



15 de enero de 2015

(15-0262)

Página: 1/15

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

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

RESPUESTA DE SRI LANKA

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.**

El Tribunal Mercantil Superior establecido para la provincia occidental por el Tribunal Superior de las Provincias (Ley de Disposiciones Especiales N° 10, de 1996), tiene competencia exclusiva en materia de litigios que afectan a los derechos de propiedad intelectual.

Toda persona que se sienta perjudicada por una decisión del Tribunal Mercantil Superior podrá recurrir dicha decisión ante el Tribunal Supremo, previa admisión a trámite por el mismo.

2. a) **¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?**

Toda persona a quien se concedan derechos de propiedad intelectual reconocidos en el marco de la Ley de Propiedad Intelectual de Sri Lanka (Ley N° 36 de 2003) está legitimada para hacer valer tales derechos si una persona o conjunto de personas amenaza con infringir o ha infringido sus derechos o realiza actos que hagan probable la infracción de un derecho reconocido en la Ley.

En el caso de la competencia desleal:

Toda persona o empresa o asociación de productores o comerciantes perjudicada por cualquier acto o práctica que constituya competencia desleal podrá iniciar procedimientos judiciales para prohibir la continuación de tal acto o práctica y obtener indemnización por las pérdidas sufridas como consecuencia de tal acto o práctica.

En el caso de las indicaciones geográficas:

Cualquier acto o práctica realizado o emprendido en el curso de las actividades industriales o comerciales que sea contrario a los usos comerciales honestos en relación con las indicaciones geográficas según lo estipulado en el artículo 160 de la Ley puede constituir un acto de competencia desleal y podrá entablarse una acción civil para solicitar un mandamiento judicial y cualquier otro recurso que se considere apropiado para impedir el uso de tales indicaciones geográficas.

En el caso de la información no divulgada:

Cualquier acto o práctica realizado o emprendido en el curso de las actividades industriales o comerciales que sea contrario a los usos comerciales honestos en relación con la información no divulgada según lo estipulado en el párrafo 6 del artículo 160 de la Ley puede constituir un acto de competencia desleal. Podrán iniciarse procedimientos civiles para prohibir la continuación de actos ilícitos relativos a la información no divulgada y obtener indemnización por las pérdidas sufridas.

¹ Documento IP/C/5.

Sanciones penales: la divulgación ilegal de tal información constituye un delito y, en caso de condena, podrá ser objeto de una multa no superior a 500.000 rupias o de una pena de prisión, de la gravedad que corresponda, durante un período de hasta seis meses, o de ambas sanciones de multa y pena de prisión.

Sin embargo, es importante señalar que, en el caso de los contratos de licencia relativos a un dibujo o modelo industrial, una patente o marca, o a cualquier otro asunto previsto en la Ley y salvo que exista alguna disposición en sentido contrario en dicho contrato, la persona que posee los derechos debe pedir al titular registrado que solicite un mandamiento judicial en el caso de una infracción o de una amenaza de infracción de sus derechos o de que se estén llevando a cabo actos en relación con tal infracción. Si el titular registrado no solicita un mandamiento judicial en el plazo de tres meses a partir de la recepción de dicha petición, la persona que posee los derechos podrá solicitar un mandamiento judicial en su propio nombre, con notificación al titular registrado, quien podrá intervenir en los procedimientos. Sin embargo, el tribunal puede, si así lo solicita la persona que posee los derechos, antes del período mencionado, conceder un mandamiento judicial si esta demuestra que es necesario tomar acciones inmediatas para evitar daños considerables (artículo 171).

b) ¿Cómo pueden estar representadas esas personas?

En un tribunal civil, pueden hacerse representar por su agente autorizado o por un abogado colegiado nombrado expresamente por el titular del derecho en cuestión o por dicho agente autorizado para que actúe en nombre de la parte en cuestión.

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

La comparecencia personal no es obligatoria en los litigios civiles. El titular del derecho puede comparecer en los tribunales en persona o a través de su agente autorizado o abogado colegiado nombrado expresamente por el titular del derecho en cuestión o por dicho agente para que actúe en nombre de la parte en cuestión.

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

El tribunal está facultado para ordenar a la parte contraria que presente cualquier prueba que sea pertinente para sustanciar la alegación y que se encuentre bajo su control. Esta orden se puede dictar cuando dicha parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga para sustentar la alegación y haya especificado que existen pruebas pertinentes para sustanciar dicha alegación que se encuentran bajo el control de la parte contraria. Sin embargo, la orden de presentar tales pruebas se dictará de manera que se garantice la protección de la información confidencial (epígrafe iii) del párrafo 3 del artículo 179).

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

La orden de presentar tales pruebas se dictará de manera que se identifique la información confidencial y se garantice su protección. Así pues, la orden se puede dictar cuando dicha parte i) haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga para sustentar la alegación y ii) haya especificado que existen pruebas pertinentes para sustanciar dicha alegación que se encuentran bajo el control de la parte contraria.

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

a) *Mandamientos judiciales*

Cuando una persona a quien se ha concedido un derecho reconocido en el marco de la Ley demuestra satisfactoriamente ante el tribunal que alguien amenaza con infringir o ha infringido sus derechos o realiza actos que hagan probable la infracción de un derecho reconocido en la Ley, el

tribunal puede conceder un mandamiento judicial prohibiendo a esa persona que comience o continúe dicha infracción o que realice dichos actos.

Un mandamiento judicial puede ser provisional o permanente y puede figurar en los procedimientos de la infracción. Cuando el tribunal estime que el objeto de la concesión de un mandamiento judicial podría resultar invalidado en caso de demora, podrá, hasta la audiencia y la decisión en relación con la demanda del mandamiento judicial, imponer al demandado una obligación durante un período no superior a 14 días en primera instancia. El tribunal podrá ampliar dicha prohibición, por períodos sucesivos no superiores a 14 días cada vez, por motivos adecuados y suficientes, que se registrarán. Cualquier desobediencia de este mandato u orden judicial concedidos según lo expuesto conllevará la imposición al infractor de una sanción por desacato al tribunal.

b) *Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por los beneficios dejados de obtener y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados*

En el mismo procedimiento de infracción, el tribunal está facultado para ordenar el resarcimiento de daños y perjuicios (párrafo 1 del artículo 170). El tribunal está facultado asimismo para ordenar al infractor que pague al titular del derecho el resarcimiento de los daños y perjuicios reales en cuantía suficiente para compensarle por las pérdidas que haya sufrido como consecuencia de dicha infracción, además de la reparación por concepto de beneficios que puedan haberse obtenido (párrafo 3 del artículo 170).

Ello no obstante, el titular del derecho tiene la opción de elegir en cualquier momento antes de la sentencia, en vez del resarcimiento de los daños y perjuicios realmente sufridos y probados, recibir una indemnización legal por la infracción implicada en la acción por una suma de no menos de 50.000 rupias de Sri Lanka y no más de 1 millón de rupias de Sri Lanka, que el tribunal considere apropiada y justa (párrafo 10 del artículo 170). (Véase también el epígrafe b) del párrafo 2 del artículo 22 en lo que se refiere a los derechos de autor y derechos conexos.)

c) *Destrucción o retirada por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción*

El tribunal está facultado para ordenar que las mercancías infractoras sean retiradas de los circuitos comerciales o sean destruidas sin pago de indemnización alguna (epígrafe ii) del párrafo 3 del artículo 170). (Véase también el epígrafe c) del párrafo 2 del artículo 22) en lo que se refiere a los derechos de autor y derechos conexos.)

d) *Otros recursos*

a) El tribunal está facultado para ordenar otras medidas de compensación que considere justas y apropiadas, que pueden incluir:

i) Participación en beneficios derivados de la conducta infractora;

ii) El tribunal está facultado por la Ley para dictar las siguientes órdenes en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual:

a) ordenar la confiscación de copias de obras o grabaciones de sonido de las que se sospeche que se han fabricado, vendido, alquilado o importado sin la autorización del titular en los casos en que la fabricación, venta, alquiler o importación de copias estén sujetas a autorización, y de los instrumentos que pudieran utilizarse para la creación de copias de dichas mercancías infractoras (epígrafe ii) del párrafo 2 del artículo 22);

b) ordenar la destrucción o cualquier otra forma razonable de retirada de las copias resultantes de la infracción del derecho protegido en la Ley y su embalaje de los circuitos comerciales de modo que se eviten perjuicios al titular del derecho, a menos que este solicite otra cosa (epígrafe c) del párrafo 2 del artículo 22);

-
- c) ordenar, cuando exista peligro de que puedan utilizarse instrumentos para cometer o continuar cometiendo actos infractores, la destrucción o cualquier otra forma razonable de retirada de dichos instrumentos de los circuitos comerciales de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones, incluida la entrega al titular del derecho (epígrafe d) del párrafo 2 del artículo 22).
- d) donde exista peligro de que se puedan continuar cometiendo los actos infractores, el tribunal ordenará las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan dichos actos (epígrafe e) del párrafo 2 del artículo 22);
- e) el pago de los gastos causados por la infracción, incluidas las costas judiciales.
- b) La competencia desleal está definida en la Ley de Propiedad Intelectual de 2003 como sigue: "Cualquier acto o práctica realizado o emprendido en el curso de las actividades industriales o comerciales que sea contrario a los usos comerciales honestos constituirá un acto de competencia desleal" (párrafo 1 del artículo 160). En la Ley se reconocen en particular los siguientes actos que constituyen competencia desleal:
1. Causar confusión con respecto a una empresa de otra persona o sus actividades.
 2. Dañar el buen nombre o la reputación de otra persona.
 3. Inducir al público a error (cualquier acto o práctica que induzca a error o sea probable que induzca a error al público con respecto a una empresa de otra persona o sus actividades).
 4. Desacreditar una empresa de otra persona o sus actividades (cualquier alegación falsa o injustificable en el curso de las actividades industriales o comerciales que desacredite o sea probable que desacredite la empresa de otra persona).
 5. La divulgación a terceros o la adquisición o utilización por terceros de información secreta (todo acto o práctica en el curso de las actividades industriales o comerciales que dé lugar a la divulgación a terceros o la adquisición o utilización por terceros de información no divulgada sin el consentimiento de la persona bajo cuyo legítimo control esta se halle). La protección contra actos de competencia desleal puede ejecutarse mediante recursos civiles de conformidad con lo establecido en el párrafo 7 del artículo 160 y las medidas de compensación incluyen los mandamientos judiciales y el resarcimiento de daños y perjuicios.
- c) Recurso contra actos de imitación fraudulenta de Derecho Consuetudinario (*Common Law*). Las normas sobre imitación fraudulenta, un ilícito reconocido en el *Common Law*, suponen que "nadie tiene derecho alguno a representar sus bienes como los bienes de otra persona" (*Reddaway vs. Banham* [1896] AC 199, pág. 224). Los tres elementos de la imitación fraudulenta reconocidos en *Reckitt & Coleman Products Ltd vs. Borden Inc.*, son: 1) la reputación o el buen nombre comercial unido a los bienes o servicios; 2) el engaño (la tergiversación de ese buen nombre comercial) y 3) los daños y perjuicios reales o la probabilidad razonable de que existan daños y perjuicios ([1990] 1 All E.R. 873).

La jurisprudencia elaborada en el marco del antiguo Decreto sobre Marcas de Fábrica o de Comercio de Sri Lanka demuestra que el delito de imitación fraudulenta está reconocido en el país. En el caso de *Kapadiya contra Mohamed* (20 NLR 314, pág. 317), *Shaw J.* declaró que aunque el recurso por imitación fraudulenta (*passing off action*) no se contempla específicamente en el derecho escrito (Decreto sobre Marcas de Fábrica o de Comercio), nuestro ordenamiento jurídico permite interponer este tipo de recurso. Las disposiciones relativas a la competencia desleal no interfieren con el delito de imitación fraudulenta en el *Common Law*, y el recurso por imitación fraudulenta continúa considerándose en Sri Lanka un caso particular de recurso por competencia desleal. El delito de imitación fraudulenta se contempla en el marco de la competencia desleal y sus elementos están incorporados en la propia Ley de Sri Lanka. Sin embargo, la competencia desleal es mucho más amplia que la imitación fraudulenta y el recurso por imitación fraudulenta es solo un caso particular de recurso por competencia desleal. El delito de imitación fraudulenta se ha establecido actualmente como una nueva causa de acción independiente y es posible plantear en Sri Lanka ambas acciones con éxito.

Los recursos previstos para la imitación fraudulenta son los mandamientos judiciales, el resarcimiento de los daños y perjuicios, o ambos, o bien, como alternativa, la participación en beneficios. Además, se podrá dictar una orden de entrega o de destrucción de los artículos a los cuales se haya aplicado el nombre o marca o una orden de obliteración de dichas marcas o nombres.

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

El tribunal está facultado para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de las personas que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores y sobre sus circuitos de distribución. No obstante, la orden del tribunal deberá estar en proporción con la gravedad de la infracción (párrafo 4 del artículo 170).

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

Cuando las medidas provisionales tomadas en virtud del párrafo 6 del artículo 170 se modifiquen o se revoquen o si se determina posteriormente que no ha existido infracción de un derecho protegido, el tribunal está facultado, a petición del demandado al que se haya impuesto indebidamente una obligación, para ordenar al demandante que pague una indemnización adecuada por cualquier daño causado (párrafo 8 del artículo 170).

Además, los funcionarios públicos están protegidos de cualquier demanda o enjuiciamiento en virtud del párrafo 11 del artículo 170 de la Ley cuando hayan actuado de buena fe y en cumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la Ley. Este párrafo dispone lo siguiente:

"No cabrá demanda ni enjuiciamiento contra ningún funcionario por ningún acto que haya sido realizado de buena fe y en cumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta Ley."

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

La duración de los procedimientos judiciales depende de la índole de la diferencia sobre derechos de propiedad intelectual. En muchos litigios relativos a infracciones, los procedimientos son sobreesidos tras haberse aceptado o denegado el mandamiento judicial provisional, debido a que las partes se retiran del caso o llegan a un acuerdo. La duración de dichos procedimientos puede ser de entre seis meses y un año. Si las partes insisten en litigar sobre cuestiones sustantivas, la duración de los procedimientos depende de la naturaleza de las cuestiones en litigio y del número de testigos llamados a declarar, así como del calendario del tribunal y del procedimiento de apelación si se presenta un recurso (en su caso) ante el Tribunal Supremo, previa admisión a trámite por el Tribunal Supremo.

No obstante, no se dispone de datos sobre el costo de los procedimientos, dado que los costos dependen de la índole de la diferencia sobre derechos de propiedad intelectual y de los honorarios de los abogados. Sin embargo, al término del litigio el pliego de costas se registra y puede recaudarse por vía ejecutiva como si se tratase de una orden del tribunal.

b) Procedimientos y recursos administrativos

9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en la respuesta anterior en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los recursos que puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.

La Ley prevé otros recursos para compensar a las partes perjudicadas en casos de infracción de la propiedad intelectual mediante la presentación de reclamaciones administrativas ante el Director

General de la Propiedad Intelectual. El Director General tiene funciones cuasijudiciales en primera instancia en la administración de la propiedad intelectual. El inicio de una diligencia ante el Director General es independiente y sin perjuicio de la interposición de una actuación ante la justicia ordinaria.

a) Ante una solicitud presentada en la forma y manera prescritas por una persona perjudicada por la infracción o cualquier otro tipo de transgresión de cualquiera de sus derechos de autor o derechos conexos, el Director General tiene potestad para decidir, tras la investigación oportuna, sobre cualquier cuestión que pueda ser necesario u oportuno determinar en relación con dicha solicitud. La decisión del Director General será vinculante para las partes, sin perjuicio, no obstante, del derecho de la parte perjudicada por tal decisión de presentar un recurso ante el Tribunal Mercantil Superior (párrafo 3 del artículo 22).

Las palabras "Ante una solicitud presentada [...] por una persona perjudicada por la infracción o cualquier otro tipo de transgresión de cualquiera de sus derechos de autor [...]" implican que el alcance de la materia abarca no solo la infracción de los derechos, sino también cualquier otro tipo de transgresión de los derechos, como la titularidad de los derechos, las relaciones contractuales, el pago y la cuantía de las regalías, impidiendo al demandado cometer o continuar cometiendo los actos de infracción. La persona perjudicada por la decisión del Director General podrá presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Mercantil Superior y salvo que este tribunal ordene la suspensión provisional de la ejecución de la decisión del Director General, la decisión seguirá en vigor hasta que el tribunal dictamine al respecto.

Recursos: El Director General, tras la investigación oportuna, podrá imponer los siguientes recursos administrativos en relación con dicha solicitud:

- i) dictaminar que se han infringido los derechos de cualquiera de las partes e impedir a un demandado que cometa o continúe cometiendo los actos de infracción;
- ii) dictaminar que se ha visto afectado cualquier otro derecho de un titular de derechos, como la titularidad de los derechos, las relaciones contractuales, el pago y la cuantía de las regalías, etc. y dictar las órdenes necesarias correspondientes.
- iii) dictaminar que no se han infringido los derechos de los titulares;
- iv) dictaminar que no se ha visto afectado ningún otro derecho de los titulares de derechos.

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.

a) Mandamientos judiciales provisionales. Cuando cualquier persona amenace con infringir o haya infringido los derechos de un titular de derechos o realiza actos que hagan probable la infracción de un derecho reconocido (párrafo 1 del artículo 170), el tribunal tiene la facultad, en virtud del párrafo 6 del artículo 170, de dictar la medida cautelar pertinente. Son también mandamientos judiciales provisionales las órdenes que conminan a la parte contraria a presentar pruebas que sustenten una reclamación, como materiales o instrumentos o documentos que obren en poder de la parte contraria y se utilicen en la creación de las mercancías infractoras o para su producción y/o distribución y los documentos correspondientes que obren en poder del demandado (epígrafe b) del párrafo 3) del artículo 170).

Fundamento jurídico de los mandamientos judiciales. Su objeto es mantener el *statu quo* de la situación hasta que pueda evaluarse la cuestión en litigio entre las partes. Los principios jurídicos que rigen la cuestión del dictado de un mandamiento judicial o su rechazo se establecieron en Sri Lanka en el caso de Felix Dias Bandaranaike contra State Film Corporation ([1981] 2 SLR 218). En dicho caso se determinó que, para decidir si procede o no conceder una medida cautelar, deben realizarse, de manera secuencial, las comprobaciones siguientes:

1. Determinar si el demandante ha acreditado *prima facie* de manera clara la infracción o infracción inminente de un derecho legal del que es titular; es decir, que existe una cuestión legítima que ha de juzgarse en relación con sus derechos legales y que es probable que gane el juicio;
2. Determinar a quién favorece el equilibrio de intereses, siendo el factor principal la desventaja no compensable o el perjuicio irreparable a cualquiera de las partes. En el caso *Yakkaduwe Sri Pragnarama Thero vs. Ministro de Educación* (71 NLR 506, 511), el juez presidente H.N.G. Fernando adoptó la siguiente explicación del significado de la expresión "equilibrio de intereses" que figura en *Halsbury* (3ª Ed. volumen 51, pág. 366):

"Si existe alguna duda sobre el derecho del demandante o si su derecho no se discute pero se niega su infracción, el tribunal, para determinar si debe dictar un mandamiento judicial cautelar, tiene en cuenta el equilibrio de intereses de las partes y la naturaleza del perjuicio que sufriría, por una parte, el demandado si se concediese la medida cautelar y resultase, en última instancia, tener la razón y, por otra parte, el que podría sufrir el demandante si la medida cautelar fuera rechazada y resultase, en última instancia, tener la razón ... La carga de la prueba corresponde al demandante, que deberá demostrar que los perjuicios que sufrirá por el rechazo de la medida cautelar serían mayores que los perjuicios que sufriría el demandado si la medida se concediese."

El criterio para la determinación del mayor perjuicio es si, independientemente de la existencia de daños, el demandante sufriría una pérdida o daño irreparables y si es poco probable que el demandado cumpla la sentencia definitiva si no se dicta un mandamiento judicial provisional. Se considera irreparable la pérdida o perjuicio que no pueda ser compensado adecuadamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios. Significa cualquier agravio o daño hecho a otro, ya sea a su persona, derechos, reputación o propiedad. Si los daños no se pueden medir con precisión, pueden constituir daños irreparables.

3. Dado que la medida cautelar es una compensación equitativa otorgada a discreción del tribunal, se debe considerar si la conducta y actuación de las partes justifican la concesión de tal medida (por ejemplo, se tendrán en cuenta el retraso y la eliminación de pruebas materiales).

b) Órdenes cautelares: párrafo 6) del artículo 170. La finalidad de las órdenes cautelares es conservar las pruebas mientras no se dicte la resolución relativa a la reclamación del demandante. Estas órdenes cautelares pueden incluir:

- i) la orden de presentar toda prueba pertinente para sustanciar una reclamación del titular del derecho sujeta a información confidencial. Estas órdenes pueden incluir asimismo:
 - a) la descripción detallada, con o sin toma de muestras, de las mercancías infractoras; b) la descripción detallada de los materiales e instrumentos utilizados en la creación de las mercancías infractoras o en la producción y/o distribución de dichas mercancías y de los documentos correspondientes; c) órdenes relativas a la conservación de los activos que impidan su eliminación en espera de la resolución relativa a la reclamación de daños y perjuicios del demandante, si el demandado amenaza con eliminarlos o está a punto de destruirlos o deshacerse de ellos con intención de defraudar al demandante (véase el párrafo c) del artículo 54 de la Ley de la Judicatura que sustenta esta posición).

c) El tribunal tiene la facultad de ordenar medidas de protección provisionales *ex parte* cuando lo estime pertinente, en particular i) cuando parezca probable que cualquier retraso ocasionará un daño irreparable al titular del derecho o ii) cuando exista riesgo demostrable de la destrucción de pruebas (párrafo 6) del artículo 170).

Fundamento jurídico de las órdenes cautelares. El objeto de las órdenes provisionales es preservar para el juicio, y mientras no se sustancie la demanda, las pruebas en posesión del demandado o posible demandado en el caso en que sea probable que cualquier retraso en la conservación de las pruebas ocasionará un daño irreparable al titular del derecho o cuando exista riesgo demostrable de la destrucción de pruebas.

El solicitante deberá convencer al tribunal de que i) ha acreditado *prima facie* con gran claridad que su reclamación sobre el fondo del asunto tendrá éxito; ii) el daño, real o potencial, de tal destrucción de pruebas es muy grave para el solicitante y el retraso en dictar una orden ocasionará probablemente un daño irreparable al titular del derecho; iii) el demandado está en posesión de material o de pruebas o documentos incriminatorios, y que es realmente posible o existe riesgo demostrable de que, si está advertido previamente, puede destruir esas pruebas antes de que pueda presentarse una instancia *inter parte*.

11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas sin haber oído a la otra parte?

El tribunal tiene la facultad de adoptar medidas provisionales a petición de parte, cuando resulten pertinentes; en particular cuando sea probable que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho o cuando exista riesgo demostrable de la destrucción de pruebas. La orden se toma sin dar traslado a la otra parte; es decir, sin informar ni escuchar al demandado, quien conocerá la orden cuando se le aplique. Así, cuando se dicte una orden cautelar *ex parte*, se informará a las partes afectadas y estas, tras recibir dicha notificación, tendrán derecho a que se escuche su posición respecto de la modificación o revocación de la orden cautelar.

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.

a) Mandamientos judiciales provisionales. Si una parte desea que se dicte un mandamiento judicial provisional, deberá presentar una petición y declaración jurada, excepto cuando la súplica se incluya en la propia demanda, en cuyo caso el contenido de la demanda deberá sustentarse mediante una declaración jurada. En Sri Lanka no puede dictarse un mandamiento judicial sin notificación. Sin embargo, cuando a juicio del tribunal un retraso en el dictado de un mandamiento judicial anularía su objetivo, el tribunal podrá imponer al demandado una obligación dictando una orden con una vigencia no superior a 14 días en la primera instancia y el tribunal podrá, por motivo justificado y suficiente, extender la orden por períodos no superiores a 14 días cada vez.

La orden judicial o notificación de un mandamiento judicial se comunicará a las partes afectadas y la concesión o denegación de una medida cautelar podrá dictarse, tras una investigación suficiente y previa audiencia a las partes afectadas por dicha orden judicial o medida cautelar solicitada. La orden se basa en declaraciones juradas, documentos y comunicaciones escritas y no cabrá recurso directo, tan solo un permiso para recurrir previa autorización especial del Tribunal Supremo.

El mismo tribunal podrá anular o suspender la ejecución de tal orden judicial si le consta que dicha orden se obtuvo mediante la eliminación o la tergiversación de pruebas materiales. Se prevé otorgar una indemnización cuando una parte obtiene una orden judicial o mandato basado en motivos insuficientes. La infracción de una orden judicial tiene el mismo efecto que el de un mandamiento judicial provisional: se considera desacato al tribunal y se castiga en consecuencia.

b) Órdenes cautelares. Si una parte solicita una orden cautelar, deberá presentar pruebas razonables disponibles en respaldo de sus reclamaciones, mediante petición y declaración jurada, adjuntando documentos que acrediten que: i) se ha infringido o está a punto de infringirse su derecho de propiedad intelectual y la parte contraria tiene el control de pruebas de interés a efectos de la presentación de la sustanciación de la demanda, incluidos los materiales e instrumentos utilizados en la creación de las mercancías infractoras o en la producción y/o distribución de dichas mercancías y de los documentos correspondientes que obren en poder del demandado ii) se ha infringido o está a punto de infringirse su derecho de propiedad intelectual y el demandado amenaza o está a punto de eliminar o desprenderse de activos de su propiedad acumulados o que acumulará derivados de las mercancías infractoras con intención de defraudar al

demandante (véase el párrafo c) del artículo 54 de la Ley de la Judicatura que sustenta esta posición).

Tales órdenes pueden dictarse previa petición del demandante respaldada por una declaración jurada con documentos acreditativos a petición de parte y las partes afectadas por dicha orden tendrán derecho a ser notificadas y, tras la recepción de dicha notificación, tendrán derecho a que se escuchen sus argumentos acerca de la modificación o revocación de la orden cautelar (párrafo 7 del artículo 170).

Con el fin de proteger los intereses legítimos del demandado, se incluyen en la Ley las disposiciones siguientes: i) el tribunal está facultado para ordenar al solicitante que deposite una garantía o fianza equivalente y también para evitar abusos relativos a tales órdenes cautelares (párrafo 9 del artículo 170), y ii) cuando las medidas provisionales adoptadas sean modificadas o revocadas o se compruebe posteriormente que no se ha infringido un derecho protegido, el tribunal está facultado para ordenar al demandante, a petición del demandado al que se haya impuesto injustamente una obligación, que pague una indemnización adecuada por cualquier daño causado a la parte demandada (párrafo 8 del artículo 170).

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

No hay disposiciones específicas que regulen la duración y costo de los procedimientos relativos a diferencias en materia de derechos de propiedad intelectual. La duración y el costo dependen de la naturaleza de la diferencia.

b) Medidas administrativas

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

No hay medidas administrativas específicas.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

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

La importación y exportación de mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor o cualquier otra mercancía que infrinja las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual de Sri Lanka está prohibida en virtud del artículo 101 modificado de la Orden de Aduanas (artículo 206 de la Ley de Propiedad Intelectual).

El párrafo 1) del artículo 125A de la Orden de Aduanas establece que la importación de mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor o cualquier otra mercancía que infrinja las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual estará prohibida y dichas mercancías se incluirán entre las mercancías cuya importación está prohibida en virtud del artículo 43 de la Orden de Aduanas y se incluirán en la lista B de la Orden como mercancías prohibidas.

El párrafo 2) del artículo 125A de la Orden de Aduanas establece que la exportación de las mercancías mencionadas en el párrafo 1) estará prohibida y dichas mercancías se incluirán entre

las mercancías cuya exportación está prohibida en virtud del artículo 44 de la Orden de Aduanas y se incluirán en la lista B de la Orden como mercancías prohibidas.

La expresión "mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor o cualquier otra mercancía que infrinja las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual" indica que la prohibición no se aplica solo a las "mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata" sino también a cualquier otra mercancía que infrinja derechos de propiedad intelectual tal como se definen en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Excepción relativa a la importación

i) Las disposiciones de los artículos 125A y 125B no se aplicarán a las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas (importaciones *de minimis*): párrafo 10) del artículo 125B.

Se entiende por "equipaje personal" las cantidades de artículos y mercancías presentes en el equipaje de pasajeros que pueda determinar como permisibles ocasionalmente el Director General de Aduanas. Se entiende por "mercancías en pequeñas partidas" toda mercancía que se reciba como obsequio de buena fe y las muestras comerciales o de comercio recibidas por una empresa individual o registrada, según determine el Director General de Aduanas.

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)?

Suspensión de mercancías por las autoridades aduaneras.

En el artículo 125B de la Orden de Aduanas se establecen disposiciones relativas a la suspensión, en virtud de dicha Orden, de las mercancías importadas que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. Se trata de las disposiciones siguientes:

1) Un titular de derecho que tenga motivos válidos para creer que se están importando mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor o cualquier otra mercancía que infrinja los derechos del titular del derecho en virtud de la Ley, puede presentar una solicitud por escrito al Director General de Aduanas para que suspenda la libre circulación de esas mercancías.

2) Un titular de derecho que presente una solicitud en virtud del párrafo 1) deberá aportar pruebas suficientes para persuadir al Director General de Aduanas de que ha acreditado *prima facie* la infracción de los derechos del titular del derecho en virtud de la Ley y proporcionar una descripción de las mercancías suficientemente detallada para que pueda reconocerlas fácilmente cualquier funcionario de aduanas (véase el artículo 52).

3) a) El Director General de Aduanas estará facultado para exigir al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar posibles abusos (véase el artículo 53).

b) Cuando, de conformidad con una solicitud presentada en virtud del párrafo 1), el Director General de Aduanas suspenda la libre circulación de las mercancías, informará sin demora de la suspensión al importador y al solicitante.

4) Si el Director General de Aduanas no recibe ninguna notificación acerca del inicio de un procedimiento con respecto a la liberación de cualesquiera mercancías suspendidas en virtud del párrafo 3) en un plazo no superior a 10 días hábiles después de que el solicitante haya sido informado de la suspensión conforme a lo dispuesto en el párrafo 3), ordenará la liberación de las mercancías, siempre que se hayan cumplido todas las demás condiciones para la importación o exportación (véase el artículo 55).

5) Cuando, conforme a una solicitud presentada en virtud del párrafo 1), el Director General de Aduanas haya suspendido la libre circulación de las mercancías y el plazo indicado en el párrafo 4) haya vencido sin que un tribunal haya dictado ninguna medida cautelar, y siempre que se hayan cumplido las demás condiciones para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a que las mercancías sean liberadas.

6) No obstante lo dispuesto en las disposiciones anteriores de este artículo, cuando se aplique o se ratifique la suspensión de la liberación de cualquier mercancía en virtud de una orden de un tribunal, se aplicarán las disposiciones del párrafo 4 del artículo 170 de la Ley de Propiedad Intelectual, N° 36 de 2003.

7) El tribunal estará facultado para ordenar al solicitante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías, una compensación adecuada por cualquier perjuicio que les hubiera causado la retención infundada de las mercancías o la retención de las mercancías liberadas de conformidad con las disposiciones precedentes de este artículo (véase el artículo 56).

8) Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, el tribunal estará facultado para ofrecer al titular del derecho una oportunidad suficiente para la inspección de las mercancías retenidas por las autoridades aduaneras con el fin de fundamentar las reclamaciones del titular del derecho. El tribunal estará además facultado para dar al importador una oportunidad equivalente de que se inspeccionen tales mercancías (véase el artículo 57).

9) Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y al demandado, el tribunal estará facultado para ordenar la destrucción o retirada de las mercancías que pudieran infringir los principios establecidos en el artículo 170 de la Ley de Propiedad Intelectual, N° 36 de 2003. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, el tribunal no permitirá, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

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?

Se está trabajando en la recopilación de datos, dado que no se cuenta actualmente con datos exactos.

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?

Sí. Las autoridades de aduanas están facultadas para actuar por iniciativa propia (actuación de oficio). Las autoridades de aduanas suspenderán por iniciativa propia el despacho de importación o exportación de mercancías respecto de las cuales haya obtenido pruebas *prima facie* de que se ha infringido o puede infringirse un derecho de propiedad intelectual. Los funcionarios de aduanas estarán exentos de responsabilidad solo cuando tomen dichas medidas de buena fe (artículo 9 de la Gaceta Oficial Extraordinaria 1523 de fecha 15.11.2007).

Cuando las autoridades aduaneras hayan suspendido por iniciativa propia el despacho o la exportación de las mercancías, informarán inmediatamente al titular del derecho del lugar y la fecha de la suspensión del despacho de aduana. Las autoridades aduaneras podrán solicitar cualquier tipo de asistencia o cualquier información, incluidos los conocimientos técnicos e instalaciones del titular del derecho, sin ningún tipo de pago, con el fin de determinar si las mercancías suspendidas son falsificadas o piratas o infringen de otro modo un derecho de propiedad intelectual (véase el artículo 10 de la Gaceta citada).

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

Retirada de las mercancías prohibidas por el Director General de Aduanas

Tanto en el artículo 43 como en el 44 se establece que las mercancías prohibidas se decomisarán, y se destruirán y retirarán del modo que determine el Director General de Aduanas. Sin perjuicio del derecho del demandado a reclamar ante una autoridad judicial, el Director General está facultado para ordenar la destrucción o retirada de las mercancías infractoras de conformidad con el párrafo 3) del artículo 125 de la Orden de Aduanas.

En el párrafo 3) del artículo 125 se establece que, sin perjuicio de cualquier disposición contraria en cualquier otra ley, dichas mercancías prohibidas que infringen la Ley de Propiedad Intelectual, se retirarán de los circuitos comerciales, o si tal retirada perjudicara los intereses del titular de algún derecho protegido por la Ley, se destruirán.

Procedimientos penales

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

El tribunal competente es el Tribunal de Magistrados.

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

Los únicos delitos sancionables son los siguientes:

Delito	Sanción principal	Otras sanciones
Infracción de los derechos de autor (artículo 178). 1) Toda persona que intencionadamente infrinja cualquiera de los derechos protegidos por las disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos conexos podrá ser sancionada en caso de ser condenada.	Multa no superior a 500.000 SLRs o pena de cárcel durante no más de 6 meses, o ambas sanciones. En el caso de segunda condena o condenas subsiguientes, podrá duplicarse la multa o la pena de prisión, o ambas.	Tanto si el presunto infractor es condenado o no, el juez podrá ordenar la destrucción de todas las copias de la obra y todos los instrumentos utilizados para la infracción, o todas las planchas en poder del presunto infractor, que considere que son copias infractoras, o planchas o instrumentos utilizados con el fin de hacer copias infractoras, o bien su entrega al titular del derecho, u otro destino que el juez estime conveniente.
2) Cualquier persona que sepa o tenga motivos para creer que se han realizado copias que infringen los derechos protegidos en la Parte II de la Ley, que venda, que exponga para la venta, o que tenga en su posesión para la venta o alquiler o para cualquier otro fin será culpable de un delito y podrá ser sancionada en caso de ser condenada.	Multa no superior a 500.000 SLRs o pena de cárcel durante no más de seis meses, o ambas sanciones. En el caso de segunda condena o condenas subsiguientes, podrá duplicarse la multa o la pena de prisión, o ambas.	
3) Cualquier persona que sepa o tenga motivos para creer que está en posesión o tiene acceso a un programa informático que infrinja los derechos de otra persona, y que haga uso, intencionadamente, de dicho programa con fines comerciales, será culpable de un delito y podrá ser sancionada en caso de ser condenada por un juez.	Multa no superior a 500.000 SLRs o pena de cárcel durante no más de seis meses, o ambas sanciones de multa y pena de prisión.	

Delito	Sanción principal	Otras sanciones
<p>El intento de infracción de derechos de autor y derechos conexos (epígrafe g) del párrafo 2) del artículo 22).</p> <p>Cualquier persona que infrinja o intente infringir cualquiera de los derechos protegidos por los derechos de autor o derechos conexos será culpable de un delito y podrá ser sancionada en caso de ser condenada.</p>	<p>Cualquiera de las sanciones indicadas más arriba.</p>	
<p>Infracción de dibujos y modelos industriales (artículo 179).</p> <p>Cualquier persona que intencionadamente infrinja los derechos de cualquier titular registrado, cesionario o licenciataria de un dibujo o modelo industrial será culpable de un delito y podrá ser sancionada en caso de ser condenada por un juez.</p>	<p>Multa no superior a 500.000 SLRs o pena de cárcel durante no más de seis meses, o ambas sanciones. En el caso de segunda condena o condenas subsiguientes, podrá duplicarse la multa o la pena de prisión, o ambas.</p>	
<p>Infracción de patentes (artículo 181).</p> <p>Cualquier persona que intencionadamente infrinja los derechos de cualquier titular registrado, cesionario o licenciataria de una patente será culpable de un delito y podrá ser sancionada en caso de ser condenada en un juicio ante un juez a una multa no superior a 500.000 rupias o pena de cárcel durante no más de 6 meses, o ambas sanciones y en el caso de segunda condena o condenas subsiguientes, podrá duplicarse la multa o la pena de prisión, o ambas.</p>	<p>Multa no superior a 500.000 SLRs o pena de cárcel durante no más de seis meses, o ambas sanciones. En el caso de segunda condena o condenas subsiguientes, podrá duplicarse la multa o la pena de prisión, o ambas.</p>	
<p>Infracción de marcas. (artículo 184)</p> <p>Cualquier persona que intencionadamente infrinja los derechos de cualquier titular registrado, cesionario o licenciataria de una marca será culpable de un delito y podrá ser sancionada en caso de ser condenada en un juicio ante un juez.</p>	<p>Multa no superior a 500.000 SLRs o pena de cárcel durante no más de seis meses, o ambas sanciones. En el caso de segunda condena o condenas subsiguientes, podrá duplicarse la multa o la pena de prisión, o ambas sanciones de multa y pena de prisión.</p>	

Delito	Sanción principal	Otras sanciones
Delitos cometidos por personas jurídicas (artículo 187). Cuando una persona jurídica haya cometido un delito definido en esta Ley, toda persona que en el momento de la comisión del delito ocupara el cargo de Director General, Gerente, Secretario u otro cargo similar de la entidad en cuestión se considerará culpable de tal delito, a menos que demuestre que el delito se cometió sin su consentimiento o connivencia y que ejerció la diligencia debida para evitar la comisión del delito.	Multa no superior a 500.000 SLRs.	
Esquemas de trazado de los circuitos integrados (artículo 157). Toda persona que contravenga a sabiendas o intencionadamente las disposiciones del artículo 148 que reconoce los derechos exclusivos adscritos a un esquema será culpable de un delito.	Multa no superior a 500.000 SLRs o pena de prisión, de la gravedad que corresponda, durante no más de seis meses, o ambas sanciones de multa y pena de prisión. En el caso de segunda condena o condenas subsiguientes, podrá duplicarse la multa o la pena de prisión, o ambas sanciones de multa y pena de prisión.	Confiscación, decomiso o destrucción de dichos artículos o de cualquier material o accesorio que se haya utilizado para la comisión del delito.

22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos de oficio y/o a instancia de parte?

i) Acusación por agentes de policía (demanda policial). En el epígrafe b) del párrafo 1) del artículo 136 del Código de Procedimiento Penal se faculta a los agentes de policía a iniciar el enjuiciamiento penal en un Tribunal de Magistrados.

ii) Acusación por un particular (demandas privadas). Todo titular de derechos mediante una demanda privada (epígrafe a) del párrafo 1) del artículo 136). El Código de Procedimiento Penal faculta a toda persona a presentar una demanda sobre un delito a un Tribunal de Magistrados.

iii) Incluso cualquier ciudadano puede presentar una demanda ante la Policía y la Policía puede iniciar el enjuiciamiento basándose en dicha demanda.

23. ¿Están legitimados los particulares para entablar procedimientos penales y, de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?

Sí, el titular de los derechos o un agente debidamente designado por este (por ejemplo, un apoderado) puede actuar como demandante e interponer una demanda en los procedimientos penales.

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:

- a) Infracción de un derecho de autor
- b) Infracción de una patente
- c) Infracción de dibujos y modelos industriales
- d) Infracción de marcas de fábrica o de comercio
- e) Infracción de esquemas de trazado de los circuitos integrados

- **prisión:** véase *supra*.

- **sanciones pecuniarias:** véase *supra*.

- **confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción:**

- i) un juez puede dictar
 - a) una citación (epígrafe a) del párrafo 1) del artículo 197)
 - b) órdenes de registro para buscar mercancías falsificadas (epígrafe b) del párrafo 1) del artículo 197)
- ii) Confiscación: con la orden mencionada, un agente de policía puede registrar y confiscar esas mercancías y llevarlos ante el juez (epígrafe c) del párrafo 2) del artículo 197)
- iii) Decomiso de las mercancías utilizadas en el delito (párrafo 2) del artículo 197)
- iv) Enajenación de las mercancías decomisadas y adjudicación de los ingresos obtenidos por dicha venta a la parte inocente en compensación por las pérdidas que pueda haber sufrido en el tratamiento de dicha propiedad (párrafo 3) del artículo 197).

25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su costo.

Se está trabajando en la recopilación de datos de los juzgados.
