen a la solicitud.
 - d) Las medidas de reparación complementarias o sustitutivas que el tribunal estime convenientes.
- 2) Las solicitudes fundadas en el párrafo 1) serán resueltas fuera de audiencia a menos que el tribunal se haya cerciorado de que la presencia del público o de cualquier categoría o grupo integrante de él no hará que el solicitante sufra perjuicio alguno ni que lo sufra al procurar la protección o imposición de sus derechos de propiedad intelectual y de que esa presencia, en caso de que el tribunal disponga las medidas de reparación solicitadas, no habrá de ir en desmedro de la eficacia de la orden ni de su ejecución.

- 3) El tribunal no hará lugar a las solicitudes fundadas en el párrafo 1) a menos que considere que el solicitante tiene, *prima facie*, acción contra el demandado por infracción de un derecho de propiedad intelectual y que:
 - a) el derecho del solicitante a la presentación de documentos en cualquier procedimiento que haya de promover corre peligro de probable frustración, ya sea por la naturaleza de las mercancías presuntamente falsificadas en relación con las cuales se ha formulado la solicitud o por otras circunstancias; o
 - b) en caso de seguirse o aplicarse los procedimientos judiciales normales, las mercancías correspondientes a las cuestiones planteadas en ellos, o pruebas relacionadas con transacciones o actos de comercio con tales mercancías, corren peligro probable de que se las destruyan, altere, coloque o retire de tal manera que el solicitante se vea impedido efectivamente de tener acceso a dichas mercancías.
- 4) El tribunal que reciba una solicitud así formulada podrá hacer lugar a las medidas solicitadas sujetándolas a las condiciones que estipule, o denegarla, o dictar cualquier otro mandamiento que estime justo y adecuado a las circunstancias.
- 5) A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 4), el tribunal podrá:
 - a) disponer que el Oficial de Justicia o la persona designada podrán recurrir a la asistencia de personas entendidas, indicadas en el mandamiento, para identificar los bienes objeto de la medida y los materiales secundarios;
 - b) disponer que el solicitante constituya garantía para responder al demandado, por una suma adecuada igual a determinado porcentaje del valor de los bienes embargados;
 - c) dictar un mandamiento que prohíba al demandado, hasta que se dicte sentencia, infringir los derechos de propiedad intelectual del solicitante;
 - d) dictar un mandamiento condicional ordenando que el demandado alegue dentro de un plazo determinado (no mayor de 20 días hábiles desde la fecha del mandamiento) sobre las razones por las que no corresponde otorgar o confirmar un interdicto que le prohíba infringir los derechos de propiedad intelectual del demandante ni cualquier mandamiento que haga lugar a otras medidas en favor del demandante, incluida una orden que disponga la entrega de los bienes objeto de la medida al demandante;
 - e) disponer que el demandante, en caso de que desee promover procedimientos contra el demandado por infracción de sus derechos de propiedad intelectual, deba hacerlo a más tardar en una fecha estipulada en el mandamiento.
- 6) Si el tribunal no ha dictado el mandamiento previsto en el apartado e) del párrafo 5), el solicitante que desee promover los procedimientos allí previstos deberá hacerlo dentro de los 20 días hábiles siguientes al mandamiento dictado en los términos del párrafo 4) y en virtud del cual se hizo lugar a su solicitud.

ANEXO 5

LA LEY DE MERCANCÍAS FALSIFICADAS

INTRODUCCIÓN

La Ley de Mercancías Falsificadas, N° 37 de 1997, es una medida con la que se procura permitir a los titulares de ciertas formas de propiedad intelectual, entre ellas el derecho de autor, obtener medidas contra la falsificación de sus productos, es decir, la clonación o imitación de sus productos, y establecer medios modernizados y eficaces de aplicación de las normas para alcanzar ese fin. También está destinada a poner a Sudáfrica en situación de cumplimiento de algunas de las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), en el cual Sudáfrica es parte.¹ En muchos aspectos, la Ley es complementaria de la Ley de Derecho de Autor, en particular de las disposiciones penales de ésta, y de las normas referentes al decomiso de mercancías por las autoridades aduaneras.

La promulgación de la Ley de Mercancías Falsificadas se efectuó paralelamente con modificaciones de fondo introducidas en la Ley sobre las Marcas de Mercancías de 1941 (Ley N° 17 de 1941), que junto con la Ley de Derecho de Autor ha sido el arma principal utilizada en el pasado para hacer frente al problema de las mercancías falsificadas. Las modificaciones de la Ley de Marcas de Mercancías se efectuaron mediante la Ley de Modificación de Leyes sobre la Propiedad Intelectual, N° 38 de 1997, más concretamente sus artículos 1 a 18. Todas las disposiciones de la Ley de Marcas de Mercancías que se referían esencialmente a las mercancías falsificadas han sido eliminadas de esa Ley; las normas correspondientes figuran ahora en la Ley de Mercancías falsificadas. Ésta se ha convertido en el manual sobre el problema de las mercancías falsificadas. La Ley de Mercancías Falsificadas y la Ley de Modificación de Leyes sobre la Propiedad Intelectual fueron promulgadas el 1° de octubre de 1997. La Ley de Mercancías Falsificadas y los artículos de la Ley de Modificación de Leyes sobre la Propiedad Intelectual que modificaron la Ley sobre las Marcas de Mercancías entraron en vigor en una fecha dada a publicidad en la Gaceta Oficial.

EL COMERCIO DE MERCANCÍAS FALSIFICADAS

El artículo 2 crea un delito denominado "comercio de mercancías falsificadas". La expresión "mercancías falsificadas" está definida en el artículo 1: se refiere a las mercancías que son resultado de una falsificación, e incluye cualquier medio utilizado con fines de falsificación. Los bienes protegidos contra la falsificación por la Ley ("bienes protegidos") son aquellos que presentan, llevan o tienen incluido o incorporado el objeto de un derecho de propiedad intelectual, o a los que éste se ha aplicado por el titular de ese derecho de propiedad intelectual o con su autorización, y los bienes que sólo pueden tener incluido o incorporado el objeto de un derecho de propiedad intelectual por el titular de ese derecho o con su autorización, o a los que sólo puede aplicarse de ese modo.²

La expresión "derecho de propiedad intelectual", a la que se ha hecho referencia, significa los derechos respecto de las marcas de fábrica o de comercio otorgados por la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1993, el derecho de autor respecto de cualquier obra según los términos de la Ley

¹El Acuerdo sobre los ADPIC constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (conocido generalmente como "Acuerdo sobre la OMC"), concertado el 15 de abril de 1994 y que entró en vigor el 1° de enero de 1995. Esta serie de acuerdos derivó de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

²Artículo 1, definición de "bienes protegidos".

de Derecho de Autor de 1978, o un derecho exclusivo de uso respecto de bienes, conferido por un aviso publicado con arreglo al artículo 15 de la Ley sobre las Marcas de Mercancías.³ Este significado de la expresión "propiedad intelectual" es menos amplio que el que se normalmente se le adjudica. La "propiedad intelectual" normalmente abarca también las patentes y los dibujos y modelos industriales. A los efectos de la Ley, sin embargo, esas dos formas de propiedad intelectual no están abarcadas.

La "falsificación" está definida en el artículo 1; significa, siempre que los actos que se describen constituyan una infracción de derechos de propiedad intelectual:

- a) fabricar, producir o realizar, en la República o en otro lugar, sin autorización del titular de cualquier derecho de propiedad intelectual que esté en vigor en la República respecto de bienes protegidos, cualquier producto por el cual dichos bienes protegidos se imiten de tal modo y en tal grado que los productos resultantes sean copias sustancialmente idénticas de los bienes protegidos;
- b) fabricar, producir o realizar productos, o aplicarles⁴, en la República o en otro lugar, sin autorización del titular de cualquier derecho de propiedad intelectual que esté en vigor en la República respecto de bienes protegidos, el objeto de ese derecho de propiedad intelectual o una falsa imitación de él, con el propósito de que tales productos se creen fabricados, producidos o realizados por dicho titular o mediante su licencia, o se confundan con ellos; o
- c) realizar o aplicar una marca a mercancías, en la República o en otro lugar, sin la autorización de la persona indicada, cuando se haya prohibido mediante un aviso, conforme al artículo 15 de la Ley sobre las Marcas de Mercancías de 1941, la utilización de esa marca en relación con productos, salvo por una persona indicada en el aviso.

En lo esencial, por lo tanto, las mercancías falsificadas son imitaciones de mercancías que incluyen un derecho de propiedad intelectual, o mercancías que presentan marcas espurias, siempre que sean artículos que infringen un derecho de propiedad intelectual. En otras palabras, la persona que fabrica, produce o realiza mercancías, o aplica en ellas el objeto de un derecho de propiedad intelectual, debe cometer al realizarlo un acto de infracción del derecho de autor, una infracción de marca o un acto de contravención del artículo 15 de la Ley sobre las Marcas de Mercancías. En lo referente al derecho de autor, esto significa que la reproducción de una obra dentro de los parámetros de una norma que exceptúa de la infracción (por ejemplo, el "diseño regresivo" de un producto, permitido por el artículo 15(3A) de la Ley de Derecho de Autor) no convertirá la reproducción de un artículo en mercancía falsificada aun cuando la reproducción quede abarcada en principio por la definición de las mercancías falsificadas.

El delito de comercio de mercancías falsificadas supone la realización de cualquiera de los siguientes actos en relación con mercancías falsificadas⁵:

- a) su posesión o tenencia durante actividades mercantiles con el fin de comerciar con ellas;
- b) su fabricación, realización o producción con fines distintos del uso privado y doméstico;

³Artículo 1, definición de "derecho de propiedad intelectual".

⁴El término "aplicar" se define en el artículo 1: significa usar en cualquier producto, o en una relación material o de otra índole con él; normalmente comprende la inclusión o incorporación en cualquier producto.

⁵Párrafo 1) del artículo 2.

- c) su venta, arrendamiento, permuta o canje, su exposición con esos fines o el ofrecimiento de esos actos;
- d) su exposición en público con fines comerciales;
- e) su distribución con fines comerciales o con cualquier otro fin, en grado tal que el titular del derecho de propiedad intelectual incorporado en ellos sufra perjuicios;
- f) su importación al interior de Sudáfrica o a través de su territorio o su exportación desde Sudáfrica o a través de su territorio, salvo para el uso privado y doméstico del importador o exportador, respectivamente.⁶

Además, quien comete el acto debe saber, o tener razones fundadas para sospechar, que las mercancías son falsificadas, o debe haber omitido la adopción de todas las medidas razonables para evitar la realización de los actos prohibidos respecto de las mercancías falsificadas. En efecto, la acusación está obligada a demostrar, como elemento constitutivo del delito, una responsabilidad por culpa.⁷

⁶Los términos "importador" y "exportador" y sus respectivas variantes están definidos en el artículo 1 en la siguiente forma:

"El término "exportador" incluye a cualquier persona que, en el momento correspondiente:

- a) tenga la propiedad, tenencia o posesión de cualquier mercancía exportada o que haya de exportarse desde la República;
- b) corra con los riesgos de cualquier mercancía así exportada o que así haya de exportarse;
- c) se presente como exportador o propietario de cualquier mercancía así exportada o que así haya de exportarse, o actúe como si lo fuera;
- d) extraiga efectivamente de la República cualquier mercancía, o intente hacerlo;
- e) obtenga provecho, en cualquier forma y de cualquier clase, de las mercancías así exportadas o que así hayan de exportarse;
- f) actúe en representación de cualquier persona de las mencionadas en los párrafos precedentes de esta definición, y, en lo que respecta a las mercancías importadas destinadas a la exportación desde la República, incluye al fabricante, productor, realizador, proveedor o transportista de esas mercancías, y a cualquier persona situada dentro o fuera de la República que les represente o actúe en su nombre. El término "exportación" se interpretará de conformidad con las disposiciones precedentes de esta definición;

El término "importador" incluye a cualquier persona que, en el momento correspondiente:

- a) tenga la propiedad, tenencia o posesión de cualquier mercancía importada o que haya de importarse a la República;
- b) corra con los riesgos de cualquier mercancía así importada o que así haya de importarse;
- c) se presente como importador o propietario de cualquier mercancía así importada o que así haya de importarse, o actúe como si lo fuera;
- d) introduzca efectivamente en la República cualquier mercancía, o intente hacerlo;
- e) obtenga provecho, en cualquier forma y de cualquier clase, de las mercancías así importadas o que así hayan de importarse;
- f) actúe en representación de cualquier persona de las mencionadas en los párrafos precedentes de esta definición. El término "importación" se interpretará de conformidad con las disposiciones precedentes de esta definición."

⁷Párrafo 2) del artículo 2.

Además de lo que habitualmente se entiende por "mercancías falsificadas", la Ley abarca por ejemplo en esa categoría: las grabaciones, discos compactos y cintas piratas; las videocintas piratas; los programas y juegos de ordenador piratas; las copias de libros piratas; las mercancías que llevan marcas que infringen de modo flagrante marcas registradas; y las mercancías que llevan marcas prohibidas por la Ley sobre las Marcas de Mercancías, utilizadas sin autorización.

El acto de posesión de mercancías falsificadas, mencionado en el apartado a), amplía en los hechos el ámbito de aplicación del párrafo 1) del artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor (el artículo de esa Ley referente a los delitos) incluyendo la posesión de copias infractoras. Por lo demás, el párrafo 1) del artículo 2 de la Ley de Mercancías Falsificadas reitera las disposiciones del párrafo 1) del artículo 27 de la Ley de Derecho de Autor, salvo en cuanto establece la responsabilidad por culpa mientras que el artículo 27 había sido interpretado en el sentido de que requería el dolo.⁸

PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE MEDIDAS RESPECTO DE LAS MERCANCÍAS FALSIFICADAS

La Ley establece la designación de "inspectores". Estos inspectores incluyen a cualquier oficial de policía, conforme a la definición del párrafo 1) del artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal, con grado de sargento o superior; ciertos funcionarios de la Dirección de Aduanas e Impuestos Especiales⁹ y cualquier persona a quien el Ministro de Comercio e Industrias haya designado como inspector en un aviso publicado en la Gaceta Oficial.¹⁰ En otras palabras, el Ministro puede designar libremente a cualquier persona o cualquier categoría de personas, que considere idóneas para la función con arreglo a la Ley. Esas categorías de personas podrían incluir a los funcionarios del Departamento de Comercio e Industrias, notificadores judiciales y Oficiales de Justicia, abogados, e incluso investigadores privados. Los inspectores disponen de amplias facultades para efectuar registros y la confiscación y retención de mercancías de las que se sospeche que son falsificadas.

Tiene legitimación para formular denuncias acerca de mercancías falsificadas con arreglo a la Ley toda persona que sea titular de un interés en bienes protegidos (incluyendo al abogado, agente o representante de tal persona), ya sea como titular¹¹ o licenciatario de un derecho de propiedad intelectual o como importador, exportador o distribuidor de bienes protegidos.¹² Las denuncias de comercio de mercancías falsificadas pueden formularse ante un inspector y pueden referirse a las actividades de una persona o de personas genéricamente designadas, o a una multiplicidad de actos. El denunciante debe afirmar que se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa un acto de comercio

⁸Véase Estado c. Nxumalo, 1993 (3) SA 456 (O).

⁹El Servicio de Rentas de Sudáfrica en su División de Aduanas e Impuestos Especiales, que está integrada por el Delegado y aquellos funcionarios que son "oficiales" conforme a las disposiciones incluidas en la definición respectiva que figura en el párrafo 1) del artículo 1 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964; véase el párrafo 9) del artículo 15.

¹⁰Definición de "inspector" del artículo 1, interpretada junto con el artículo 22. El Ministro, con arreglo a este último, puede designar inspector a cualquier persona idónea y competente o puede designar con ese carácter a cualquier grupo o categoría de personas. El Ministro debe expedir un certificado de nombramiento a cada inspector.

¹¹El término "titular", en relación con los derechos de propiedad intelectual, incluye conforme a lo establecido en el artículo 1 a las personas que tienen legitimación para hacer valer, en su propio nombre, derechos de propiedad intelectual. Esta categoría incluiría al licenciatario exclusivo de derecho de autor.

¹²Párrafo 1) del artículo 3.

de mercancías falsificadas, y esa afirmación debe estar basada en sospechas razonables.¹³ El denunciante debe proporcionar informaciones y detalles a satisfacción del inspector en el sentido de que las mercancías supuestamente falsificadas lo son *prima facie*, y puede hacerlo presentando al inspector una muestra del producto protegido auténtico (en caso de que exista) y de las mercancías falsificadas. Si no existe posibilidad razonable de presentar una muestra de las mercancías falsificadas, el denunciante puede presentar informaciones y detalles suficientes que permitan comprobar sus particularidades distintivas, elementos y características esenciales, materiales u otras. Además, el denunciante debe proporcionar información y detalles suficientes sobre la vigencia y alcance del respectivo derecho de propiedad intelectual y su propio derecho o interés al respecto.¹⁴

El inspector que, *prima facie*, se ha cerciorado razonablemente de que la persona que ha formulado la denuncia está habilitada para hacerlo, de que el respectivo derecho de propiedad intelectual está en vigor, y de que las mercancías de las que se afirma que son bienes protegidos efectivamente lo son, está facultado para adoptar diversas medidas si a la luz de las circunstancias las sospechas del denunciante parecen razonables.¹⁵ El inspector que sospeche que se ha realizado, se está realizando o es probable que se realice un acto de comercio de mercancías falsificadas también puede adoptar esas medidas por su propia iniciativa, siempre que se cumplan los requisitos mencionados.¹⁶

ÓRDENES JUDICIALES

Salvo en ciertas circunstancias excepcionales en que no es necesaria una orden judicial, antes de que un inspector pueda adoptar medidas respecto de mercancías falsificadas debe obtener una orden judicial que le habilite para efectuar una batida de registro y secuestro de bienes.¹⁷ Pueden expedir órdenes judiciales los magistrados con jurisdicción en la materia si se trata de un delito de comercio de mercancías falsificadas, o un juez del Tribunal Supremo, actuando fuera de audiencia, incluidos los que tienen jurisdicción en materias distintas de las que corresponden al delito.¹⁸

Antes de que una autoridad judicial pueda expedir una orden, debe proporcionársele información mediante juramento o afirmación solemne que le haga considerar que existen fundamentos razonables para creer que se está cometiendo o es probable que se cometa un acto de comercio de mercancías falsificadas. Puede pedirse al inspector que solicita una orden judicial que especifique cuáles de las facultades de que está investido en virtud de la Ley habrá de ejercer probablemente.¹⁹ Puede expedirse una orden judicial respecto de un acto determinado del que se sospecha que constituye comercio de mercancías falsificadas, o respecto de cualquier número de tales actos, independientemente de que participe un solo presunto autor de delito o cualquier número de ellos, y con independencia de que se les identifique específicamente por su nombre o por referencia a determinado lugar o circunstancias y a cualquier momento.²⁰ La orden judicial puede expedirse cualquier día de la semana y permanece

¹³Párrafo 1) del artículo 3, interpretado junto con el párrafo 2) del artículo 6.

¹⁴Párrafo 2) del artículo 3.

¹⁵Párrafo 3) del artículo 3.

¹⁶Párrafo 4) del artículo 3.

¹⁷Párrafo 2) del artículo 4.

¹⁸Párrafo 1) del artículo 6.

¹⁹Párrafo 1) del artículo 6.

²⁰Párrafo 2) del artículo 6.

en vigor hasta su ejecución, su cancelación por una autoridad judicial, el vencimiento de un plazo de tres meses desde la fecha de su expedición, o la desaparición del objetivo con el cual se la expidió.²¹

Las órdenes judiciales sólo pueden ejecutarse durante el día, a menos que la persona que las expidió haya autorizado su ejecución durante la noche en casos que deben ser razonables. El ingreso autorizado por la orden judicial en cualquier lugar, local o vehículo indicado en ella debe llevarse a cabo con estricta observancia del decoro y el orden y, en particular, teniendo en cuenta el derecho de las personas a su dignidad y al respeto y protección de ella, así como el derecho de las personas a la libertad y seguridad personales y al respeto de su intimidad.²² Al ejecutar una orden judicial, el inspector debe identificarse antes de comenzar los procedimientos ante la persona que tenga a su cargo el lugar en que ha de entrar, si se encuentra presente, y debe hacerle entrega de una copia de la orden judicial; si tal persona no se encuentra presente, debe fijar una copia de la orden judicial en un punto destacado del lugar. A solicitud de la persona mencionada, el inspector debe exhibir su autorización para ejecutar la orden judicial. Puede exigírsele que exhiba su certificado de nombramiento expedido por el Ministro conforme al párrafo 3) del artículo 22.²³

Con ciertas condiciones, los inspectores pueden durante el día, sin orden judicial, entrar en cualquier lugar, local o vehículo después de identificarse, y confiscar, retirar y retener bienes, obtener elementos de prueba y efectuar registros con las mismas facultades de que disponen cuando actúan en virtud de una orden judicial (con excepción de la facultad de realizar cualquier registro en las personas). Esto puede efectuarse en las siguientes circunstancias: i) cuando una persona facultada para consentir en la entrada y registro, confiscación, retiro y retención de bienes, etc., otorga ese consentimiento; o ii) cuando el inspector considera con fundamentos razonables que si pidiera una orden judicial le sería otorgada y que la demora de ello frustraría el objeto o propósito de las medidas citadas. Estas facultades de actuar sin orden judicial no habilitan a los inspectores, salvo cuando actúan con el consentimiento antes mencionado, para la entrada y registro de ninguna vivienda privada ni para la confiscación y retiro de mercancías sospechosas o la obtención de elementos de prueba en tales lugares.²⁴

Cuando un inspector actúa sin orden judicial, cualquier medida que haya adoptado deja de surtir todo efecto jurídico a menos que el denunciante o el inspector pida su confirmación por el tribunal, ya sea mediante solicitud formal o durante el proceso judicial, en un plazo de 10 días, y el tribunal haga lugar a tal solicitud.²⁵

Las restricciones, directrices y procedimientos aplicables a los inspectores que actúan en cumplimiento de una orden judicial se aplican, *mutatis mutandis*, a los que actúan por autoridad propia.²⁶

²¹Párrafo 3) del artículo 6.

²²Párrafo 4) del artículo 6.

²³Párrafo 5) del artículo 6.

²⁴Párrafos 2) y 3) del artículo 5.

²⁵Apartado a) del párrafo 4) del artículo 5.

²⁶Párrafo 5) del artículo 5.

FACULTADES Y DEBERES DEL INSPECTOR

La función primordial de los inspectores es llevar a cabo batidas de registro y confiscación contra personas sospechosas de falsificación y comercio de mercancías falsificadas. Pueden actuar cuando tienen fundamentos razonables para sospechar que se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa un acto de comercio de mercancías falsificadas, o para creer que se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se cometa un acto de comercio de mercancías falsificadas. Pueden adoptar su decisión fundándose en una denuncia que les haya sido presentada o en cualesquiera otras informaciones de que dispongan.

En general, los inspectores están facultados para entrar en cualquier lugar, local o vehículo²⁷ a fin de inspeccionar cualquier producto pertinente y confiscar cualquier mercancía sospechosa de falsificación y confiscar y retener tales mercancías y, en su caso, retirarlas a los fines de su retención. También pueden reunir o recoger elementos de prueba referentes a las mercancías sospechosas de falsificación o a un acto de comercio de tales mercancías. Pueden llevar a cabo cualquier registro (incluso en las personas) que sea necesario en el lugar, local o vehículo en cuestión a fin de ejercer sus facultades mencionadas. Además están habilitados para tomar cualquier medida que sea razonablemente necesaria para hacer cesar los actos de comercio de mercancías falsificadas.²⁸ Estas facultades pueden ejercerse en cualquier lugar en que se realicen o puedan realizarse los actos sospechosos de constituir comercio de mercancías falsificadas.²⁹

Al hacer uso de sus facultades, el inspector debe actuar en un momento razonable. Puede entrar en cualquier lugar, local o vehículo o examinarlos, cuando existen sospechas razonables de que allí habrán de encontrarse mercancías falsificadas o se sospecha con motivos razonables que allí se fabrican, producen o realizan, y los inspectores pueden registrar lugares, locales o vehículos en busca de tales mercancías o de cualquier otro elemento de prueba respecto del acto sospechoso de constituir comercio de mercancías falsificadas. El inspector que sea funcionario policial puede detener un vehículo, mediante la fuerza si es necesario, con el fin de entrar en él, inspeccionarlo y registrarlo en cualquier lugar en que se encuentre, incluido cualquier camino público u otro lugar público. Al tomar medidas razonablemente necesarias para impedir o hacer cesar la actividad ilícita en el lugar, local o vehículo en cuestión e impedir que vuelva a ocurrir cualquier acto de esa naturaleza en el futuro, el inspector puede ejercer las facultades que se analizan en el párrafo siguiente, pero no debe destruir ni enajenar las mercancías respectivas a menos que esté autorizado por el tribunal sobre la base de la Ley.³⁰

El inspector puede confiscar y retener todas las mercancías encontradas en un lugar, local o vehículo en que ha entrado o que ha inspeccionado, y retirarlos cuando corresponde. Puede sellar y clausurar cualquier lugar, local o vehículo en que se encuentren tales mercancías o se las fabrique, produzca o realice, total o parcialmente, o que se utilice para colocar en tales mercancías, o en sus

²⁷El término "vehículo" está definido en el artículo 1. Incluye "cualquier automóvil, camioneta, camión, remolque, caravana, carreta, carretilla, tren, aeronave, buque, barca u otra embarcación y cualquier otro vehículo, artefacto o medio de transporte de cualquier clase, sea o no autopropulsado, así como cualquier animal de tiro". El párrafo 2) dispone que, a menos que sea claramente inapropiada, la referencia a cualquier lugar o local debe interpretarse también como una referencia a cualquier contenedor de carga existente en el lugar o local, y la referencia a cualquier vehículo debe interpretarse también como aplicable a un contenedor de carga situado en el vehículo.

²⁸Párrafo 1) del artículo 4.

²⁹Párrafo 2) del artículo 4.

³⁰Apartados a) y b) del párrafo 1) del artículo 5.

embalajes³¹, cualquier marca de fábrica o de comercio o marca prohibida o cualquier obra que sea objeto del derecho de autor, o en que se prepare o efectúe la colocación de tales marcas. Pueden confiscarse, retenerse o retirarse para su retención los instrumentos³² que puedan utilizarse para la fabricación, producción, realización o embalaje de los productos o para la aplicación en ellos de una marca de fábrica o de comercio o una marca prohibida.³³

El inspector que está facultado para entrar en cualquier lugar, local o vehículo y registrarlos o registrar a las personas que allí se encuentren puede hacer uso de la fuerza razonablemente necesaria para vencer cualquier resistencia opuesta a su entrada y registro.³⁴ Antes de entrar, el inspector debe exigir ante todo, en forma clara y audible, que se le franquee el ingreso en el lugar, local o vehículo y debe hacer conocer el propósito de su entrada, a menos que estime por fundamentos razonables que en caso de aplicar esas medidas podría destruirse cualquier mercancía, documento o artículo.³⁵

Al llevar a cabo cualquier registro para la inspección y secuestro de mercancías sospechosas de falsificación, el inspector puede estar asistido por el denunciante o cualquier otra persona entendida para la identificación de las mercancías sospechosas de falsificación.³⁶

El inspector puede interrogar y tomar declaración a cualquier persona que se encuentre en el lugar, local o vehículo que esté inspeccionando y de la que sospeche razonablemente que está en condiciones de suministrar cualquier información referente a cualquier acto de comercio de mercancías falsificadas. El inspector también puede exigir y obtener de tal persona cualquier libro, documento³⁷, artículo u objeto que sea pertinente para determinar la naturaleza, cantidad, ubicación, fuente o destino de las mercancías de que se trata, o la identidad y domicilio de cualquier persona involucrada, o aparentemente involucrada, en carácter de proveedor, fabricante, productor, realizador, distribuidor, mayorista, minorista, importador, exportador o transitario o en cualquier otro carácter, en los actos de comercio con las mercancías en cuestión.³⁸ Las respuestas o declaraciones de cualquier persona interrogada por un inspector, en caso de inculpar al propio declarante, no serán admisibles como prueba contra esas personas en procedimientos penales promovidos contra ellas ante cualquier tribunal, salvo que estén procesadas por un delito correspondiente a la Ley por haber suministrado informaciones o explicaciones a sabiendas de su falsedad o de su carácter engañoso en el sentido del apartado ii) del párrafo d) del artículo 18 y, en ese caso, únicamente en la medida en que tales respuestas o declaraciones sean pertinentes para probar el delito imputado.³⁹

³¹El término "embalajes", conforme al artículo 1, se refiere a cualquier envase, revestimiento o cubierta y a su contenido, y en el caso de los productos no envasados, a cualquier paquete o artículo individual.

³²El término "instrumento" está definido en el artículo 1 en términos que incluyen la maquinaria.

³³Apartados c), d), y e) del párrafo 1) del artículo 5.

³⁴Párrafo 6) del artículo 6.

³⁵Párrafo 7) del artículo 6.

³⁶Párrafo 9) del artículo 6.

³⁷El término "documento", conforme al artículo 1, comprende las cintas grabadas, fotografías y cualquier otro soporte electrónico o magnético o por medio del cual puedan fijarse imágenes, sonidos, datos o informaciones. El término "documental" debe interpretarse en consecuencia.

³⁸Apartado f) del párrafo 1) del artículo 5.

³⁹Apartado a) del párrafo 4) del artículo 5.

Salvo en lo que respecta a sus facultades para la confiscación, retención y retiro de instrumentos y de interrogar a personas que pueden suministrar información pertinente acerca de los actos de comercio de mercancías falsificadas, facultades que no son objeto de reservas, el ejercicio de las demás facultades mencionadas de los inspectores está sujeto a la reserva de que cualquier medida adoptada a ese respecto caduca y pierde su eficacia a menos que el tribunal la confirme, ya sea en la sentencia definitiva o por interlocutoria, a solicitud del inspector o del respectivo denunciante, formulada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adopción de tales medidas.⁴⁰

Si durante un registro efectuado por un inspector alguna persona aduce que cualquier mercancía, documento o artículo presente contiene información reservada, o se niega a su inspección o a su retiro, el inspector debe actuar con circunspección. Si estima que las mercancías, documentos o artículos pueden ser pertinentes y necesarios respecto de la investigación de cualquier denuncia de actos presuntos o sospechosos de constituir comercio de mercancías falsificadas, debe pedir al Actuario o al Actuario Adjunto de la división competente del Tribunal Supremo el embargo y secuestro de los materiales controvertidos para su depósito hasta que el tribunal dicte resolución acerca de si la información de que se trata es o no reservada.⁴¹

PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA BATIDA

Una vez que un inspector ha efectuado una batida de registro y confiscación de bienes, debe notificar la confiscación de inmediato, por escrito, a la persona desposeída y al denunciante, si la batida se efectuó a solicitud de éste, o a la persona con derecho a formular una denuncia, si la batida se efectuó por iniciativa propia del inspector. Tal notificación debe especificar el lugar, calificado como "depósito de mercancías falsificadas", en que se encuentran las mercancías confiscadas.⁴² El concepto de "depósito de mercancías falsificadas" está definido en el artículo 1, interpretado junto con el artículo 23, como un lugar designado por el Ministro por aviso publicado en la Gaceta Oficial para el depósito de mercancías sospechosas de falsificación o, si tales mercancías no pueden transportarse, el lugar donde se encuentran y están embargadas.⁴³ El inspector puede exigir que el denunciante revele cualquier información que pueda ser pertinente a la medida que ha llevado a cabo.⁴⁴

La notificación al denunciante debe comunicarle su derecho a formular acusación penal contra la persona desposeída (calificada como "el sospechoso") dentro de los tres días siguientes a la fecha de la notificación. Cuando un inspector actúa por iniciativa propia en la realización de una batida de registro y confiscación, la notificación al eventual denunciante debe invitarle a formular una denuncia ante el inspector y una acusación penal ante el Servicio de Policía de Sudáfrica, medidas que deben tomarse a más tardar tres días después de la fecha de la notificación.⁴⁵

⁴⁰Apartado a) del párrafo 4) del artículo 5.

⁴¹Párrafo 8) del artículo 6.

⁴²Apartado d) del párrafo 1) del artículo 7.

⁴³Apartado c) del párrafo 1) del artículo 7, interpretado junto con la definición de "depósito de mercancías falsificadas" del artículo 1. Conforme al artículo 23, el Ministro está facultado para designar cualquier depósito de mercancías falsificadas mediante aviso en la Gaceta Oficial y a modificar o cancelar ese aviso. Debe designar encargado de ese depósito a una persona idónea y competente.

⁴⁴Párrafo 3) del artículo 7.

⁴⁵Párrafo 2) del artículo 7.

El inspector que ha confiscado cualquier mercancía sospechosa de falsificación debe sellarla inmediatamente y realizar un inventario a su respecto, por cuadruplicado, cuya exactitud debe certificar la persona desposeída en cada versión original de su texto. Debe entregarse una versión original del inventario a la persona desposeída y otra al denunciante, si lo hay, dentro de las 72 horas siguientes a la confiscación. A continuación el inspector debe retirar las mercancías lo antes posible, si son transportables a un depósito de mercancías falsificadas para su almacenamiento en condiciones de seguridad, o si no es posible retirarlas o transportarlas debe declarar que las mercancías quedan embargadas y depositadas en el lugar en que fueron encontradas, que en adelante se considera un depósito de mercancías falsificadas.⁴⁶

Cualquier persona perjudicada por la confiscación de bienes efectuada por un inspector puede solicitar en cualquier momento al tribunal, mediante pedimento, que se declare que las mercancías embargadas no son mercancías falsificadas y se ordene su devolución. El tribunal puede otorgar o denegar la medida solicitada o dictar la orden que estime justa y apropiada conforme a las circunstancias, incluida una indemnización de daños y perjuicios y la condena al pago de las costas. Cuando el tribunal no hace lugar a un pedimento de esta clase, puede disponer que el denunciante constituya garantía en favor del solicitante respecto de las mercancías, por la cuantía y en la forma que el tribunal determine. Esto último sólo puede disponerse cuando el inspector ha actuado sobre la base de una denuncia.⁴⁷

Toda persona que haya sufrido perjuicios causados por la confiscación indebida de bienes de los que se ha aducido que eran mercancías falsificadas, o por cualquier medida adoptada por un inspector al efectuar la confiscación, tiene derecho a indemnización. Ésta debe reclamarse al denunciante y, sin perjuicio de lo que sigue, no puede dirigirse contra el inspector, el encargado del depósito de mercancías falsificadas ni el Estado.⁴⁸ El inspector, el encargado del depósito de mercancías falsificadas y el Estado sólo son responsables respecto de una reclamación en los siguientes casos:

- a) si el inspector o el encargado del depósito de mercancías falsificadas (o cualquier persona que haya actuado cumpliendo instrucciones o bajo la supervisión uno u otro), o cualquier funcionario del Estado, ha incurrido en grave negligencia al ejecutar la confiscación y retiro de las mercancías o en su depósito o almacenamiento;
- b) cuando la persona en cuestión ha actuado de mala fe en el cumplimiento de funciones que le estaban encomendadas conforme a la Ley.⁴⁹

DEPÓSITO DE LAS MERCANCÍAS CONFISCADAS Y LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO

Las mercancías confiscadas por un inspector conforme a las disposiciones de la Ley deben depositarse en condiciones de seguridad en un depósito de mercancías falsificadas hasta que el tribunal ordene al encargado de ese depósito que devuelva, libere o destruya esas mercancías o proceda con ellas en otra forma indicada en esa orden, o el inspector correspondiente le imparta instrucciones al respecto en los casos que se analizan a continuación a los efectos de la devolución de las mercancías al sospechoso.⁵⁰

⁴⁶Apartados a), b) y c) del párrafo 1) del artículo 7.

⁴⁷Párrafo 4) del artículo 7.

⁴⁸Párrafo 1) del artículo 17.

⁴⁹Párrafos 2) y 3) del artículo 17.

⁵⁰Párrafo 1) del artículo 8.

Si, tras la confiscación de las mercancías, el denunciante o una persona con derecho a hacerlo desea formular acusación penal contra el sospechoso ante el Servicio de Policía de Sudáfrica por comercio de mercancías falsificadas y solicitar que se efectúe una investigación criminal sobre el asunto, debe hacerlo en los tres días siguientes a la fecha de la notificación realizada por el inspector acerca de la confiscación. Si al vencimiento del plazo de tres días no se ha formulado acusación, las mercancías confiscadas deben entregarse al sospechoso a menos que el denunciante haga uso de su derecho de promover demanda civil contra el sospechoso conforme a los procedimientos que se analizan a continuación.⁵¹

Cuando se formula acusación penal contra un sospechoso, el Estado, en los 10 días siguientes a la notificación inicial del inspector, debe informar por escrito al sospechoso de su propósito de promover enjuiciamiento penal contra él por haber incurrido en comercio de mercancías falsificadas. Si no se efectúa la notificación, los bienes secuestrados deben devolverse al sospechoso.⁵² Si un denunciante o una persona con derecho a serlo desea instaurar demanda civil contra un sospechoso, debe notificar igualmente por escrito, en los 10 días siguientes a la notificación inicial, su propósito de proceder de ese modo, y si así no lo hace las mercancías confiscadas deben devolverse al sospechoso.⁵³ Una vez efectuada la mencionada notificación por escrito al sospechoso, el Estado o el eventual demandante en juicio civil debe iniciar efectivamente los procedimientos anunciados dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicha notificación por escrito. De lo contrario, los bienes confiscados deben devolverse al sospechoso.⁵⁴

El denunciante puede indicar por escrito al inspector que entregue las mercancías confiscadas al sospechoso, con la salvedad de que ello no puede hacerse, ni pueden devolverse las respectivas mercancías confiscadas, después de haberse iniciado contra el sospechoso un enjuiciamiento penal referente a esas mercancías.⁵⁵

Cuando el tribunal ordena la entrega a alguna persona de mercancías falsificadas que llevan una marca de fábrica o de comercio falsificada o una marca violatoria de una prohibición establecida con arreglo al artículo 15 de la Ley sobre las Marcas de Mercancías, esas mercancías no pueden introducirse en los circuitos comerciales quitando simplemente la marca infractora, y si se trata de mercancías importadas no pueden exportarse en el estado en que se encuentran, a menos que el tribunal disponga otra cosa pedida con fundamento suficiente.⁵⁶

Salvo cuando las mercancías confiscadas hayan de devolverse por orden judicial, la devolución debe efectuarse por el inspector que las confiscó. Éste debe hacerlo disponiendo que el encargado del depósito de mercancías falsificadas en que se encuentran depositadas las mercancías entregue las que se indican en la copia del inventario adjunta a la notificación a la persona que allí se menciona. El encargado del depósito de mercancías falsificadas debe entregar las mercancías en conformidad con

⁵¹Párrafo 1) del artículo 9.

⁵²Inciso i) del apartado a) del párrafo 2) del artículo 9.

⁵³Inciso ii) del apartado a) del párrafo 2) del artículo 9.

⁵⁴Apartado b) del párrafo 2) del artículo 9.

⁵⁵Apartado b) del párrafo 2) del artículo 9.

⁵⁶Párrafo 2) del artículo 10.

la indicación recibida el cuarto día siguiente a la fecha de ésta, a menos que el tribunal ordene otra cosa.⁵⁷

Las mercancías confiscadas y que se encuentran en un depósito de mercancías falsificadas pueden ser inspeccionadas por el denunciante o la persona con derecho a serlo, el sospechoso y cualquier otra persona interesada, durante el horario normal de cualquier día hábil.⁵⁸ Si se solicita el acceso a las mercancías para la realización de pruebas o análisis, el encargado del depósito de mercancías falsificadas debe acceder si se ha cerciorado de que la solicitud es razonable, teniendo en cuenta: i) la naturaleza de las mercancías confiscadas; ii) la naturaleza de las pruebas o análisis que se han de realizar; y iii) la competencia e idoneidad de la persona que ha de llevar a cabo las pruebas o análisis. Si el encargado del depósito de mercancías falsificadas no está dispuesto a acceder a esa solicitud, debe dar cuenta del asunto al denunciante o la persona con derecho a serlo, que a su vez deben confirmar o revocar esa decisión en 48 horas. Si el denunciante confirma la decisión, debe comunicarlo por escrito al sospechoso y éste puede pedir que el tribunal revoque tal decisión autorizando el acceso solicitado a las mercancías. El tribunal debe hacer lugar a esa solicitud si considera que, a la luz de las circunstancias, no es razonable la decisión de denegar el análisis o las pruebas de las mercancías.⁵⁹

DISPOSICIONES QUE PUEDE DICTAR EL TRIBUNAL

El tribunal está investido de facultades para dictar determinadas órdenes en relación con las mercancías falsificadas y las cuestiones conexas. Puede levantar en cualquier momento el embargo de las mercancías.⁶⁰ Puede disponer que las mercancías declaradas falsificadas se entreguen al titular del respectivo derecho de propiedad intelectual o a un denunciante cuyo derecho emane del de ese titular, independientemente del resultado de los procedimientos judiciales. También puede disponer que las mercancías se entreguen a cualquier persona determinada. Puede condenarse al denunciante a indemnizar a la persona desposeída por los daños y perjuicios sufridos, en una cuantía determinada por el tribunal, y al pago de las costas judiciales. Puede ordenarse al acusado o demandado que haga conocer la fuente de la que se han obtenido las mercancías falsificadas, así como la identidad de las personas involucradas o aparentemente involucradas en la importación, exportación, fabricación, producción o distribución de las mercancías falsificadas, y las vías de distribución de esas mercancías.⁶¹

El tribunal que declara culpable a una persona del delito de comercio de mercancías falsificadas puede ordenar la destrucción de las mercancías falsificadas y sus embalajes y, en su caso, de cualquier instrumento utilizado por la persona condenada para la fabricación, producción o realización de esas y cualesquiera otras mercancías falsificadas, o para aplicar en las mercancías el objeto de cualquier derecho de propiedad intelectual. El tribunal también puede disponer el decomiso por el Estado de las respectivas mercancías falsificadas.⁶²

⁵⁷Párrafo 3) del artículo 9.

⁵⁸Párrafo 2) del artículo 8.

⁵⁹Párrafos 3), 4) y 5) del artículo 8.

⁶⁰Apartado d) del párrafo 2) del artículo 9.

⁶¹Párrafo 1) del artículo 10.

⁶²Párrafo 1) del artículo 20.

PRUEBAS Y PRESUNCIONES

Existen ciertas disposiciones especiales referentes a la prueba en los procedimientos promovidos con arreglo a la Ley y sobre presunciones que facilitan la prueba de diversas cuestiones de hecho esenciales.

Aunque el inspector generalmente desempeña una función limitada en los procedimientos judiciales referentes a mercancías falsificadas, puede ser convocado como testigo por cualquiera de las partes o por el tribunal cuando se pone en tela de juicio su actuación, la forma en que ha hecho uso de sus facultades o funciones o la índole de las circunstancias o las actividades en relación con las cuales ha hecho uso de sus atribuciones.⁶³ Si el inspector ha tomado una declaración u obtenido otras pruebas documentales durante el desempeño de sus funciones, el denunciante puede pedir que se le suministre esa declaración o prueba y puede extraer y conservar copias de ella, pero debe devolver los originales al inspector.⁶⁴

La declaración de un inspector, formulada en los términos prescritos bajo juramento o afirmación solemne, en el sentido de que las mercancías indicadas en un inventario anexo han sido confiscadas por él a una persona determinada, en un lugar determinado y en una fecha determinada, constituye prueba admisible y fehaciente de los hechos así declarados siempre que el inventario haya sido realizado por el inspector, certificando éste su exactitud. No obstante, el tribunal dispone de facultades discrecionales para ordenar que el inspector autor de la declaración comparezca ante el tribunal o sea emplazado con ese fin para prestar testimonio oral acerca de cualquier cuestión tratada en la declaración.⁶⁵

La vigencia de cualquier derecho de propiedad intelectual y su titularidad pueden acreditarse en los procedimientos judiciales, con arreglo a la Ley, en las siguientes formas:

- a) Si se trata de una marca de fábrica o de comercio registrada, puede presentarse un certificado expedido por el Director del Registro de Marcas conforme a las disposiciones de los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1993.
- b) Si se trata del derecho de autor respecto de una obra, los hechos pertinentes pueden acreditarse mediante una declaración jurada conforme a las disposiciones del párrafo 12) del artículo 26 de la Ley de Derecho de Autor de 1978, que se aplican *mutatis mutandis*. La simple presentación de esa declaración jurada en los procedimientos judiciales constituye prueba *prima facie* de los hechos que en ella se hacen constar.
- c) Si se trata de una marca prohibida conforme al artículo 15 de la Ley sobre las Marcas de Mercancías de 1941, puede producirse prueba presentando al tribunal un ejemplar de la Gaceta Oficial en que se publicó la prohibición del uso de la marca, acompañado por una declaración formulada bajo juramento o afirmación solemne por el Ministro de Comercio e Industrias o cualquier funcionario de ese departamento designado por dicho Ministro haciendo constar que el aviso no ha sido cancelado ni modificado en lo esencial.

No obstante las disposiciones precedentes, el tribunal puede exigir testimonio oral en relación con cualquiera de esos hechos o, en el caso del Tribunal Supremo, disponer que el testimonio de una

⁶³Párrafo 2) del artículo 16.

⁶⁴Párrafo 1) del artículo 16.

⁶⁵Párrafo 4) del artículo 16.

persona que resida fuera del territorio de su jurisdicción o que se encuentre fuera de él se reciba mediante interrogatorio.⁶⁶

Para facilitar la prueba rige la presunción relativa de que toda persona que realiza actividades mercantiles con bienes protegidos por determinado derecho de propiedad intelectual y que tiene en su poder mercancías sospechosas de falsificación las tiene en su poder con el fin de realizar actos de comercio con ellas. Esta disposición está sujeta a la salvedad de que la cantidad de esas mercancías debe ser mayor que la razonablemente necesaria para su uso privado y doméstico por el sospechoso. Esta presunción rige tanto en los procedimientos civiles como en los penales, pero en estos últimos se establece expresamente que la presunción sólo puede ser destruida si se ofrecen pruebas convincentes para refutarla.⁶⁷

Si una persona ha sido declarada culpable del delito de comercio de mercancías falsificadas y posteriormente se instaura demanda civil por los mismos hechos, el demandante puede hacer valer como prueba la condena penal.⁶⁸

DELITOS Y SANCIONES

La Ley establece diversos delitos conexos además del principal. Más concretamente, constituye delito el incumplimiento de cualquier pedido, disposición, reclamo u orden formulados por un inspector en el desempeño de sus funciones conforme a la Ley, y cualquier estorbo u obstáculo al desempeño de sus funciones.⁶⁹ También constituye delito que una persona se niegue a dar informaciones o explicaciones, u omita darlas, acerca de una cuestión de la que tiene conocimiento, o suministre informaciones o explicaciones a sabiendas de que son falsas o engañosas, cuando un inspector le requiere proporcionarlas.⁷⁰ Comete delito toda persona que sin autorización viola, daña o altera un sello puesto por un inspector, o retira mercancías, documentos, artículos, objetos o cosas puestas bajo sello por un inspector o depositadas o guardadas en un depósito de mercancías falsificadas.⁷¹

Al imponer sanciones por la comisión del delito de comercio de mercancías falsificadas, el tribunal debe tomar en consideración cualquier peligro para la vida, la salud o la seguridad humanas o de los animales y cualquier peligro para los bienes que pueda causar la presencia o el uso de las mercancías falsificadas.⁷²

La persona declarada culpable del delito de comercio de mercancías falsificadas es pasible, en caso de primera condena, de una multa máxima de 5.000 rand o una pena de prisión de hasta tres años, o ambas penas, por cada uno de los artículos con los que se relacione el delito. En caso de reincidencia, la multa máxima aumenta a 10.000 rand y la pena máxima de prisión aumenta a cinco

⁶⁶Párrafo 5) del artículo 16.

⁶⁷Párrafo 6) del artículo 16.

⁶⁸Párrafo 3) del artículo 16.

⁶⁹Apartados a) y b) del artículo 18.

⁷⁰Párrafo d) del artículo 18.

⁷¹Párrafo c) del artículo 18.

⁷²Apartado a) del párrafo 3) del artículo 19.

años.⁷³ La persona declarada culpable de un delito conexo es pasible de una multa de hasta 1.000 rand o de una pena de prisión de hasta seis meses.⁷⁴

Las cuantías de las sanciones mencionadas pueden aumentarse por el Ministro de Comercio e Industrias mediante aviso publicado en la Gaceta Oficial. Ese aviso debe presentarse a la Asamblea para su examen y aprobación dentro de los 14 días siguientes a la publicación o, si la Asamblea no se encuentra en período de sesiones, dentro de los 14 días siguientes al comienzo de su próximo período de sesiones.⁷⁵

El tribunal que declara culpable a una persona del delito de comercio de mercancías falsificadas puede tomar en consideración a los efectos de la condena las siguientes circunstancias atenuantes: el hecho de que el condenado haya revelado de manera íntegra, veraz y en toda la medida de sus posibilidades las informaciones y detalles que estaban a su alcance a un inspector que cumplía contra él una medida de registro y confiscación, o a un funcionario del Servicio de Policía de Sudáfrica que investigaba el delito, en relación con: i) la fuente de la que se obtuvieron las respectivas mercancías falsificadas; ii) la identidad de las personas involucradas en su importación, exportación, fabricación, producción o realización; iii) la identidad de las personas participantes en la distribución de esas mercancías y, si se le ha requerido razonablemente, su domicilio o paradero; y iv) las vías de distribución de esas mercancías.⁷⁶

Además de las sanciones corrientes, la Ley organiza un sistema poco habitual por el que se recompensa a las personas que, habiendo adquirido mercancías falsificadas, prestan asistencia para obtener la condena del vendedor. Toda persona que haya adquirido y pagado mercancías falsificadas (a la que se califica como "persona lesionada") puede presentar las mercancías falsificadas que ha adquirido, junto con pruebas del precio pagado por ellas, a un inspector y, siempre que colabore plenamente en el enjuiciamiento del vendedor, el tribunal está obligado a decretar una recompensa monetaria en su beneficio en los siguientes casos: i) si se declara al vendedor culpable del delito de comercio de mercancías falsificadas respecto de esas mercancías; o ii) si se dispone que esas mercancías se entreguen al titular del derecho de propiedad intelectual o a un denunciante cuyo derecho emane del de dicho titular. La recompensa consiste en una suma de dinero igual al triple del precio pagado por las mercancías falsificadas. Su pago debe efectuarse a la persona lesionada por el vendedor y es complementario de cualquier multa que el tribunal le imponga.⁷⁷ Lo anterior se aplica, *mutatis mutandis*, a cualquier transacción distinta de la compraventa de mercancías falsificadas cuando éstas se hayan entregado a la persona lesionada a título oneroso.⁷⁸

Este sistema puede estimular en la práctica la "caza de recompensas" entre el público y puede resultar una medida muy eficaz de lucha contra la falsificación. Se ofrecen amplios incentivos al público para que procure y adquiera mercancías falsificadas y colabore después con la policía o los inspectores para lograr la condena por comercio de mercancías falsificadas obteniendo una generosa recompensa. Para los traficantes de mercancías falsificadas puede representar un factor disuasivo considerable la

⁷³Párrafo 1) del artículo 19.

⁷⁴Párrafo 2) del artículo 19.

⁷⁵Párrafo 4) del artículo 19.

⁷⁶Apartado b) del párrafo 3) del artículo 19.

⁷⁷Párrafo 2) del artículo 20.

⁷⁸Párrafo 3) del artículo 20.

conciencia de que pueden llegar a tener que pagar en su momento, a cada adquirente de mercancías, el triple del precio de venta además de todas las demás sanciones que pueden sufrir en caso de ser condenados.

RECURSOS CIVILES

Los mandamientos "Anton Piller" fundados en la ley

Además de crear el delito de comercio de mercancías falsificadas y establecer procedimientos eficaces de registro y confiscación a los efectos del enjuiciamiento penal, la Ley también contiene disposiciones referentes a procedimientos civiles. Existe un recurso procesal extraordinario en los procedimientos por infracción de derechos de propiedad intelectual que representa un medio legal por el que puede obtenerse el llamado "mandamiento Anton Piller", es decir, un procedimiento fijado por la ley civil para el registro y la incautación de pruebas y otros materiales.⁷⁹

El titular de un derecho de propiedad intelectual que tiene conocimiento o razones fundadas para creer que se ha cometido, se está cometiendo o va a cometerse un acto de comercio de mercancías falsificadas puede formular una solicitud a un juez, fuera de audiencia, para que se expida un mandamiento sin notificación de la parte contraria que disponga:

- a) una orden al Oficial de Justicia o a otra persona designada por el tribunal (a la que se denomina "la persona designada") para que entre en cualquier lugar o local determinados en compañía de las otras personas que el tribunal eventualmente especifique, y que allí: i) efectúe un registro y, en caso de encontrarlos, embargue y secuestre documentos; ii) retire los registros u otros materiales que el tribunal indique y cualesquiera otros bienes de los que se aduzca que son falsificados según se haya estipulado por el tribunal (denominados "bienes objeto de la medida"); y iii) embargue esos bienes y materiales;
- b) una orden a la parte contraria para que señale al Oficial de Justicia o a la persona designada todos los bienes objeto de la medida y le presente y entregue todos los documentos y materiales pertinentes a fin de determinar si los bienes objeto de la medida en cuestión son mercancías falsificadas o tienen relación con algún acto de comercio de mercancías falsificadas efectuado en el respectivo lugar o fuera de él (denominados "materiales secundarios"), y que permita al Oficial de Justicia o la persona designada que embargue esos bienes y los retire para su depósito;
- c) la prohibición a la parte contraria de alterar el estado de los bienes objeto de la medida o los materiales secundarios durante el registro, embargo, secuestro y retiro, y de realizar o seguir realizando los correspondientes actos de comercio de mercancías falsificadas;
- d) las medidas de reparación complementarias o sustitutivas que el tribunal estime convenientes.⁸⁰

⁷⁹Shoba c. Comandante del Cuartel Policial Provisional, Wangendrift Dans y otro; Maphanga c. Comandante de la Unidad de Homicidios y Asaltos de Sudáfrica, Pietermaritzburg y otro (1995) (4) SA 1 (A). En este asunto se reseña concisamente la evolución del mandamiento "Anton Piller". La sentencia se refiere en realidad a dos asuntos independientes, uno de los cuales (el asunto Shoba) no tuvo éxito mientras que el otro (el asunto Maphanga) tuvo éxito y dio oportunidad al tribunal para establecer el régimen jurídico de los mandamientos "Anton Piller".

⁸⁰Párrafo 1) del artículo 11.

Esta versión legal del mandamiento "Anton Piller" es complementaria de cualquier otro recurso del que pueda disponer el solicitante, como por ejemplo el mandamiento "Anton Piller" fundado en el *common law*.⁸¹

El tribunal, antes de dictar el mandamiento, debe cerciorarse: i) de que el solicitante tiene, *prima facie*, acción contra el demandado por infracción de un derecho de propiedad intelectual; y ii) de que el derecho del solicitante a la presentación de documentos en cualquier procedimiento que haya de promover corre peligro de probable frustración, ya sea por la naturaleza de las mercancías a las que se refiere la solicitud o por otras circunstancias, o de que en caso de seguirse o aplicarse los procedimientos judiciales normales, las pruebas relacionadas con actos de comercio con tales mercancías corren peligro probable de que se las destruya, altere o coloque fuera del alcance del solicitante.⁸²

El tribunal, al resolver sobre tal solicitud, tiene facultades discrecionales generales para denegarla, hacer lugar a ella en las condiciones que estime adecuadas, o dictar cualquier otro mandamiento conveniente.⁸³ Sin perjuicio de esas facultades generales, el tribunal puede disponer las siguientes medidas:

- a) disponer que el Oficial de Justicia o la persona designada podrán recurrir a la asistencia de personas entendidas, indicadas en el mandamiento, para identificar los bienes objeto de la medida y los materiales secundarios⁸⁴;
- b) disponer que el solicitante constituya garantía para responder al demandado, por una suma adecuada igual a determinado porcentaje del valor de los bienes embargados⁸⁵;
- c) dictar un mandamiento que prohíba al demandado, hasta que se dicte sentencia, infringir los derechos de propiedad intelectual del solicitante⁸⁶;
- d) dictar un mandamiento condicional ordenando que el demandado alegue dentro de un plazo determinado, no mayor de 20 días hábiles desde la fecha del mandamiento, sobre las razones por las que no corresponde otorgar o confirmar un interdicto que le prohíba infringir los derechos de propiedad intelectual del demandante ni cualquier mandamiento que haga lugar a otras medidas en favor del demandante, incluida una orden que disponga la entrega al demandante de los bienes objeto de la medida⁸⁷;
- e) disponer que el solicitante, en caso de que desee demandar a la parte contraria por infracción de sus derechos de propiedad intelectual, deba hacerlo a más tardar en una

⁸¹Artículo 21.

⁸²Párrafo 3) del artículo 11.

⁸³Párrafo 4) del artículo 11.

⁸⁴Apartado a) del párrafo 5) del artículo 11.

⁸⁵Apartado b) del párrafo 5) del artículo 11.

⁸⁶Apartado c) del párrafo 5) del artículo 11.

⁸⁷Apartado d) del párrafo 5) del artículo 11.

fecha estipulada en el mandamiento⁸⁸ o, si no se estipula tal fecha, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del mandamiento.⁸⁹

Si el solicitante no demanda a la parte contraria dentro del plazo por infracción de su derecho de propiedad intelectual, o su demanda es finalmente desestimada por el tribunal, éste puede disponer, a pedido del demandado o de otra persona interesada que alegue derechos sobre los materiales secuestrados, que esos materiales sean entregados a dicha persona.⁹⁰

Las solicitudes del mandamiento "Anton Piller" fundadas en la ley deben resolverse fuera de audiencia a menos que el tribunal se haya cerciorado de que la presencia del público o de cualquier categoría o grupo integrante de él no hará que el solicitante sufra perjuicio alguno ni que lo sufra al procurar la protección o imposición de sus derechos de propiedad intelectual, y de que esa presencia no habrá de ir en desmedro de la eficacia de la orden que eventualmente se dicte ni de su ejecución.⁹¹

Cuando se ejecuta un mandamiento "Anton Piller" fundado en la ley, el demandado tiene derecho a que su abogado asista al registro y demás medidas de ejecución del mandamiento siempre que el abogado pueda hacerse presente con la debida celeridad después de la llegada del Oficial de Justicia o la persona designada al lugar de ejecución del mandamiento para llevar a cabo la ejecución. Con el fin de realizar el registro, el Oficial de Justicia o la persona designada debe estar acompañado por el abogado del solicitante, que después de la notificación de los documentos judiciales debe explicar los términos del mandamiento al demandado o a la persona a quien se notifica en el local que ha de registrarse, y debe informarle del derecho que asiste al demandado a que su abogado asista a las medidas siempre que pueda lograrse su presencia con la debida celeridad.⁹²

El Oficial de Justicia o la persona designada que lleve a cabo el registro debe realizar un inventario de los bienes objeto de la medida y los materiales secundarios que ha embargado en virtud del mandamiento y debe suministrar un ejemplar del inventario al solicitante y al demandado. Debe permitir que las partes examinen los materiales secundarios embargados y que saquen copias de ellos o de extractos de su texto. También debe permitir que las partes examinen los bienes objeto de la medida y los hagan someter a pruebas o análisis.⁹³

Una vez terminado el registro, el abogado del solicitante debe formular sin demora una declaración bajo juramento o afirmación solemne dando cuenta en forma íntegra de la realización del registro y de cualquier otra medida que haya tomado en relación con él a fin de dar cumplimiento a los términos del mandamiento y a los requisitos ya expuestos. Si se han embargado bienes objeto de la medida u otros materiales en virtud de un mandamiento, debe adjuntar a su declaración una copia del inventario realizado de esos materiales, y debe registrar el original de la declaración junto con la

⁸⁸Apartado e) del párrafo 5) del artículo 11.

⁸⁹Párrafo 6) del artículo 11.

⁹⁰Artículo 14.

⁹¹Párrafo 2) del artículo 11.

⁹²Párrafos 1) y 2) del artículo 12.

⁹³Párrafo 3) del artículo 12.

documentación anexa en la oficina del Actuario del tribunal, notificando una copia certificada al demandado.⁹⁴

Si el proceso judicial por la infracción que dio origen al mandamiento "Anton Piller" fundado en la ley no es resuelto favorablemente, el tribunal puede condenar al solicitante a indemnizar adecuadamente al demandado por cualquier perjuicio que se le haya causado o que haya sufrido como consecuencia de las medidas adoptadas en ese procedimiento.⁹⁵

Los mandamientos "Anton Piller" fundados en el *common law*

El problema que plantea el examen de los mandamientos "Anton Piller" fundados en la ley consiste en determinar en qué grado, y de qué modo, difieren de los mandamientos similares fundados en el *common law*. El régimen de los mandamientos "Anton Piller" (cuya historia es larga y tortuosa) quedó finalmente definido en el asunto Shoba.⁹⁶ En ese asunto, la División de Apelaciones aprobó un mandamiento "Anton Piller" estableciendo los siguientes criterios:

- a) El solicitante debe acreditar:
 - i) que tiene contra el demandado una acción que se propone ejercer;
 - ii) que el demandado tiene en su poder ciertos documentos u objetos (determinados) que constituyen pruebas fundamentales en apoyo de la acción del demandante;
 - iii) que existen temores reales y fundados de que esas pruebas se oculten o destruyan o desaparezcan en alguna forma para el momento en que el asunto sea objeto de audiencia o llegue a la etapa en que podría exigirse su presentación.
- b) La aplicabilidad del procedimiento no se limita a los asuntos referentes a la propiedad intelectual.
- c) El tribunal puede exonerar de las disposiciones normales de la reglamentación procesal, y la solicitud puede formularse sin notificación a los demandados y resolverse fuera de audiencia.
- d) El tribunal tiene facultades discrecionales para decidir si hace lugar o no a la solicitud y, en caso afirmativo, en qué condiciones. Al ejercer esas facultades, el tribunal debe tener en cuenta, en particular, la eficacia de los argumentos expuestos *prima facie* por el solicitante, el perjuicio que puede sufrir el demandado si se hace lugar a la solicitud en comparación o confrontación con el que puede sufrir el solicitante si no se admite el recurso, y si las condiciones del mandamiento son o no más gravosas que lo necesario para proteger los intereses del solicitante.

⁹⁴Párrafo 4) del artículo 12.

⁹⁵Artículo 13.

⁹⁶Shoba c. Comandante del Cuartel Policial Provisional, Wangendrift Dans y otro; Maphanga c. Comandante de la Unidad de Homicidios y Asaltos de Sudáfrica, Pietermaritzburg y otro (*supra*). Véase la llamada de pie de página N° 79, *supra*.

- e) El mandamiento es un recurso de alcance puramente procesal, referente a la preservación de pruebas que a su tiempo habrán de utilizarse para obtener medidas de reparación sustantivas.
- f) Debe concederse autorización a cualquier interesado para pedir al tribunal, con una anticipación de 24 horas, que modifique o deje sin efecto el mandamiento o dicte cualquier otra medida conveniente, y podrá presentar las declaraciones juradas que sean necesarias al respecto.
- g) El mandamiento debe ejecutarse únicamente en presencia del Oficial de Justicia Adjunto, y éste podrá estar acompañado por el abogado del solicitante.
- h) El Oficial de Justicia Adjunto debe realizar un inventario detallado de los artículos y materiales encontrados en el local y debe entregar una copia de ese inventario al abogado del solicitante y al demandado.
- i) El abogado del solicitante debe presentar al tribunal una declaración jurada en que se establezca la forma en que se ejecutó el mandamiento, la parte de los locales que ha sido examinada y las observaciones formuladas por él durante ese examen. Debe notificarse al demandado una copia de esa declaración jurada, junto con los documentos presentados en los procedimientos judiciales y el mandamiento expedido por el tribunal.
- j) Las costas judiciales de la solicitud serán objeto de decisión en el proceso al que precede. Si no se instaure demanda en las tres semanas siguientes a la fecha del mandamiento, el solicitante debe pagar las costas judiciales de la solicitud.

El Tribunal se esmeró en indicar que no estaba prescribiendo un modelo de mandamiento ni afirmaba que el procedimiento aprobado no pudiera perfeccionarse. Sin embargo, cabe entender que el mandamiento otorgado en ese asunto establece por lo menos los requisitos mínimos para el otorgamiento de mandamientos futuros. El mandamiento no incluía una interdicción provisional ni una orden condicional equivalente. Era un recurso puramente procesal. Esto no significa, sin embargo, que en circunstancias adecuadas el tribunal no haya de otorgar en el futuro junto con un mandamiento "Anton Piller" una interdicción provisional, o una orden condicional que tenga los mismos efectos. Pero la interdicción sería complementaria del mandamiento "Anton Piller" y no formaría parte de él en sentido estricto.

Comparación entre los mandamientos "Anton Piller" fundados en la ley y en el *common law*

La comparación entre los elementos del mandamiento "Anton Piller" fundado en la ley y el fundado en el *common law* pone en evidencia que tienen mucho en común. Existen, sin embargo, las siguientes diferencias:

- a) A diferencia del mandamiento "Anton Piller" fundado en la ley, el mandamiento fundado en el *common law*, tal como ha sido aprobado, no prohíbe que el demandado altere el estado de los materiales embargados ni que continúe realizando los actos lesivos de que se trata.
- b) El mandamiento fundado en la ley permite que su ejecución esté a cargo de una persona distinta del Oficial de Justicia o el Oficial de Justicia Adjunto (la "persona designada"), y que esa persona recurra a la asistencia de una persona entendida a fin de identificar las mercancías que deben embargarse. El mandamiento fundado en el *common law*, tal como ha sido aprobado, no prevé tales posibilidades aunque cabe entender que,

en circunstancias apropiadas, el tribunal puede disponer medidas similares al otorgar un mandamiento fundado en el *common law*.

- c) El procedimiento fundado en la ley exige que el solicitante constituya garantía en favor del demandado, mientras que no se incluyó ninguna disposición análoga en el mandamiento fundado en el *common law*, aunque puede concebirse que las circunstancias que exigen tal disposición puedan manifestarse en el futuro.
- d) Como ya se ha mencionado, a diferencia del mandamiento fundado en la ley, que establece una interdicción o una orden condicional por la que se otorga o confirma una interdicción provisional, en el mandamiento fundado en el *common law* no se incluye tal disposición.
- e) El plazo establecido para que el solicitante promueva su demanda contra el demandado es levemente mayor en el mandamiento fundado en la ley (de 20 días hábiles) que el establecido en el mandamiento fundado en el *common law* tal como fue aprobado (tres semanas).
- f) En la versión del mandamiento fundada en la ley el solicitante está obligado a informar a la persona contra la que se ejecuta el mandamiento del derecho que asiste al demandado a que su abogado se encuentre presente, mientras que no se establece tal exigencia en el mandamiento fundado en el *common law* tal como fue aprobado.
- g) La versión fundada en la ley exige que el Oficial de Justicia autorice a las partes a examinar los artículos embargados y saque copias y extractos de ellos, y que los haga someter a pruebas o análisis. En la versión fundada en el *common law*, tal como fue aprobada, no se impartieron tales directrices.
- h) El mandamiento "Anton Piller" fundado en la ley se limita a los asuntos sobre propiedad intelectual (conforme a la definición de la Ley), mientras que no rige tal limitación en la versión basada en el *common law*.

No existe mucho que elegir entre las dos formas del mandamiento, pero cabe afirmar que, globalmente, la versión establecida en la ley es más ventajosa para el titular de un derecho de propiedad intelectual porque consagra el principio de la posibilidad de obtener una interdicción provisional para prohibir que el demandado continúe incurriendo en la conducta denunciada. El asunto *Shoba* no permite deducir que el titular de un derecho de propiedad intelectual pueda presumir necesariamente que podrá obtener una interdicción provisional como complemento del mandamiento "Anton Piller".

IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS FALSIFICADAS

El titular de un derecho de propiedad intelectual tiene la posibilidad de concertar un arreglo con el Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales en virtud del cual el Delegado debe prohibir la importación de las mercancías que, en relación con el respectivo derecho de propiedad intelectual, son mercancías falsificadas. Las autoridades aduaneras a las que se refiere la Ley de Mercancías Falsificadas son el Servicio de Rentas de Sudáfrica y su División de Aduanas e Impuestos Especiales, cuyos integrantes son el Delegado y aquellos funcionarios que son "oficiales" conforme a la definición respectiva del párrafo 1) del artículo 1 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964.⁹⁷

⁹⁷Párrafo 9) del artículo 15.

Para hacer uso de esta posibilidad, el titular de un derecho de propiedad intelectual puede presentar una solicitud al Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales pidiéndole que disponga la incautación y retención de todas las mercancías que son falsificadas respecto del correspondiente derecho de propiedad intelectual y que se importen o entren en el país durante el período indicado en la solicitud. Ese período, sin embargo, no puede extenderse más allá del plazo de protección del derecho de propiedad intelectual.⁹⁸

El Delegado debe tratar la solicitud sin demora y debe hacer lugar a ella si, por fundamentos razonables, considera *prima facie* que la solicitud corresponde a mercancías que son bienes protegidos, que el respectivo derecho de propiedad intelectual está en vigor y que el solicitante es su titular.⁹⁹ El solicitante puede suministrar al delegado una muestra de las mercancías protegidas por su derecho de propiedad intelectual e información y detalles suficientes sobre la vigencia de ese derecho y su condición de titular de él a fin de acreditar que se cumplen los requisitos de la solicitud.¹⁰⁰

Tras examinar la solicitud, el Delegado debe notificar por escrito al solicitante, en un plazo razonable después de su decisión al respecto, si se ha hecho lugar o no a ella. En el primer caso la notificación escrita debe indicar el plazo durante el cual las mercancías falsificadas aludidas (calificadas como "las mercancías estipuladas") que se importen o entren en el país habrán de ser objeto de incautación y retención. Si el Delegado no hace lugar a la solicitud, debe manifestar sus fundamentos para ello.¹⁰¹

Cuando el Delegado accede a una solicitud, todas las mercancías estipuladas, o de las que se sospecha fundadamente que lo son, que se importen o entren en el país durante el plazo fijado por el Delegado (que puede ser más breve que el plazo de protección pedido por el solicitante) pueden ser confiscadas y retenidas por las autoridades aduaneras en cumplimiento de sus funciones con arreglo a la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964, modificada por la Ley de Mercancías Falsificadas.¹⁰² En términos generales, al desempeñar sus funciones las autoridades aduaneras actuarán, *mutatis mutandis*, como si fueran inspectores que ejercen sus facultades por iniciativa propia con arreglo al párrafo 4) del artículo 3 interpretado junto con el párrafo 1) del artículo 4 de la Ley de Mercancías Falsificadas. Esto significa que los requisitos y procedimientos sobre la obtención de una orden judicial por un inspector no se aplican a las autoridades aduaneras y éstas pueden actuar sin tal orden judicial. Las disposiciones que confieren o imponen a los inspectores cualquier facultad, derecho, función, deber, obligación, exoneración, inmunidad o responsabilidad se aplican a las autoridades aduaneras a este respecto. El Ministro, sin embargo, puede exonerar a los funcionarios de las autoridades aduaneras, a solicitud del Ministro de Hacienda y por recomendación del Delegado de Aduanas e Impuestos Especiales, de cualquiera de las disposiciones de la Ley de Mercancías Falsificadas si se ha cerciorado de que existen disposiciones sustitutivas adecuadas en la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales que permiten a los funcionarios actuar en la forma prevista por la Ley de Mercancías Falsificadas.¹⁰³

⁹⁸Párrafo 1) del artículo 15.

⁹⁹Párrafo 3) del artículo 15.

¹⁰⁰Párrafo 2) del artículo 15.

¹⁰¹Párrafo 5) del artículo 15.

¹⁰²Párrafo 4) del artículo 15.

¹⁰³Párrafo 6) del artículo 15.

Al aprobar una solicitud, el Delegado puede exigir que el interesado constituya garantía por la cuantía y en la forma que estipule, a fin de cubrir cualquier responsabilidad de las autoridades aduaneras derivada de la confiscación y retención de las mercancías o cualquier acto que cumplan en relación con las mercancías cuando actúen o se propongan actuar con arreglo a las facultades que les están conferidas por la Ley de Mercancías Falsificadas. Esa garantía puede cubrir también cualquier gasto que pueda efectuarse o que se prevea para la realización de la confiscación y retención de las mercancías. Si no se constituye una garantía adecuada, las autoridades aduaneras pueden rehusarse a confiscar o retener cualquier mercancía sospechosa de falsificación.¹⁰⁴

Las autoridades aduaneras no son responsables conforme a la Ley de ninguna omisión de proteger o confiscar mercancías sospechosas de falsificación, por la liberalización de cualquiera de esas mercancías efectuada por inadvertencia, ni por ninguna medida adoptada de buena fe a su respecto.¹⁰⁵

FACULTAD DEL MINISTRO DE DICTAR REGLAMENTACIONES

El Ministro tiene una facultad general de dictar reglamentaciones respecto de cualquier asunto que pueda o deba prescribirse conforme a la Ley y en relación con cualquier cuestión administrativa o de procedimiento que pueda ser necesario o conveniente reglamentar para la adecuada y eficaz administración de la Ley. Más concretamente, está facultado para dictar reglamentaciones: i) que prescriban la realización de cualquier inventario conforme a la Ley; ii) para el control, gestión y administración adecuados y eficientes del depósito de mercancías falsificadas y el cuidado conveniente de las mercancías allí depositadas; y iii) respecto de la forma o el procedimiento en que debe formularse cualquier solicitud basada en la Ley, con excepción de las solicitudes judiciales; con ese fin puede establecer formularios.¹⁰⁶

DISPOSICIONES DIVERSAS

Con arreglo a la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996 y la Ley de Procedimiento Penal de 1977, las disposiciones de la Ley son sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal de las personas con arreglo a cualquier otra ley relativa a la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, y de las normas sobre capacidad y competencia para promover procedimientos civiles o penales respecto de tales infracciones con arreglo a cualquier ley.¹⁰⁷

La Ley es obligatoria para el Estado.¹⁰⁸

CONCLUSIÓN

La Ley de Mercancías Falsificadas es complementaria de los recursos ya existentes en favor de los titulares de derecho de autor y otros derechos de propiedad intelectual para la protección de sus derechos y la imposición de su observancia. Como ya se ha indicado, ninguna disposición de la Ley afecta ni perjudica ningún recurso o procedimiento civil o penal de que disponga el titular de un derecho de propiedad intelectual. En consecuencia, el titular de un derecho de autor puede seguir

¹⁰⁴Párrafo 7) del artículo 15.

¹⁰⁵Párrafo 8) del artículo 15.

¹⁰⁶Artículo 24.

¹⁰⁷Artículo 21.

¹⁰⁸Artículo 25.

invocando las disposiciones penales de la Ley de Derecho de Autor, y los delitos previstos en el *common law*, como los de fraude y hurto, siguen aplicándose paralelamente con los recursos contra la falsificación. Con respecto a las infracciones del derecho de autor fundadas en las leyes, la Ley de Mercancías Falsificadas establece la posibilidad complementaria del procedimiento "Anton Piller" legal además del recurso procesal fundado en el *common law*.

Con este procedimiento perfeccionado que permite a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley la incautación y retención de mercancías y la promoción del enjuiciamiento penal en relación con las mercancías falsificadas, la Ley constituye un añadido útil y práctico al arsenal de que dispone el titular de un derecho de autor cuando es importunado por la desagradable atención de los falsificadores.

El criterio básico de la Ley fija un umbral relativamente bajo para que pueda disponerse de medidas de amparo (lo que facilita la acción rápida y eficaz contra el comercio de mercancías falsificadas, con formalidades mínimas) y reducir lo más posible la eventual responsabilidad de la policía y otros inspectores por la incautación de mercancías falsificadas; se reduce así el peligro de que se promuevan acciones contra la policía u otros inspectores por incautación y retención indebidas. En cambio, la responsabilidad de esos actos se impone directamente al denunciante. Si promovió la medida sin fundamento, o se causa un perjuicio indebido a la persona desposeída, la responsabilidad recae en el denunciante. Sobre sus hombros pesará que la incautación y retención de las mercancías denunciadas como falsificadas se haya realizado en forma injustificada, impropia o precipitada. Este criterio debe contribuir a disipar las resistencias de la policía a tomar medidas eficaces en los asuntos sobre propiedad intelectual por su poca disposición a exponerse a eventuales demandas por daños y perjuicios, y al mismo tiempo desalienta a los titulares de derechos de propiedad intelectual de actuar en forma irresponsable al hacer valer los derechos que les asisten o que creen tener.

Dr. Owen Dean (Spoor y Fisher)
20 de octubre de 1997
