

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

WIPO/ACE/2/4 Rev.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 19 de mayo de 2004

S

COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

Segunda sesión

Ginebra, 28 a 30 de junio de 2004

EL PAPEL DEL PODER JUDICIAL EN LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL; LOS PROCESOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SISTEMA DE DERECHO COMÚN INGLÉS, Y LA EXPERIENCIA DE SUDÁFRICA

*Documento preparado por el Sr. Louis Harms, Juez de Apelaciones del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Bloemfontein **

1) Sudáfrica y su contexto

Aunque en el marco de la OMPI figure entre los países en desarrollo, en otros contextos Sudáfrica está considerado como un país desarrollado. Al margen de esta dicotomía, es un país altamente industrializado y cuyo pueblo, sin embargo, no goza de bienestar en forma homogénea. Es agudo el contraste entre el “primero” y el “tercer” mundo, entre ricos y pobres, entre personas instruidas y no instruidas.

La legislación sudafricana sobre propiedad intelectual data de 1860, cuando se sancionó la primera Ley de Patentes¹. En 1916, el país adoptó los principios del derecho común inglés en vigor en esa época, y desde ese momento se mantuvo a la par con el resto del mundo,

* Las opiniones contenidas en este estudio son del autor y no reflejan necesariamente las de la Secretaría ni las de los Estados miembros de la OMPI.

¹ Legislación sobre patentes: El Cabo, 1860; Transvaal, 1887; Natal, 1870.

actualizando periódicamente su legislación, y prestando especial atención, a partir del decenio de 1990, a las directivas de la CE, que es su socio comercial más importante².

Además de la legislación habitual sobre propiedad intelectual³, desde hace más de un siglo⁴ están en vigor normas especiales destinadas a luchar contra la piratería y la falsificación. En 1997⁵ se sancionó una norma más amplia y moderna para luchar contra la piratería y la falsificación.

Ya en 1928, Sudáfrica se adhirió al Convenio de Berna y en 1947 al Convenio de París; en 1924⁶ celebró un acuerdo bilateral sobre derecho de autor con los Estados Unidos de América (EE.UU.).

La observancia de la propiedad intelectual en Sudáfrica tiene una larga historia. El primer caso del que se tiene noticia de un auto dictado por infracción al derecho de autor es de 1861⁷ y el primer caso del ámbito de las marcas⁸ data de 1863. La observancia del derecho de patentes asumió un papel preponderante en la época del descubrimiento del oro y cuando, en 1896, en la República de Transvaal⁹, se produjeron tres casos de litigios sobre patentes relativos a técnicas de beneficio del oro (el proceso de cianuro). Hasta Edison-Bell inició un juicio por infracción de patentes en Sudáfrica, ya en 1899¹⁰. Los principios básicos del derecho de patentes los estableció en Sudáfrica el Tribunal Supremo en 1930, también en este caso en un litigio relativo a la tecnología minera¹¹ y la apelación más larga se dio en el ámbito de las patentes¹². Entre 1970 y 2000, el Tribunal Supremo de Apelaciones entendió en 94 casos¹³ relacionados directamente con cuestiones de propiedad intelectual, y en los casos relativos a infracción, los titulares de derechos, en poco más del 50% de los casos, resultaron

² En consecuencia, las decisiones del TEJ, constituyen una orientación útil. Por ejemplo, puede notarse la influencia del derecho civil en el hecho de que en Sudáfrica el antiguo concepto de *copyright* haya sido reemplazado en 1979 por el derecho de autor, aunque se haya mantenido la terminología inglesa.

³ La legislación actual en materia de propiedad intelectual y derechos conexos es la siguiente: Ley de Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes N.º 11, de 1967; Ley de Registro del Derecho de Autor sobre Películas Cinematográficas N.º 62, de 1977; Ley de Patentes N.º 57, de 1978; Ley de Derecho de Autor N.º 98, de 1978; Ley de Marcas N.º 194, de 1993; Ley de Diseños Industriales N.º 195, de 1993. La mayoría de estas leyes han sido modificadas por última vez en 2002.

⁴ La Ley de Marcas de Producto N.º 12, de 1888 (El Cabo); la Ley de Marcas de Producto N.º 22, de 1888 (Natal); la Orden de Marcas de Producto N.º 47, de 1903 (Transvaal). Todas ellas fueron reemplazadas por la Ley de Marcas de Producto N.º 17, de 1941 que sigue parcialmente en vigor.

⁵ Ley de Lucha contra la Piratería N.º 37, de 1997.

⁶ Véase la Declaración del Presidente de los Estados Unidos del 26 de junio de 1924; A.J.C. Copeling *Copyright Law* (1969) pág. 363. Este acuerdo caducó cuando los EE.UU. se adhirieron al Convenio de Berna, en 1989.

⁷ *Dickens contra Eastern Province Herald* (1861) 4 Searle 33.

⁸ *Mills contra Salmon* (1863) 4 Searle 230.

⁹ *Hay contra African Gold Recovery Co* (1896) 3 *Officiële Rapporten*, 338.

¹⁰ *Edison-Bell Phonographic Co contra Garlick* (1899) 16 SC 543.

¹¹ *Veasey contra Denver Rock Drill and Machinery Co Ltd* 1930 AD 243.

¹² *Gentruco AG contra Firestone SA (Pty) Ltd* 1972 (3) SA 589 (A). El juicio duró seis semanas.

¹³ Esta situación contrasta con los 20 años anteriores en los que sólo hubo 21 casos. Las estadísticas se basan en los fallos publicados. Los fallos del Tribunal Supremo de Apelaciones y del Tribunal Constitucional pueden leerse en www.law.wits.ac.za.

vencedores¹⁴. No se dispone de estadísticas relativas a los casos ventilados en tribunales de instancias inferiores, pero puede suponerse que hay cientos cada año y que en ese nivel, por lo general, resultan vencedores los titulares de los derechos.

Sudáfrica tiene un sistema jurídico mixto: su derecho “común” anglosajón es no codificado, prenapoleónico continental (romano-neerlandés), con una fuerte influencia del derecho inglés¹⁵; se ha adoptado el principio de *stare decisis* (la fuerza vinculante de los precedentes)¹⁶; muchas de sus leyes se basan en ejemplos extranjeros (en particular, ingleses); sin embargo, su derecho procesal corresponde al del derecho común inglés. Todo ello se encuentra ahora al amparo de una Declaración de Derechos¹⁷. La diferencia entre el derecho sudafricano y el derecho común inglés se nota en relación con la atribución engañosa y la protección de la información confidencial: en el derecho sudafricano, como en el derecho codificado¹⁸, se reconoce el acto ilícito general de competencia desleal, que no existe en el derecho común inglés¹⁹. Sin embargo, en Sudáfrica, el tratamiento de la competencia desleal está influido por los precedentes del derecho común inglés²⁰.

Cabe recordar, tal como lo señalara Roshana Kelbrick²¹, que es arriesgado suponer que el derecho sudafricano y el derecho inglés de propiedad intelectual coinciden siempre. Si bien la legislación correspondiente es muy similar, no hay que olvidar que aunque hundan sus raíces en el derecho común inglés, los dos sistemas tienen orígenes distintos y pueden llevar a resultados distintos en cada caso²².

Por consiguiente (en el presente contexto), Sudáfrica tiene en muchos aspectos un sistema que se asemeja al sistema procesal angloamericano, pero que funciona en el límite entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado, con la ventaja que esa perspectiva dual representa para la comprensión de la observancia de la propiedad intelectual. Sin embargo, por su propia naturaleza, el debate sólo se circunscribe a términos generalizados. Cada sistema legal tiene, evidentemente, su evolución propia que es acorde a la cultura legal de cada uno. Por consiguiente, las leyes y la jurisprudencia deben ser

¹⁴ Prof. Stacia L. Haynie, *Louisiana State University*, Baton Rouge. Comunicación personal.

¹⁵ A este respecto, se asemeja a la situación de los países que lo rodean y a Sri Lanka. Y no difiere mucho de Luisiana y de Quebec.

¹⁶ La enorme cantidad de fallos no publicados que inunda el derecho común inglés queda reflejada en: *Roberts Petroleum Ltd contra Kenny Ltd* [1983] 2 AC 192; *Michaels contra Taylor Woodrow Developments Ltd* [2000] EWHC Ch 178.

¹⁷ Especialmente debido al Artículo 39.2) de la Constitución: “Al interpretar la legislación, y al elaborar el derecho común o el derecho consuetudinario, los tribunales de todas las instancias y jurisdicciones deberán promover el espíritu, el propósito y los objetivos de la Declaración de Derechos.”

¹⁸ Lógicamente, la legislación no es igual en todos los países de derecho codificado. Cf. Frauke Henning-Bodewig y Gerhard Schricker “New initiatives for the harmonisation of unfair competition law in Europe” [2002] *EIPR*, 271.

¹⁹ Cf. Andrew D. Murray “A distinct lack of goodwill” [1997] *EIPR*, 345; *Australian Broadcasting Corp contra Lenah Game Meats Pty Ltd* [2001] 185 HCA 63.

²⁰ Entre los que se encuentra el dictamen pronunciado por el Tribunal Supremo de los EE.UU. en el asunto *International News Service contra Associated Press* [1918] 248 US 215.

²¹ “Damages against the innocent infringer” [1996] *EIPR* 204.

²² Aunque el resultado también puede ser el mismo, como en los asuntos *Schlumberger Logelco Inc. contra Coflexip SA* 2003 (1) SA 16 /SCA) y *Rockwater Ltd contra Technip France SA* 2004 EWCA (Civil).

diferentes de un país a otro y sería erróneo suponer que el sistema de derecho común inglés presenta un frente uniforme.

2) El reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual como derechos humanos fundamentales

Como en la mayoría de los sistemas de derecho común inglés (si no en todos), en la Constitución sudafricana no se confiere protección especial a los derechos de propiedad intelectual. No se ha seguido la tendencia marcada por algunas democracias recientes²³. En la constitución de un país se pueden determinar y delimitar las facultades del poder legislativo para crear legislación sobre propiedad intelectual; por ejemplo, la Constitución de los EE.UU. faculta al Congreso a sancionar leyes con el fin de “promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, al garantizar por un plazo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivas obras y descubrimientos”²⁴ y las leyes federales deben conformarse a este precepto²⁵.

Las constituciones nacionales pueden tener gran incidencia en la observancia de los derechos de propiedad intelectual, al igual que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. Las leyes de propiedad intelectual no gozan de una condición especial en el marco constitucional, a diferencia de la libertad de expresión²⁶, el derecho a la intimidad y el derecho a la propiedad²⁷. En países como Sudáfrica y la India, que garantizan derechos sociales, la incidencia es mayor y podrían llegar a plantearse debates encendidos, por ejemplo, acerca del alcance y la observancia de las patentes farmacéuticas, en relación con el derecho a los servicios de salud o los derechos de los niños; además, las pretensiones en materia de derecho de autor deberían estar supeditadas al derecho a la educación y el derecho al acceso a la información. Por lo menos algunos de los derechos de propiedad intelectual deberán ser interpretados a la luz de los principios constitucionales.

3) Los derechos de propiedad intelectual reconocidos en las leyes

En el derecho común inglés, algunos derechos de propiedad intelectual se originaron en el contexto de la lucha por la supremacía del parlamento. Sin embargo, el derecho común inglés ha sido sustituido por el derecho codificado -a menudo como consecuencia de obligaciones de carácter internacional²⁸. Los conceptos originales del derecho común inglés tienen poco valor residual, si es que tienen; por ejemplo, no existe una patente de derecho

²³ Por ejemplo, Belarús, Estonia y Macedonia.

²⁴ Artículo I, párrafo 8, apartado 8.

²⁵ Un ejemplo relativo a Australia se encontrará en: *Grain Pool of WA contra The Commonwealth* [2000] 170 ALR 111.

²⁶ Cf. *Lange contra ABC* (1997) ALR 96, caso examinado por Megan Richardson en “Freedom of political discussion and intellectual property law in Australia” [1997] *EIPR* 631.

²⁷ Véase Pinto “The influence of the European Convention on Human Rights on intellectual property rights” [2002] *EIPR* 209.

²⁸ Por ejemplo, no tiene sentido alguno interpretar una ley inglesa basada en un convenio europeo, a la luz del derecho común inglés.

común inglés ni derecho de patentes en virtud de ese sistema²⁹; de manera análoga, el derecho de autor no tiene peso sino en la medida en que esté reconocido por la ley³⁰. Por otra parte, las marcas no registradas siguen coexistiendo con el sistema de registro y hasta pueden prevalecer sobre las marcas registradas³¹.

La legislación sobre competencia incide en los derechos de propiedad intelectual y este es un aspecto que los jueces no están acostumbrados a tener en cuenta. En cualquier caso, las cuestiones relativas a la competencia caen en el ámbito de tribunales especiales; aún no queda claro cuál es el pleno efecto de los principios relativos a la competencia.

4) La observancia de los derechos de propiedad intelectual en lo civil y en lo penal

En el presente documento se aborda la observancia desde el punto de vista del ámbito civil. Por lo general, en las propias leyes de propiedad intelectual no se penaliza la infracción, y cuando ello ocurre, se superponen la responsabilidad civil y la penal y el titular de derechos en un cierto sentido puede escoger en qué ámbito entablar la demanda. Cabe hacer algunas aclaraciones acerca de la diferencia entre el juicio civil y penal y la elección del ámbito adecuado.

La excepción al principio general está constituida por la Ley de Derecho de Autor³² que sanciona la piratería, es decir, la realización a sabiendas de copias infractoras. La infracción de la propiedad intelectual suele sancionarse aplicando la legislación sobre lucha contra la piratería³³. Por lo general, la piratería constituye un fraude: un engaño hecho con intención de dañar³⁴. La legislación de lucha contra la piratería protege las marcas registradas y el derecho de autor únicamente, y no otros derechos de propiedad intelectual. Aunque pueda darse una superposición entre, por ejemplo, la piratería y la infracción de un derecho de marca, esta última no constituye necesariamente un acto de piratería.

²⁹ Sin embargo, véase el debate en los EE.UU. sobre la alegación del “uso experimental” en el derecho común inglés: Dr. Tim Sampson “Madey, Integra and the Wealth of Nations” [2004] *EIPR* 1.

³⁰ Al menos en Sudáfrica: Ley de Derecho de Autor, Artículo 41.4). En *Hyde Park Residence* contra *Yelland* [2000] EWCA Civ 37 (CA), se desestimó una alegación, en el ámbito del derecho de autor, basada en el “interés público”, pero sin sustento en las leyes.

³¹ *Inter Lotto (UK) Ltd* contra *Camelot Group Plc* [2003] 3 All ER 191 (Ch). Es así porque los derechos de propiedad intelectual son derechos negativos.

³² Ley N.º 98 de 1978, Artículo 27 (Sudáfrica). Cf. Ley del Reino Unido de Derecho de Autor, Diseños Industriales y Patentes, de 1988, Artículos 107 a 110.

³³ WIPO/CME/3.Prov.: “El poder judicial: las respuestas [de los Estados miembros] fueron claras en cuanto a que el poder judicial, incluidos los jueces de todas las instancias, deberían tener plena conciencia de la gravedad de los delitos de propiedad intelectual y de cómo tratar no sólo a los infractores, sino también a las mercancías infractoras y los elementos utilizados para su fabricación. Sus dictámenes deberían tener un efecto disuasivo y las órdenes de destrucción impedirán que los productos infractores vuelvan a los circuitos comerciales.” (Traducción oficiosa.)

³⁴ El requisito mínimo del Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC es la sanción de los casos de falsificación premeditada. Sudáfrica fue más allá y sanciona también la falsificación culposa. En cuanto al efecto del Artículo 92 de la Ley de Marcas del Reino Unido de 1994, véase: *R* contra *Johnstone* [2002] FSR 56 (CA).

Al escoger entre el ámbito civil y el penal cabe tomar en consideración varios elementos: en primer lugar, la confianza, a veces inexistente por desgracia, en el órgano encargado de la observancia del derecho; ese órgano, ¿quiere y puede actuar? ¿Cuenta con los recursos necesarios? ¿Puede actuar rápidamente? ¿Tiene facultades para buscar y confiscar? ¿Se dará intervención a los fiscales? ¿Están los fiscales calificados para intervenir en esos casos? ¿Hay tribunales especializados en lo penal comercial que estén en condiciones de entender en casos de propiedad intelectual?

También cabe examinar qué reparación podrá obtener el demandante. Si el acusado es un vendedor ambulante o realiza actividades semejantes a las del crimen organizado, un procedimiento civil no serviría para mucho desde un punto de vista económico; por otra parte, si el acusado es un comerciante con un importante volumen de negocios, será preferible una demanda civil que pueda finalizar con el resarcimiento de daños y perjuicios y un mandamiento judicial. Tampoco hay que olvidar las costas, que podrían ser irre recuperables³⁵. En el proceso penal, el titular de derechos prácticamente no tendrá costas; la situación será distinta si el titular de derechos inicia un litigio civil, especialmente en un país de derecho común inglés, puesto que las costas son mucho más elevadas que en los países de derecho codificado. (Las costas se examinarán más adelante.)

Además, está la cuestión de la carga de la prueba. En el derecho común inglés, la responsabilidad civil quedará establecida a partir de un equilibrio entre probabilidad y responsabilidad penal más allá de cualquier duda razonable. También son importantes los medios de prueba. Habitualmente, en un juicio civil la titularidad del derecho de autor puede quedar determinada por una declaración jurada presentada como prueba, pero no así en un juicio penal (en un proceso penal de derecho común inglés, son fundamentales la prueba oral y la posibilidad de repreguntar). Cuando el titular de derechos es extranjero, ello entorpece el ejercicio del derecho de acusación. Además, pueden diferir los hechos que hay que probar: la responsabilidad penal exige *mens rea*, no así la responsabilidad civil.

Robin Fry³⁶ considera que la ventaja del ámbito penal es la velocidad; el hecho de que el fiscal no tenga que probar su título, el efecto disuasivo de una sanción penal; la responsabilidad penal personal de los directores que no pueden esconderse detrás del velo societario; y el ahorro en las costas. Siempre según Fry las desventajas son: la falta de proposición de prueba; la imposibilidad de arreglar extrajudicialmente la controversia; la falta de conocimientos técnicos sobre propiedad intelectual de los jueces en lo penal; la falta de resarcimiento real; y la carga de la prueba. Algunos de estos elementos ya se han examinado, y dos de ellos exigen algunos comentarios. En las jurisdicciones con un índice elevado de criminalidad, la evolución del proceso penal es más problemática que en el proceso civil³⁷. Por último, los pactos entre el fiscal y la defensa permiten un cierto grado de elasticidad, pero este procedimiento por lo general no está disponible en los países de derecho común inglés; Sudáfrica y los EE.UU. son excepciones.

³⁵ Por la norma general (excepto en los EE.UU.) en las jurisdicciones de derecho común inglés el perdedor paga las costas de la parte vencedora.

³⁶ "Copyright infringement and collective enforcement" [2002] *EPIR* 516 522.

³⁷ El requisito de juicio acelerado del Convenio Europeo de Derechos Humanos no está incorporado, por lo general, en el derecho común inglés y, si está incorporado en la Constitución, como en Sudáfrica, tiene un valor limitado: *Sanderson contra Attorney-General, Eastern Cape* 1998 1 SACR 227 (CC); 1997 12 BCLR 1075 (CC); *S contra Pennington* 1997 4 SA 1076 (CC); 1997 BCLR 1413 (CC).

La acusación particular, en lugar de pública, es una posibilidad, pero debe estar sujeta a serias limitaciones. En Sudáfrica, el acusador particular debe obtener del director de la fiscalía un certificado *nolle prosequi* (es decir, que no se constituirá en parte acusadora), lo que puede llevar algún tiempo, y debe depositar una fianza que cubra las costas del demandado. También en este caso se presentan los problemas mencionados en relación con el juicio penal, como la carga de la prueba. El autor del presente documento no tiene noticia de que en Sudáfrica se haya utilizado este procedimiento, pero sí en otras jurisdicciones de derecho común inglés³⁸.

5) Observancia de los derechos de propiedad intelectual: Ley de Lucha contra la Piratería

La Ley de Lucha contra la Piratería, de Sudáfrica, prevé la responsabilidad penal, e infringir sus disposiciones también puede dar lugar a responsabilidad civil³⁹. La Ley introdujo medidas destinadas a combatir el comercio de mercancías piratas, para dar protección adicional a los titulares de marcas registradas y otras marcas, y derecho de autor, en caso de a) la aplicación ilegítima a las mercancías de la materia objeto de sus derechos de propiedad intelectual y b) la liberación en los circuitos comerciales de productos piratas o falsificados.

A tal efecto, prohíbe ciertos actos, como la posesión de productos falsificados o piratas y crea delitos, con sus correspondientes sanciones. Por ejemplo, no pueden poseerse productos falsificados o piratas y utilizarlos como objeto de una actividad comercial; no pueden fabricarse esos productos (excepto para uso privado y hogareño de la persona que los fabricó); y no pueden ser enajenados en el marco de una actividad comercial.

En ciertas circunstancias, por ejemplo si existe una orden judicial o una autorización de otra índole conforme a esa Ley, se confiere a los inspectores y a la policía la facultad de entrar en los locales y buscar y, en caso de encontrarlos, confiscar y retirar productos piratas o falsificados, aunque sólo se sospeche que lo son, para retenerlos hasta la finalización del proceso civil o penal que habrá de iniciarse, o cualquier otro acto de disposición autorizado por esa Ley o que se conforme a ella.

La orden judicial deberá ser emitida por cualquier juez de primera instancia o de instancia superior únicamente si considera, a partir de la información presentada bajo juramento o promesa solemne, que existen motivos razonables para creer que se ha llevado o se está llevando a cabo una actividad comercial respecto de productos falsificados o piratas, o que es probable que se lleve a cabo. La ejecución de la orden deberá tener particularmente en cuenta la decencia y el orden, así como a) el derecho de la persona al respeto y la protección de su dignidad; b) el derecho de la persona a la libertad e integridad personal; y c) el derecho a la intimidad⁴⁰.

³⁸ Cf. Gwilym Harbottle "Private prosecutions in copyright cases: Should they be stopped?" [1998] *EIPR* 317.

³⁹ En relación con la Ley de Marcas de Producto de 1941, véase *Berman Bros (Pty) Ltd contra Sodastream Ltd* 1986 (3) SA 209 (A).

⁴⁰ Las disposiciones similares en otras legislaciones tienen un fundamento constitucional.

El titular de un derecho de propiedad intelectual que sabe, o tiene motivos fundados para creer que se ha realizado o está por realizarse una actividad comercial cuyo objeto son productos falsificados o piratas, podrá solicitar directamente al juez, sin notificar a la otra parte, una orden de búsqueda y confiscación de esos productos, hasta tanto comience el proceso civil, para preservar la prueba pertinente a la infracción de su derecho de propiedad intelectual.

Asimismo, la Ley dispone que el Comisionado de Aduanas e Impuestos, por solicitud del titular de un derecho de propiedad intelectual, confiscará y retendrá los productos falsificados o piratas, aunque sólo se sospeche que lo son, importados o que estén ingresando al país durante un determinado período y que se supone infringen su derecho.

6) Observancia de los derechos de propiedad intelectual: solución alternativa de controversias

Por su propia naturaleza, las controversias en materia de falsificación o piratería no suelen ser objeto de solución alternativa, puesto que ésta exige un demandado de buena fe que quiera ventilar el litigio en el ámbito privado. Las cuestiones relativas a la validez de los registros tampoco pueden ser objeto de solución alternativa de controversias puesto que se trata de cuestiones de interés público. Por ejemplo, un árbitro no puede ordenar la revocación de una patente ni la cancelación de una marca. En el campo de la propiedad intelectual, la solución alternativa de controversias sólo puede desempeñar un papel importante en cuestiones como las controversias relativas a acuerdos de licencia y pueden dejarse de lado a los efectos del presente documento.

7) Observancia de los derechos de propiedad intelectual: foros cuasijudiciales

Durante bastante tiempo, la distinción entre un foro administrativo y un foro cuasijudicial ha sido confusa, o inexistente, en la jurisprudencia del derecho común inglés. Los registradores de patentes y de marcas cumplen las funciones de esos foros y sus decisiones pueden ser reexaminadas o, a veces, apeladas ante un tribunal superior. Esas decisiones no se refieren a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sino a su concesión.

En el marco del derecho sudafricano, la posibilidad de confiar la observancia a un foro de esa índole es discutible. La Constitución (Artículo 34) garantiza el derecho de que las controversias se ventilen ante un tribunal o, “cuando corresponda” ante “otro tribunal o foro independiente e imparcial”. Parece poco probable que “corresponda” ventilar esos casos ante un foro que no sea un tribunal, debido a que muchas de las facultades necesarias para la correcta observancia de los derechos de propiedad intelectual son propias del poder judicial.

8) Estructura judicial

Si bien la Constitución sudafricana contiene elementos federales, los tribunales forman parte de la estructura gubernamental nacional; no existe lo que podría denominarse tribunales “estatales” y la competencia territorial de un tribunal puede sobrepasar los límites políticos (provinciales). Hay tres niveles de tribunales: los tribunales de primera instancia en lo penal; los tribunales ordinarios y otros similares, como el de primera instancia en el ámbito de las

patentes (el tribunal del Comisionado de Patentes); y los tribunales de apelación (el Tribunal Supremo de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia). Salvo en el caso de las demandas penales, la observancia de la propiedad intelectual no compete a los tribunales penales de primera instancia.

En materia de competencia, la tendencia general del derecho común inglés es que los litigios sobre propiedad intelectual sean dirimidos en primera instancia en el ámbito del sistema de tribunales de jurisdicción ordinaria, y por un único juez⁴¹. El juez no es necesariamente un “experto” en el campo de la propiedad intelectual, pero a menudo es “seleccionado” por su experiencia o sus conocimientos técnicos en la materia. No se utilizan jurados ni peritos (alguna norma prevé su participación, pero intervienen en el proceso sin derecho de voto).

Tal como se ha mencionado, en Sudáfrica existe el Tribunal del Comisionado de Patentes, que tiene competencia exclusiva en cuestiones relativas a las patentes y está presidido por un juez ordinario con conocimientos y experiencia en esos temas (adquiridos por lo general en la práctica de solución de litigios en la materia), designado especialmente para entender en determinados casos sobre patentes. Otros casos de propiedad intelectual se ventilan ante un juez ordinario, según el curso normal de las cosas, aunque los jueces que presiden el tribunal, al distribuir los casos, tienden a asignarlos a jueces que tengan algún conocimiento de propiedad intelectual. En Inglaterra y en Gales⁴², el sistema es similar: los jueces “expertos” del Tribunal de Cancillería son designados por el Canciller para entender en controversias en materia de patentes, además de otras tareas de cancillería; otros casos de propiedad intelectual no se asignan necesariamente a jueces que sean especialistas⁴³. El ámbito alternativo para los casos de infracción de patentes, en particular, el Tribunal de Patentes de Condado (*Patents County Court* = tribunal inferior de lo civil), cuenta con un juez experto, pero otras controversias en materia de propiedad intelectual que se ventilan ante tribunales de condado no son dirimidas necesariamente por un juez experto.

Por norma general, las apelaciones se ventilan ante los tribunales de apelación, y al menos uno de los jueces del tribunal posee conocimientos especializados, en particular si se trata de litigios sobre patentes. Es probable que esos litigios reciban este trato especial por su naturaleza técnica o científica.

Una excepción a la tendencia general mencionada se da en los EE.UU., donde los litigios en materia de patentes se ventilan ante un juez federal, con o sin la intervención de un jurado. El caso se asigna a un juez por rotación y de manera aleatoria y, por consiguiente, no será necesariamente un experto⁴⁴. Las partes pueden escoger si intervendrá o no un jurado; la realidad sugiere que en la mayoría de los casos intervienen jurados⁴⁵, tal vez porque las estadísticas demuestran que el titular de una patente tiene muchas más probabilidades de éxito

⁴¹ Por ejemplo, el Registrador de Marcas suele desempeñar algunas funciones judiciales, aunque éstas se relacionan con el registro y no con cuestiones de observancia.

⁴² Se encontrarán mayores detalles del sistema en “*IP litigation after Woolf*” de John Lambert [1999] *EIPR* 427 y en “*IP litigation after Woolf revisited*” [2003] *EIPR* 406.

⁴³ Véase una crítica mordaz del sistema por un abogado desilusionado: Ray Black “*Baywatch: Sour grapes or justice?*” [1997] *EIPR* 39.

⁴⁴ Una excepción a este principio puede ser el tribunal del Distrito Este de Virginia, en el que se ventilan muchos litigios sobre patentes.

⁴⁵ Por ejemplo, en 1998, la relación era aproximadamente de 60 a 40.

en un juicio con jurado⁴⁶. Sin embargo, el jurado ha ido perdiendo preponderancia debido a dictámenes que limitan el número de cuestiones en las que puede intervenir un jurado. Por otra parte, las apelaciones en materia de patentes se ventilan ante un tribunal dedicado parcialmente a esas cuestiones, a saber el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal⁴⁷. Según parece, ello ha fortalecido el sistema de patentes que se veía perjudicado por las jurisdicciones paralelas (que dieron origen a la práctica de elección del foro y a dictámenes contradictorios) y por una predisposición contraria a las patentes en ciertos circuitos federales. Es más compleja la postura en lo relativo a otros litigios y apelaciones sobre derechos de propiedad intelectual por lo que puede soslayarse a los efectos del presente documento.

9) Procedimientos judiciales

Existen dos tipos de proceso civil en lo relativo a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. El primero es el juicio: comienza con una serie de demandas en las que se definen las cuestiones, seguidas por la proposición de prueba y otros trámites previos al juicio; todo confluye en un juicio en el que los testigos tienen que presentar oralmente la prueba y pueden ser objeto de repregunta. El segundo tipo es el de proceso sumario, que se aplica cuando no parecen existir controversias graves sobre los hechos y las cuestiones son de naturaleza jurídica. Toda la prueba se presenta por declaración jurada, por lo general no hay proposición de prueba y no se presenta prueba oral. Habitualmente, se entabla un juicio en casos de infracción de una patente, mientras que los litigios sobre derecho de autor y marcas suelen resolverse mediante procesos sumarios.

10) La necesidad de tribunales especializados

En un documento de consulta preparado por la Secretaría de la OMPI para una reunión anterior a la presente conferencia se sostuvo lo siguiente⁴⁸:

“En muchas respuestas [de los Estados miembros] se promovió el establecimiento de tribunales especializados, debido a la naturaleza compleja de las infracciones en el ámbito de la propiedad intelectual, en particular de las patentes. Se consideraba como un camino posible hacia una toma de decisiones económica, eficiente y coherente. También podría mejorarse la eficacia de los tribunales especializados mediante la creación de una moderna estructura de apoyo basada en tecnologías de la información y una biblioteca nacional de referencia dedicada principalmente al derecho de propiedad intelectual. Este sistema supondría la capacitación de un grupo relativamente pequeño de jueces y fiscales en el manejo de cuestiones cada vez más complejas.”

Aunque en el Acuerdo sobre los ADPIC no se exija a los países la creación de tribunales especializados para hacer efectiva la observancia de los derechos de propiedad

⁴⁶ Según un estudio, los jurados consideran válidas las patentes en el 66% de los casos; en juicios sin jurados, los jueces las consideran válidas en el 50% de los casos aproximadamente, y únicamente en el 25% de los casos en los trámites previos al juicio: James F. Davis, documento presentado en la Conferencia Internacional para Jueces sobre Derecho de Propiedad Intelectual, Washington D.C., octubre de 1999.

⁴⁷ Las apelaciones ante la Corte Suprema de los EE.UU. son la excepción.

⁴⁸ WIPO/CME/3.Prov. párrafo I.

intelectual⁴⁹, cabe ponderar la posibilidad de crearlos. (No nos ocuparemos aquí de otros tribunales especializados en propiedad intelectual que entienden en cuestiones de registro y cuestiones similares.) Hace unos años, en Sudáfrica, una comisión presidida por el juez Hoexter examinó la posibilidad de crear esos tribunales, pero decidió que no había justificación suficiente. Según su opinión, expresada sucintamente, si bien las sutilezas del derecho de propiedad intelectual no son para cualquiera, están al alcance de los comunes mortales; la complejidad del derecho de patentes reside no en dominar sus principios, sino en llegar al sustrato de hechos a los que esos principios deben aplicarse; y por último la especialización podría llevar a una visión parcializada⁵⁰.

Sin embargo, es indiscutible que los casos de propiedad intelectual en el sistema judicial general deberían ser dirimidos por jueces con conocimientos especializados en la materia. Los conocimientos prácticos serían preferibles, pero no deben subestimarse los conocimientos adquiridos durante las sesiones de capacitación para jueces. Si bien esta práctica es habitual en los tribunales sudafricanos, no siempre es factible. No se quiere sugerir aquí que los expertos en propiedad intelectual no se equivoquen, sí lo hacen, pero al menos pueden controlar el litigio y orientar en la dirección correcta a los abogados que no conozcan el tema. Ventilar un litigio ante un juez con experiencia en propiedad intelectual, y no ante un novato en la materia, permite ahorrar tiempo y dinero.

Por una parte, los abogados de propiedad intelectual no son los únicos que intervienen en los juicios sobre propiedad intelectual, y cualquier ventaja que se obtenga gracias a los conocimientos de los jueces, se diluye si intervienen en el caso abogados que no tienen nociones mínimas de propiedad intelectual⁵¹. Como contrapartida, cabe señalar que los abogados que suelen intervenir en juicios de carácter general y en la práctica llevan adelante casos técnicos (contratos de construcción, negligencia profesional, etc.) y deben tratar con expertos de toda clase, suelen ser mejores que los abogados de propiedad intelectual o los que están capacitados técnicamente para llevar adelante juicios en ese ámbito, aunque pueda tomarles más tiempo entender el caso en profundidad. Son expertos en tácticas judiciales y en el examen de los testigos.

Desde el punto de vista económico o práctico, no siempre es posible contar con tribunales especializados en propiedad intelectual. En algunos países faltan recursos, se producen pocos litigios sobre propiedad intelectual y hay pocos conocimientos técnicos; un tribunal centralizado de propiedad intelectual podría dificultar el acceso a la justicia. A veces, el sentido común es más importante que los conocimientos técnicos, y es discutible que la propiedad intelectual sólo esté al alcance de un especialista. Un juez que sabe leer ¿no vería

⁴⁹ Artículo 41.5): “Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.”

⁵⁰ Presentación no publicada, preparada para una conferencia de la *Federal Circuit Bar Association*, Amelia Island, Florida, mayo de 2003.

⁵¹ Cf. Michael Landau y Donald E. Biederman “The case for a specialized copyright court: eliminating the jurisdictional advantage” (1999) 21 *Hastings Communication & Entertainment LJ* 717. Los autores presentan varios ejemplos en los que abogados y tribunales interpretaron muy mal el derecho de autor, en los EE.UU. y en Inglaterra.

que un libro está copiado de otro? Un juez que puede oír, ¿no se dará cuenta de que una obra musical está copiada de otra? Y un juez que vive en este mundo, ¿no podrá decidir si una marca es tan similar a otra como para producir confusión⁵²?

11) Independencia judicial

Para que la observancia sea eficaz en sede judicial el poder judicial debe ser independiente y tener autoridad moral. Con arreglo a la Constitución sudafricana, la autoridad judicial recae en los tribunales, independientes y sujetos únicamente a la Constitución y al derecho, que deben aplicar de manera imparcial y sin miedo, favores ni prejuicios. Nadie ni ningún órgano estatal pueden interferir en el funcionamiento de los tribunales. Con medidas legislativas y de otra índole, los órganos estatales deben asistir y proteger a los tribunales para garantizar su independencia, imparcialidad, dignidad, accesibilidad y eficacia. Una orden o decisión emitidas por un tribunal vinculan a todas las personas y los órganos estatales a los que se aplican.

Para cumplir su función constitucional, el poder judicial necesita la aceptación pública de su autoridad e integridad moral, que son la verdadera fuente de sus facultades. Es fundamental que los jueces mantengan, protejan y mejoren continuamente la condición del poder judicial. A tal efecto deberán seguir las normas éticas que rigen sus actividades y su comportamiento tanto en el desempeño de sus funciones como fuera de él⁵³.

12) El papel del poder judicial en la observancia de los derechos

Antes de analizar el papel del poder judicial en la observancia de los derechos de propiedad intelectual, cabe observar su función en la observancia de los derechos en general. Tal como se mencionó, los derechos de propiedad intelectual no gozan de una condición particular que los haga merecedores de protección especial o confiera a su titular privilegios procesales. Se trata de derechos corrientes, de índole similar a los derechos de propiedad⁵⁴.

En el derecho común inglés, todas las personas gozan del derecho a recurrir a un tribunal independiente -como en todas las democracias constitucionales- y, en consecuencia, un titular de derechos de propiedad intelectual no se encuentra en una posición más sólida que cualquier otro demandante, ni un demandado, en el ámbito de la propiedad intelectual, se encuentra en una posición más débil que cualquier otro demandado⁵⁵. Y hay otro aspecto: el

⁵² Muchas de las opiniones expresadas en esta sección se han formado durante una conferencia sobre la “Capacidad de los jueces en materia de propiedad intelectual – observancia y solución de controversias” presentada por el IPI, Washington D.C. en septiembre de 2002. El autor agradece a todos los oradores cuyas ideas ha utilizado y también a aquellos cuyas ideas no comparte.

⁵³ “Judicial ethics in South Africa” 2000 *SALJ* 377. Contiene las directrices éticas de los jueces sudafricanos.

⁵⁴ No nos detendremos en la naturaleza exacta de estos derechos.

⁵⁵ Véase la “Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual”, de enero de 2003, que marca una tendencia diferente; véase también la aguda crítica de William R. Cornish y otros “*Procedures and remedies for the enforcing IPRs: The European Commission’s proposed directive*” [2003] *EIPR* 447.

simple hecho de que el titular de los derechos esté en una sólida posición financiera o sea extranjero, y el infractor sea un ciudadano que apenas logra subsistir, no significa colocar automáticamente al titular de los derechos en una situación procesal más desfavorable que la del demandado.

En la tradición del derecho común inglés se espera que los jueces asuman un papel pasivo⁵⁶. Ello se nota particularmente en los litigios del ámbito civil, que comienzan a instancia de parte. Las partes definen las cuestiones litigiosas; reúnen la prueba, deciden qué testigos llamar, los interrogan y efectúan la repregunta; suele decirse que están vinculados por las pruebas que presentan sus testigos. Por otra parte, el tribunal no puede investigar la cuestión por sí mismo y, en particular, no puede redefinir las cuestiones ni llamar a testigos. Uno de los peores pecados que un juez puede cometer es “bajar al campo de juego”. Los jueces no pueden seguir consejos que vengan de fuera ni confiar en consejeros (aunque a veces puedan designar asesores expertos)⁵⁷ y se limitarán a tomar nota de los hechos notorios.

Por todo ello, el papel del juez en la observancia de los derechos puede, con razón, describirse como formal y limitado, aunque existe otra opinión. En Sudáfrica, ya en 1928⁵⁸, se dijo que:

“Un juicio penal no es un juego en el que una parte tiene derecho a reclamar el beneficio generado por cualquier error u omisión cometidos por la otra parte, ni la posición del juez en un juicio penal es la de un árbitro que vela por que ambas partes observen las reglas del juego. Un juez o un administrador de justicia no es una mera figura decorativa, no sólo debe dirigir y controlar el proceso según las normas procesales conocidas, sino asegurar que se haga justicia.”

Lo mismo vale para los litigios en el ámbito civil. Lord Denning dijo que un juez no es un árbitro de *cricket* que se limita a indicar si un jugador está fuera y que no regula la marcha del juego⁵⁹. En otro contexto⁶⁰, el autor del presente documento ya había sostenido lo siguiente:

“Al buscar la verdad, ¿buscamos la verdad objetiva o una verdad suavizada? Los juristas continentales opinan que debería encontrarse la “verdad material”, es decir, los hechos. Si se pretende encontrar esta verdad, la cuestión no puede quedar en manos de las [partes]. Si fuese así, se presentaría al tribunal una imagen falseada. La prueba, que es material, no puede forzarse. Los acuerdos sobre los hechos no reflejan los hechos verdaderos. En otras palabras, nuestro sistema permite a las partes determinar los

⁵⁶ Podría tratarse de un vestigio del sistema de jurados, en el que eran éstos quienes decidían los hechos; la competencia no correspondía al juez, que debía mantener una actitud pasiva.

⁵⁷ Esta facultad debe estar fundada en la ley. Un asesor experto es un miembro lego del tribunal y, de hecho, tiene las mismas facultades para juzgar que un juez. Véase Peter Heerey “Expert evidence in intellectual property cases” (1998) 9 *Australian IP Journal* 92. En los EE.UU. es posible designar un experto en calidad de tutor independiente para el tribunal, que cumple la función de un pasante en cuestiones tecnológicas: Marvin J. Garbis, documento presentado en la Conferencia Internacional para Jueces sobre Derecho de Propiedad Intelectual, Washington D.C., octubre de 1999.

⁵⁸ *R contra Hepworth* 1928 AD 265.

⁵⁹ *Jones contra National Coal Board* [1957] 2 All ER 155 (CA) 159B.

⁶⁰ “Demystification of the inquisitorial system and international criminal courts”, documento leído en una conferencia sobre Derecho procesal, Pretoria, octubre de 2003.

hechos respecto de los cuales el tribunal deberá tomar una decisión. Nuestras opiniones se basan sobre hechos que se dan por ciertos; sobre una parte de los hechos; sobre hechos falseados, inventados, un cuento de Alicia en el país de las maravillas. Adornamos la realidad y lo sabemos. Por otra parte, es un mito creer que en cualquier sistema puede siempre, o habitualmente, establecerse la verdad material. La búsqueda de la “verdad” también debe ser razonable, justa y económica; la verdad debe encontrarse en un lapso razonable y debe presentarse en el marco de un juicio de proporciones manejables.”

Por consideraciones filosóficas o prácticas⁶¹, algunos jueces se atienen al enfoque ortodoxo; otros adoptan un papel más activo en el proceso, un arte muy desarrollado en el sistema judicial de los EE.UU.⁶² y que a veces practican los jueces ingleses en el ámbito de las patentes. Es un arte que exige una buena dosis de confianza.

13) La función del poder judicial en la observancia de los derechos de propiedad intelectual

Por los motivos ya expuestos, la función del poder judicial en la observancia de los derechos de propiedad intelectual no debería ser distinta de su función habitual. Sin embargo, hay algunas características de los derechos de propiedad intelectual que inciden en la función de los jueces a la hora de hacer efectiva la observancia, puesto que un juez no es un autómatas que, al recibir cierta información, producirá siempre un resultado predeterminado.

Los derechos de propiedad intelectual son derechos reconocidos internacional y legalmente y deben ser respetados, con independencia de su exclusividad, y los jueces que suelen adoptar una postura contraria al monopolio deberían velar por que ello no contamine su actitud hacia los titulares de derechos. Los jueces deberían ser conscientes de que los litigios sobre propiedad intelectual:

“constituyen un importante vínculo directo entre el funcionamiento del sistema judicial y el desarrollo económico. Es decir que la validez de la protección de la propiedad intelectual depende en gran medida del funcionamiento del sistema judicial. [...P]ara que los derechos de propiedad intelectual cumplan su objetivo, es necesario un apoyo judicial eficaz. [...U]n derecho sin un recurso resulta ser una fantasía muy costosa. Cuando el apoyo judicial para esos derechos especiales es débil, se entorpece la movilización de ese recurso natural, con pérdidas considerables para el país⁶³.”

Sin embargo, los jueces no siempre son conscientes de ello. Se dice que en una conferencia sobre propiedad intelectual los jueces de un país dijeron que no podían entender la justificación de las patentes farmacéuticas y los jueces de otro país opinaron que la

⁶¹ Los cínicos podrán sostener que mantener una actitud pasiva es fácil y evita el estrés y la necesidad de concentración, permite tomar pocas decisiones, echarle toda la culpa a los abogados y evitar los llamados de atención del tribunal de apelaciones.

⁶² Pero que no todos dominan, como demuestran las estadísticas.

⁶³ Robert M. Sherwood “*The economic importance of judges*”, documento leído en la Conferencia Internacional sobre Derecho de Propiedad Intelectual para Jueces, Washington D.C., octubre de 1999. El Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional han publicado varios estudios sobre este aspecto.

protección por derecho de autor de los programas informáticos constituía un impedimento a la educación de los niños⁶⁴. Norman L. Balmer⁶⁵ explica por qué se equivocan:

“Así como el asno no correrá detrás de la zanahoria a menos que pueda alcanzarla de vez en cuando, los innovadores no invertirán en inventar, desarrollar, implantar y comercializar nuevas tecnologías a menos que crean que se cumplirá la promesa que conlleva la patente. Si los innovadores consideran que las patentes son sólo licencias para gastar dinero en juicios, las patentes no cumplirán su promesa de alentar la innovación. Las patentes concedidas correctamente deben inducir al respeto, un respeto que se logra si los tribunales defienden las patentes concedidas correctamente, establecen que hubo infracción cuando la hubo y, sobre todo, evalúan de manera concreta y adecuada los daños y perjuicios causados. Los eventuales infractores deberían saber que cometer infracciones no es rentable.”

Los derechos exclusivos son la excepción, no la norma, y es preciso justificarlos⁶⁶. En la práctica ello significa que cuando una parte se funda en la exclusividad de un derecho de propiedad intelectual deberá moverse dentro del estricto marco normativo que rige esa esfera⁶⁷. Se sostiene que algunas de esas normas son técnicas, por ejemplo a la hora de establecer la titularidad del derecho de autor, puesto que el demandante está obligado a presentar pruebas que cubran todos los puntos necesarios para determinar la titularidad; este aspecto, para un lego, puede ser como un campo minado.

Muchas veces parecería que la observancia de la propiedad intelectual gira en torno a un conflicto entre el fuerte y el débil, el rico y el pobre; rara vez es así en lo relativo a la observancia en el ámbito civil:

“No es una lucha moral entre buenos y malos, grandes y pequeños; es una lucha entre competidores por la ganancia”⁶⁸.

Algunos derechos de propiedad intelectual se refieren a ámbitos tecnológicos y son pocos los jueces que están capacitados técnicamente, algunos hasta sufren de “tecnofobia”, y

⁶⁴ Fuente de la información: www.foundation.org.uk/801/27202.pdf. Esta percepción es bastante común: véanse “Free Culture” de Lawrence Lessig y “The uneasy case for copyright: a study of copyright in books, photocopies and computer programs” de Stephen Breyer en 84 *Harvard LR* 281 (1970). Véase también la respuesta de Tyerman “The economic rationale for copyright protection for published books: a reply to Professor Breyer” en 18 *UCLA Law Rev* 1100 (1971).

⁶⁵ Documento leído en la Conferencia Internacional para Jueces sobre Derecho de Propiedad Intelectual, Washington D.C., octubre de 1999.

⁶⁶ *Wagamama Ltd* contra *City Centre Restaurants Plc* [1995] FSR 713 (Ch D) 728-729, citado en *Cadbury (Pty) Ltd* contra *Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd* 2000 (2) SA 771 (SCA).

⁶⁷ En ocasiones, puede darse un “monopolio” en más de un campo y a veces se pretenderá que ese “monopolio” existe en un campo para el que no estaba previsto. Puede citarse como ejemplo el debate relativo a los derechos sobre un diseño, en el que un tribunal sudafricano (*Klep Valves (Pty) Ltd* contra *Saunders Valve Co Ltd* 1987 (2) SA 1 (A)) llegó a una conclusión distinta de la de un tribunal del Reino Unido (*British Leyland Motor Corp Ltd* contra *Armstrong Patents Co Ltd* [1986] 1 All ER 850; (1986) 2 WLR 400 (HL)). Esta última fue de carácter práctico, mientras que la primera de carácter dogmático. Desde entonces se introdujeron cambios en la legislación sudafricana.

⁶⁸ Per Laddie J. en *Boehringer Ingelheim KG* contra *Swingward Ltd* [2000] FSR 529, párrafo 9.

la tecnología puede ser demasiado para un juez que no tiene preparación en la materia. Si no está debidamente capacitado es probable que un juez no entienda la importancia de la tecnología y se equivoque. A partir de sus impresiones, un juez podrá encontrar derechos que no tienen justificación; no es descabellado decir que cuanto más inexperto sea un juez, más probable será que encuentre una justificación para los derechos que un titular de derechos alega tener⁶⁹.

El desarrollo tecnológico suele ser más veloz que el desarrollo jurídico y por ello los jueces se ven en la situación de aplicar leyes “anticuadas” a situaciones “nuevas”; leyes sancionadas sin prever el desarrollo futuro de la tecnología. A título de ejemplo, cabe citar la evolución de los programas informáticos (antes de que la legislación sobre derecho de autor se modificara para contemplar estas situaciones)⁷⁰ y los juegos de vídeo⁷¹. En otros casos, como el patentamiento de formas elevadas de vida, se plantean cuestiones no sólo jurídicas sino éticas con respecto a las cuales los tribunales lógicamente podrán no coincidir⁷².

Determinar el alcance de los derechos suele suponer cuestiones de interpretación y, a este respecto, el derecho común inglés y el derecho codificado difieren: tradicionalmente, el derecho común inglés es más literal que el derecho codificado. El Protocolo sobre la Interpretación del Artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea podría contribuir a disminuir la brecha, pero a pesar de ese instrumento los tribunales no siempre llegan a las mismas conclusiones, por ejemplo, sobre el significado de los fascículos de patente⁷³. Sin embargo, los tribunales de derecho común inglés están adoptando un enfoque más flexible respecto de la interpretación⁷⁴.

Decidir acerca de la validez de un derecho supone formular un complejo juicio de valor: ¿la marca es distintiva? ¿La invención es evidente? ¿La obra del demandado es una copia de la del demandante? ¿Hay equivalencia entre la invención reivindicada y el artículo infractor?⁷⁵ Estas evaluaciones deben realizarse desde la óptica del consumidor corriente, el artesano típico, etcétera.

⁶⁹ Tal como se dijo, esto sucede con los jurados, que son jueces legos.

⁷⁰ *Northern Office Micro Computers (Pty) Ltd & Others* contra *Rosenstein* 1981 (4) SA 123 (C); *Payen Components SA Ltd* contra *Bovic CC & Others* 1995 (4) SA 441 (A).

⁷¹ *Golden China TV Game Centre* contra *Nintendo Co Ltd* [1996] 4 All SA 667; 1997 (1) SA 405 (A): “Como en muchas definiciones de la Ley [de Derecho de Autor] y sus predecesoras, se han utilizado términos muy amplios; la única razón para ello puede ser la intención de abarcar la innovación técnica venidera utilizando palabras generales. La inercia legislativa no debería frenar el ingenio humano ni su protección razonable.”

⁷² *Commissioner of Patents* contra *President and Fellows of Harvard College* 2002 SCC 76; concesión de patente europea N.º 0 169 672 (Oncorratón/Harvard) (1992) Diario Oficial de la OEP 588; cf. *Diamond* contra *Chakrabarty* 447 U.S. 303 (1980). El tribunal canadiense denegó la patentabilidad, mientras que el tribunal estadounidense la admitió. Respecto del debate en Europa, véase *Duncan Curley* y *Andrew Sharples* “Patenting biotechnology in Europe: The ethical debate moves on” [2002] *EIPR* 565. Un debate ético similar gira en torno a la clonación y el patentamiento de células madre embrionarias. Véase también *David Thomas* y *Georgina A. Richards* “The importance of the morality exception under the European Patent Convention: The oncomouse case continues...” [2004] *EIPR* 97.

⁷³ B. Sherman “Patent Claim Interpretation: The Impact of the Protocol on Interpretation” [1991] 54 *Modern Law Review* 499.

⁷⁴ *Aktiebolaget Hässle* contra *Triomed (Pty) Ltd* [2002] 4 All SA 138; 2003 (1) SA 155 (SCA).

⁷⁵ Cf. *Festo Corp* contra *Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabuhiki Co Ltd* 122 S Ct 1831 (2002).

14) Costas

El principio general del derecho común inglés es que las costas se imponen a discreción del tribunal⁷⁶. Ello significa que el tribunal podrá imponer a una parte el pago de las costas de la otra. Por lo general, la parte perdedora deberá pagar las costas de la vencedora y, entre otras cosas, ello cumple una función disuasiva, para evitar la tentación de iniciar un juicio sin fundamento suficiente. Sin embargo, la imposición de costas no compensará plenamente a la parte vencedora; las costas se fijan según un arancel que a menudo guarda poca relación con los honorarios reales de los abogados.

Las costas de un proceso de derecho común inglés son significativamente más elevadas que las de un proceso de derecho codificado. El problema no es de fácil solución, puesto que la manera de litigar es una cuestión de cultura jurídica y ésta no se cambia fácilmente.

Las costas de un juicio de propiedad intelectual son aún más elevadas. Según parece, un juicio típico de patentes en los EE.UU. podría costar entre 1 y 3 millones de dólares de los EE.UU. En un proceso reciente, de cuatro días de duración, en Inglaterra, por una infracción “aparentemente sencilla”, las costas fueron de una 850.000 libras esterlinas⁷⁷. Ya en 1892, Lord Esher manifestó su irritación, y es útil citar lo que dijo, puesto que aún conserva su actualidad⁷⁸:

“Solía decirse que había algo llamativo en un litigio sobre un caballo: que los testigos siempre cometerían perjurio. Yo creo que hay algo llamativo en un litigio sobre una patente, y es que todos discuten y formulan preguntas interminables; un litigio sobre una patente, que no es más difícil de juzgar que cualquier otro litigio, en lugar de durar seis horas, termina por durar como mínimo seis días, si no 12. Estoy seguro de que tiene que haber una solución.” (Página 116).

“Veamos... se nota inmediatamente cuando el litigio es sobre una patente, antes de que se inicie el juicio. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta por la pila de libros así de alta [levanta una pila de documentos] siempre, una pila para cada abogado y también una pila para cada juez, y por las voluminosas notas taquigrafiadas: podemos decir “he aquí un litigio sobre patentes”. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Es que cualquier persona podría preferir que se infrinja su patente, o que cualquier cosa le suceda, salvo perder a toda su familia por una epidemia de gripe, antes que enfrentar un litigio sobre una patente. Si su patente desaparece, quedará en la ruina. ¿De quién es la culpa? No es culpa de la ley, sino de la manera en que ésta se aplica en un litigio sobre patentes. Eso causa todos los problemas.” (Páginas 116 y 117.)

Hasta Charles Dickens escribió un cuento sobre el tema, titulado “*A poor man’s tale of a patent*”⁷⁹. Más recientemente, Lord Woolf propuso recursos especiales para Inglaterra y Gales⁸⁰, y sus sugerencias han sido aceptadas, introduciéndose nuevas normas procesales para los litigios sobre patentes⁸¹. En Sudáfrica, el problema no se limita a esos litigios, sino que

⁷⁶ El principio es distinto en los EE.UU. Deben intervenir elementos especiales para que los honorarios de los abogados puedan imponerse a la otra parte.

⁷⁷ Extraído de *Patentupdate* de B.J. Berwin (enero de 2004).

⁷⁸ *Ungar contra Sugg* [1892] RPC 113.

⁷⁹ Puede leerse en Internet en la dirección siguiente: www.readbookonline.net/readOnLine/2530.

⁸⁰ Esta sección de su informe puede encontrarse en <http://www.dca.gov.uk/civil/final/sec4d.htm>.

⁸¹ Véase http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/pdf/practice_directions/pd_part63.pdf.

abarca todos los litigios sobre propiedad intelectual⁸². Los motivos son muchos y la solución no es sencilla.

Recientemente, el autor preguntó a un abogado por qué en un litigio determinado se estaban presentando al tribunal tantos documentos innecesarios y la respuesta fue que el cliente había insistido en que así fuera. El futuro de toda una empresa puede depender del valor económico de cierto derecho de propiedad intelectual y muchas veces las partes en litigio participan en un combate mortal que no excluye ninguna arma. En ese mismo litigio, por ejemplo, los daños y perjuicios fueron de 10.000 rand, cuando las costas de una de las partes superaron los 600.000 rand y no hay razones para creer que las de la otra hayan sido inferiores.

Los abogados también pueden pecar por exceso, a veces porque se dan cuenta de la importancia de la cuestión para el cliente y no desean poner en juego su responsabilidad profesional; también hay que tener en cuenta la imprevisibilidad de los tribunales. Lo que el abogado puede considerar como un elemento a favor, podrá ser considerado como un elemento en contra por el tribunal y viceversa, por lo cual el abogado tiende a exponer todos los elementos, a favor o en contra. En realidad, puesto que el abogado no es el juez en el litigio de su cliente, a lo sumo, puede brindar asesoramiento.

Por último es importante la naturaleza del objeto del litigio, puesto que suele determinar los costos. Pueden ser necesarios experimentos técnicos, o estudios de la opinión pública; y los peritos tienen que prepararse, y pasar a una enorme cantidad de tiempo en el tribunal. Algunos peritos deberán venir del exterior, especialmente si todavía no se cuenta localmente con los conocimientos científicos necesarios. La proposición de pruebas por las partes, especialmente en algunas jurisdicciones de derecho común inglés, tiene una incidencia importante en las costas.

¿Pueden los tribunales limitar los costos? La respuesta, como surge de la próxima sección es claramente afirmativa.

15) La gestión de los procesos en materia de propiedad intelectual

Se ha mencionado la función pasiva del juez en los juicios civiles en los países de derecho común inglés. Sin embargo, la pasividad se limita o debería limitarse a aceptar las alegaciones de las partes; no debe impedir a un juez administrar el litigio:

“La justicia de los procesos exige que el juez participe activamente en la gestión del juicio, controle los procedimientos, garantice que no se desperdicien recursos públicos ni privados, señale cuando una prueba no es pertinente y la rechace. Un enfoque pasivo del litigio por los funcionarios judiciales no se justifica ni para la administración de justicia ni para la administración de recursos⁸³”.

⁸² Por ejemplo, *Blue Lion Manuf (Pty) Ltd* contra *National Brands Ltd* 2001 (3) SA 884 (SCA): “presentaron un expediente de 720 páginas y 57 páginas de alegaciones para que decidiéramos si un fabricante pretende hacer pasar el envoltorio de sus bizcochos de coco por los de otro fabricante de bizcochos similares.”

⁸³ *Take & Save Trading CC* contra *The Standard Bank of SA LTD* (dictamen del Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica, marzo de 2004). Véase www.law.wits.ac.za.

Las normas procesales imponen fuertes limitaciones a los jueces; a menudo incorporan derechos procesales amplios, incluyendo plazos largos, para los demandados recalcitrantes. Sin embargo, las reglas están hechas para el tribunal y no el tribunal para las reglas. En muchos países de derecho común inglés el juez únicamente conoce el caso cuando se lo presenta a juicio y sólo entonces interviene y asume el control.

Se está poniendo en tela de juicio el valor de algunos de esos derechos procesales y, como consecuencia, las reglas están cambiando. Por ejemplo, el tribunal del Distrito Este de Virginia, introdujo lo que se denomina coloquialmente como *rocket docket* (expediente relámpago), que le permite resolver todos los litigios sobre propiedad intelectual en un plazo de entre 6 y 8 meses. Ya se ha mencionado la aplicación de las recomendaciones Woolf en Inglaterra y en el País de Gales. En Sudáfrica se está aplicando un programa piloto por el que se introduce un esquema de gestión del flujo de casos que, aunque es bienvenido, conlleva algunas desventajas. Un experimento reciente en un tribunal de la jurisdicción ordinaria de Sudáfrica debió ser abandonado en sus comienzos, entre otras cosas, debido al aumento desmesurado de los costos. No cabe duda de que deben elaborarse procedimientos -

“que superen a los existentes para resolver con rapidez las controversias, dentro de un plazo estricto y en un juicio limitado en el tiempo, con un presupuesto fijo⁸⁴”.

El objeto de esas normas será entender –

“en un litigio de manera justa, con un manejo que permita, en la medida de lo posible, que las partes se encuentren en pie de igualdad, guardando proporción con la cuantía de que se trate, la importancia de las cuestiones y la situación financiera de las partes⁸⁵”.

Aunque parezca irónico, el problema de los procedimientos ordinarios del derecho común inglés se señala en la regla relativa a la agilidad del procedimiento en la Guía del Tribunal Inglés de Patentes, publicada el 12 de noviembre de 2003. Un procedimiento ágil es aquel en el que a) todas las pruebas y los dictámenes de los peritos se dan por escrito; b) no existe el requisito de divulgación completa de documentos; c) no se realizan experimentos; d) la posibilidad de repreguntar es limitada; y e) la duración total del juicio se fija por adelantado.

Si bien por lo general los jueces no están facultados para modificar las normas procesales, puesto que ello incumbe a otro órgano, en el derecho común inglés cuentan con una competencia inherente (que ahora está contemplada en la Constitución de Sudáfrica) para controlar los procedimientos en sus tribunales, y pueden emitir dictámenes que agilicen o abrevien las cuestiones. Por ejemplo, los jueces tienen la facultad de limitar el alcance del juicio, decidir cuestiones incidentales que podrían acelerar el fin del proceso, exigir una reunión de las partes o de los peritos, limitar el número de peritos, pedir un resumen de la prueba técnica y un conjunto de documentos previsto por anticipado, limitar la repregunta, limitar el número de expertos, etc., pero la mayoría de estas cuestiones es posible únicamente si el litigio se asigna al tribunal en una etapa temprana, de preferencia apenas comienzan los procedimientos.

⁸⁴ Informe Woolf, párrafo 17, en <http://www.dca.gov.uk/civil/final/sec4d.htm>.

⁸⁵ Ibídem, párrafo 16.

16) Normas que rigen la prueba

Es sabido que en el derecho común inglés existe un conjunto de normas que rigen la prueba que han sido elaboradas para los juicios por jurados. Se cree que algunos tipos de prueba no deberían mostrarse a los jurados o los jueces por ser poco seguras o confiables. Un ejemplo típico, que alarga los procesos, es la norma que impide el testimonio de segunda mano. Claramente, el testimonio de segunda mano es poco confiable, por lo general, pero no siempre, y cualquier persona sensata puede discernir cuándo un testimonio de segunda mano es confiable y cuándo no. Los jueces del sistema de derecho codificado han podido manejar la cuestión sin normas y no hay motivos para que los jueces del sistema de derecho común inglés no puedan hacerlo.

En algunos países de derechos común inglés, incluyendo Sudáfrica, se han tomado medidas legislativas para resolver la situación, pero sin demasiado éxito⁸⁶. En la medida en que esta normativa siga existiendo en su forma actual, litigar seguirá siendo costoso. Toda la prueba pertinente debería ser admisible y los jueces deberían estar en condiciones de determinar si es creíble o confiable.

17) Recursos

Al final del proceso, el tribunal emitirá un dictamen que hará justicia para el titular de los derechos sin ser injusto para el infractor. Sin contar con recursos eficaces, un tribunal no puede materializar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, por consiguiente y para completar el análisis, es necesario examinarlos.

18) Medidas provisionales

El Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:

“1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya

⁸⁶ La Comisión de Reforma Legislativa de Sudáfrica tiene un proyecto pendiente relativo a las normas que rigen la prueba. También en este caso, la cuestión principal es la reforma de la norma contraria al testimonio de segunda mano, puesto que su reforma anterior no ha tenido éxito.

probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.”

Las jurisdicciones de derecho común inglés cumplen esos requisitos, pues prevén medidas o mandamientos provisionales, además de las denominadas órdenes Anton Piller.

19) Autos provisionales

Uno de los recursos civiles más importantes en caso de infracción de derechos de propiedad intelectual es el auto provisional, hasta tanto se decida sobre el fondo de la controversia (habitualmente, en un juicio), que en los países de derecho común inglés se denomina mandamiento temporal o provisional. El autor provisional del derecho sudafricano se origina en el derecho romano y difiere en alguna medida del mandamiento del derecho común inglés.

Los requisitos para solicitar un auto provisional son: a) la presunción de que existe un derecho⁸⁷; b) el temor fundado de un daño irreparable si no se dictara la medida provisional y finalmente se obtuviera la reparación solicitada; c) que lo más conveniente sea dictar un auto provisional; y d) que el solicitante no cuente con otro recurso satisfactorio. En vista de la naturaleza discrecional del auto provisional, esos requisitos no se juzgan de manera aislada sino en su conjunto.

Los países que se basan en los precedentes ingleses aplican la prueba *American Cyanamid*⁸⁸ para determinar el derecho a solicitar un mandamiento provisional: en primer lugar, debe establecerse que existe un daño temido o real; en segundo lugar, que hay una cuestión importante que debe ser dirimida; por último, debe resultar conveniente dictar un mandamiento. El requisito de la cuestión importante que debe ser dirimida no equivale a la presunción de que existe un derecho, aunque el tribunal debe de estar convencido de que la demanda no es temeraria ni vejatoria⁸⁹.

Además de restablecer la situación e impedir que se siga cometiendo el acto supuestamente infractor, el procedimiento destinado a obtener un auto provisional suele dar a las partes un panorama de los derechos que asisten a la contraparte. Como consecuencia, a menudo los litigios se arreglan o se terminan sin llegar a juicio. Los autos provisionales son menos costosos, pues se deciden a partir de declaraciones juradas.

⁸⁷ Sin embargo, véase *Australian Broadcasting Corp contra Lenah Game Meats* [2001] 185 ALR 1, 5: “cuando un demandante solicita al tribunal un mandamiento interlocutorio, la primera pregunta que podrá formularse al abogado es: ¿cuál es su derecho? Si un demandante que ha iniciado una acción para solicitar una medida de reparación no puede demostrar que si se prueba que los hechos alegados son verdaderos habrá fundamento suficiente para obtener la reparación final, tal vez no haya fundamento para dictar una medida interlocutoria. Notas sobre el caso en [2002] *MULR* 36 (*Melbourne University Law Review*).

⁸⁸ *American Cyanamid Co contra Ethicon Ltd* [1975] AC 396 (HL). Ha sido adoptada en el Canadá: *RJR-MacDonald Inc contra Canada* (AG) [1994] 1 SCR 311, página 348; Australia: por ejemplo, *Australian Coarse Grain Pool Pty Ltd contra Barley Marketing Board of Queensland* (1983) 57 ALJR 425.

⁸⁹ *Beecham Group Ltd contra B-M Group (Pty) Ltd* 1977 1 SA 50 (T).

A menudo los jueces caen en la tentación de dictar medidas provisionales siempre y cuando el demandante deposite alguna fianza, y sin tener en cuenta la verdadera validez de la alegación del demandante. Esa actitud no tiene justificación⁹⁰. Un auto provisional tiene consecuencias comerciales amplias y rara vez el demandado inocente podrá probar su pérdida o recuperarla. El tribunal cuenta siempre con un poder discrecional para denegar un auto provisional, aunque se cumplan los requisitos. Ello significa que para llegar a una decisión, el tribunal está facultado a tomar en consideración varias características distintas y no mensurables, y no supone que el tribunal tenga un poder discrecional libre e ilimitado. El poder discrecional judicial debe ejercerse conforme a derecho y a partir de hechos establecidos. Cuando el tribunal deniega un auto provisional, esta decisión puede apelarse, no así cuando el tribunal lo dicta.

20) Autos o mandatos judiciales *Anton Piller*⁹¹

Se trata de un mandato judicial destinado a preservar la prueba. La necesidad de presentar y preservar la prueba a los efectos del juicio se ha intensificado tanto que la utilización de los mandatos *Anton Piller* se ha generalizado; ya no se aplican únicamente en las distintas ramas del derecho de propiedad intelectual. La parte solicita directamente al juzgado que se emita el mandato *Anton Piller* sin notificar a la contraparte.

Para obtener el mandato, el solicitante debe contar con la presunción de que: a) tiene derecho a actuar contra el demandado; b) el demandado tiene en su poder determinados documentos u objetos (especificados) que constituyen una prueba vital para fundamentar el derecho del solicitante; y c) existe un temor real y fundado de que esta prueba pueda ser ocultada, destruida o escamoteada antes de la proposición de prueba o del comienzo del juicio⁹².

Los tribunales deben garantizar que el procedimiento no se aplica indiscriminadamente ni como un instrumento para apremiar a los demandados. Para evitar el abuso los tribunales insisten en las salvaguardias, que podrán incluir un aviso explicativo para el demandado y la presencia de un abogado supervisor y del oficial de justicia durante la ejecución del mandato. Cuando dicha ejecución sufra vicios graves, el tribunal podrá demostrar su desagrado suspendiendo su ejecución. Por otra parte, un demandante que no cumple con lo dispuesto en el mandato *Anton Piller* será considerado en desacato.

21) Auto definitivo

Un auto es definitivo si la orden judicial se basa en una determinación definitiva de los derechos de las partes en el litigio. La manera normal de solicitar un auto definitivo es mediante una acción, pero bastará una solicitud si no existe controversia de buena fe sobre los hechos.

⁹⁰ Cf. *Series 5 Software contra Clarke* [1996] FSR 273.

⁹¹ Véase *Interdicts* de L.T.C. Harms en el número 11 de *The Law of SA* (primera reedición) párrafo 328. A continuación se expone el derecho común inglés de Sudáfrica. Buena parte de esos principios están contemplados en las disposiciones de la Ley de Lucha contra la Piratería y la Falsificación, que ya se ha examinado.

⁹² *Shoba contra Officer Commanding* 1995 4 SA 1 (A) 15G-J.

Los requisitos para solicitar un auto definitivo son: un derecho claro, un perjuicio real o temido, y la ausencia de un nivel de protección similar mediante otro recurso ordinario.

El último requisito merece aclaración. Por lo general, no se dictará un auto si el solicitante puede obtener una reparación adecuada mediante la imposición de daños y perjuicios. La elección entre lo primero y lo segundo quedará a discreción del tribunal que, por norma general, tendrá en cuenta si: una acción por daños y perjuicios permitirá obtener una reparación amplia; el perjuicio puede estimarse pecuniariamente; y, sobre todo, la demanda de daños y perjuicios no causará al solicitante la pérdida de sus derechos. Es por esta última consideración que suelen dictarse autos definitivos (si el derecho del demandante ya ha quedado fuera de duda) en los litigios sobre propiedad intelectual en Sudáfrica, puesto que de no ser así se estaría concediendo al demandado una licencia obligatoria⁹³. Sin embargo, es previsible que, por ejemplo, en los litigios sobre patentes farmacéuticas, en los que se plantean cuestiones de salud pública o el derecho constitucional a la salud, el tribunal ponderará la posibilidad de que el titular del derecho sólo pueda reclamar daños y perjuicios, en lugar de solicitar un auto definitivo.

En el derecho inglés, por ejemplo, el tribunal tiende por lo general a imponer daños y perjuicios en lugar de dictar un mandamiento⁹⁴. La cuestión ya se ha planteado en los litigios sobre derecho de autor, pero, visto desde afuera, el enfoque de los tribunales ingleses a este respecto no parece ser diferente del de Sudáfrica, expuesto más arriba: no deberán negarse los derechos a una parte mediante el ejercicio de una facultad discrecional, a menos que se presenten circunstancias especiales⁹⁵.

22) Daños y perjuicios

A este respecto, el Artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:

“1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.”

⁹³ El precedente está sentado en el Canadá en el caso *R contra James Lorimer & Co* [1984] 1 FC 1065 (CA) 1073.

⁹⁴ Ley del Tribunal Supremo de 1981, Artículo 50.

⁹⁵ La jurisprudencia se examina en: “Permanent injunctions in copyright cases: When will they be refused?” de Gwilym Harbottle; [2001] EIPR 154.

Se reconoce así el hecho de que las medidas de reparación de daños y perjuicios resultantes de la infracción de derechos de propiedad intelectual pueden encontrarse a menudo en la legislación de propiedad intelectual pertinente, y de que en el Derecho interno de cada país el pago de daños y perjuicios sólo se efectúe si ha habido conocimiento de la infracción o negligencia. Salvo cuando la ley disponga lo contrario, se aplicarán las normas habituales que determinan la cuantificación de los daños y perjuicios para los actos ilícitos previstos en la ley. Al respecto, el Tribunal de Apelaciones de Sudáfrica explicó lo siguiente:

“Puesto que un acto ilícito es un delito, la medida correspondiente procurará resarcir al agraviado por la pérdida patrimonial, real o eventual, ocasionada mediante la infracción⁹⁶”.

En el documento de consulta de la OMPI que ya se ha mencionado, se señala que, en la mayoría de los Estados miembros, los tribunales civiles de la jurisdicción ordinaria tienen dificultades para determinar la compensación debida por infracción de derechos de patente⁹⁷. El problema no se limita a los “tribunales civiles de la jurisdicción ordinaria”; es probable que los tribunales especializados en propiedad intelectual estén en peores condiciones para determinar cuestiones relativas a daños y perjuicios. En los EE.UU. existe el derecho de recurrir a un juicio por jurados para cuantificar los daños y perjuicios⁹⁸. Asimismo, el problema no concierne exclusivamente a los litigios en materia de patentes u otros derechos de propiedad intelectual. En muchos campos (como los daños y perjuicios por lesiones personales, negligencia profesional, lucro cesante y otros similares) la cuantificación es un problema no sólo para los jueces, sino también para las partes (que tienen que presentar prueba de los daños y perjuicios sufridos). A pesar de la carga de la prueba, los tribunales tienen la obligación de evaluar los daños y perjuicios aunque ello suponga realizar una estimación. El demandante tiene la obligación de presentar la prueba más fehaciente de que disponga acerca de la cuantía de los daños y perjuicios y, si lo ha hecho, el tribunal deberá aplicar la regla de la estimación óptima⁹⁹. Lamentablemente muy a menudo los demandantes realizan una grosera sobreestimación de su pérdida, con consecuencias desastrosas para las costas¹⁰⁰.

Puesto que un derecho de propiedad intelectual supone un ingreso, la cuantía de los daños y perjuicios, por lo general, equivale al lucro cesante sufrido por el titular en razón de los artículos infractores que podría y habría fabricado y vendido. Por lo general, el lucro cesante se debe al hecho de que el titular logra vender un número menor de productos, debe cobrar precios inferiores para competir con el infractor, o ha debido aumentar los costos de producción¹⁰¹. Habitualmente, el demandante debe probar a) el alcance de la infracción (que se reflejará, por ejemplo en la cantidad de artículos infractores vendidos); b) la cantidad de

⁹⁶ *Omega Africa Plastics (Pty) Ltd contra Swisstool Manufacturing Co (Pty) Ltd* 1978 (3) SA 465 (A) 471.

⁹⁷ WIPO/CME/3 Prov. párrafo I.

⁹⁸ *Feltner contra Columbia Pictures Television Inc* (1998) 118 SC 1279.

⁹⁹ Sudáfrica: *De Klerk contra Absa Bank Ltd* [2003] 1 All SA 651 (SCA); Inglaterra: *Chaplin contra Hicks* [1911] 2 KB 786; Canadá: *Penvidic Contracting Co. Ltd contra International Nickel Co. of Canada Ltd* (1975) 53 DLR (3d) 748.

¹⁰⁰ *Omega Africa Plastics (Pty) Ltd contra Swisstool Manufacturing Co (Pty) Ltd* 1978 (3) SA 465 (A); *General Tire contra Firestone* [1976] RPC 197; *Celanese International Corp contra BP Chemicals Ltd* 1999 RPC 203.

¹⁰¹ Véase “*Patent law: Legal and economic principles*” de John W Schlicher párrafo 9.04.

artículos que el demandante podría y habría vendido de no ser por la infracción cometida; y c) la ganancia que el demandante habría obtenido por la venta de esos artículos¹⁰². A veces el titular de los derechos no comercializa los productos, sino que mantiene los derechos como derechos negativos; a veces el derecho se refiere a algo que no se vende, como un método de fabricación. En esos casos, la cuestión se complica aún más.

Se ha dicho que los daños y perjuicios preestablecidos o legales pueden constituir –

“una alternativa y tal vez una manera más eficaz de resarcir a los titulares de derechos y [...] proporcionarles una manera rápida y económica de probar y reparar los daños y perjuicios sufridos por actos de falsificación y piratería¹⁰³”.

Exactamente eso han hecho algunos jueces, en un intento por asegurar que los titulares de derechos reciban una justa reparación. Esas medidas no siempre son exitosas y en determinados casos pueden hacer que el demandante reciba una reparación excesiva o insuficiente. Por ejemplo, la Ley de Derecho de Autor de los EE.UU. (Artículo 504.c) otorga al tribunal la facultad discrecional de conceder al demandante hasta 30.000 dólares de los EE.UU. con respecto a una obra protegida por derecho de autor y 150.000 dólares de los EE.UU. si el tribunal considera que la infracción fue premeditada. En el caso *Napster*, un analista estimó que la responsabilidad de *Napster* podría haber alcanzado los 7,5 billones de dólares de los EE.UU.¹⁰⁴ En *Playboy Enterprises Inc* contra *San Filippo* el demandante solicitó daños y perjuicios por 285 millones de dólares de los EE.UU. por la venta de varios miles de discos compactos con fotografías infractoras, y el tribunal concedió 3,7 millones de dólares de los EE.UU.¹⁰⁵ Por otra parte, en Sudáfrica, en un caso reciente relacionado con la propiedad intelectual, y en la esfera del derecho de obtentor, el monto máximo que el demandante pudo obtener, en ausencia de otras pruebas, fue de 10.000 rand, es decir el importe prefijado, correspondiente a unos 1.500 dólares de los EE.UU.¹⁰⁶

Los daños y perjuicios preestablecidos presentan una desventaja, porque rara vez están actualizados con respecto a la inflación y porque es difícil, sino imposible, determinar por adelantado la cuantía de los daños y perjuicios que será justa para ambas partes. Asimismo, se plantea la cuestión de la función de los recursos civiles. Algunos opinan que los recursos civiles también sirven para disuadir a las partes de cometer infracciones de derechos de propiedad intelectual¹⁰⁷. Desde un punto de vista filosófico-jurídico, no es fácil aceptar esta postura. La disuasión es una función del derecho penal; la función del derecho civil es establecer un equilibrio, reparar el desequilibrio causado por un acto ilícito. En otras palabras, por norma general, una parte que ha sufrido un agravio civil no puede pretender colocarse en una posición mejor que la que tendría si el acto ilícito no se hubiera cometido.

¹⁰² *Omega Africa Plastics (Pty) Ltd* contra *Swisstool Manufacturing Co (Pty) Ltd* 1978 (3) SA 465 (A) 472. En lo relativo a la posición que se adopta en Inglaterra, véase: *Gerber* contra *Lectra* [1995] RPC 383.

¹⁰³ “Síntesis de las cuestiones relativas a las dificultades y las prácticas en el campo de la observancia”, WIPO/CME/3 párrafo 55.

¹⁰⁴ Véase “Why the music industry must settle with Napster”, de Doug Isenberg en *Gigalaw.com*.
¹⁰⁵ (1998) 46 USPQ 2d 1350 (SD Cal).

¹⁰⁶ *Keith Kirsten's (Pty) Ltd* contra *Weltevrede Nursery (Pty) Ltd* and another [2002] 3 All SA 624 (C); 2002 (4) SA 756 (C). El demandante perdió en la apelación.

¹⁰⁷ La cuestión fue planteada por algunos Estados miembros: “Síntesis de las cuestiones relativas a las dificultades y las prácticas en el campo de la observancia” WIPO/CME/3, párrafos 21 a 24 y 54.

Sin embargo, las consideraciones filosóficas deberían llevar a consideraciones prácticas, y si el nuevo “principio” pasa a ser de aplicación general, no cabe formular objeciones. Los daños y perjuicios punitivos en algunas jurisdicciones de derecho común inglés son habituales contra un infractor doloso que se haya conducido con particular alevosía¹⁰⁸. Se dice que en el Canadá los daños y perjuicios oscilaron en 1997 entre 20.000 y 50.000 dólares, aunque un caso, además de dictarse un mandamiento interlocutorio, los daños y perjuicios se valoraron en 15 millones de dólares¹⁰⁹.

Otro método consiste en permitir al demandante solicitar al demandado un resarcimiento en concepto de regalía. Por ejemplo, la Ley de Patentes de los EE.UU. dispone que un demandante está facultado a solicitar daños y perjuicios por un importe que no sea inferior al de una regalía razonable¹¹⁰. Hasta la intervención del poder legislativo, en el derecho sudafricano no se podía optar por una regalía razonable porque el principio de base, de aplicación general, era que el demandante sólo podía recuperar su pérdida real, puesto que ello constituía la cuantía de los daños y perjuicios sufridos. Para tener éxito, el demandante está obligado a probar qué es una regalía razonable en la práctica comercial, aunque en algunos ámbitos industriales no sea común la concesión de licencias y sea difícil determinar esa cuantía.

Asimismo, rara vez la ganancia obtenida por el demandado es equivalente a la pérdida del demandante. En algunas jurisdicciones de derecho común inglés se permite al demandante reclamar al infractor el resarcimiento de la pérdida a partir de la evaluación de las ganancias de este último. El demandante debe elegir entre esta posibilidad o la de reclamar la cuantía de su propia pérdida¹¹¹. El monto máximo que puede imponerse es equivalente a la ganancia total obtenida por el demandado¹¹². Sin embargo, sigue siendo necesario probar la causalidad, es decir, que la ganancia se obtuvo como consecuencia de la infracción. Este recurso no está disponible en Sudáfrica¹¹³.

En las leyes de derecho de autor de los países de derecho común inglés es habitual que existan disposiciones respecto de la imposición adicional de daños y perjuicios. Por ejemplo, el Artículo 24.3) de la Ley de Sudáfrica, dispone lo siguiente:

”Cuando en una acción interpuesta en virtud del presente artículo, se pruebe o se admita una infracción del derecho de autor y, además de todas las demás consideraciones materiales, teniendo en cuenta

- a) la evidencia de la infracción; y
- b) todo beneficio económico obtenido por el demandado en razón de la infracción,

¹⁰⁸ Véase “*Intellectual Property Law*” de David Vaver (1997) 263.

¹⁰⁹ La decisión fue desestimada en la apelación, por otros motivos. Véase “*Intellectual Property Law*” de David Vaver (1997) 263.

¹¹⁰ 35 USC párrafo 284.

¹¹¹ *Monsanto Canada Inc.* contra *Schmeiser* 2004 SCC 34 (Tribunal Supremo del Canadá).

¹¹² En Inglaterra, véase: *Celanese International Corp* contra *BP Chemicals Ltd* [1999] RPC 203 218 y siguientes. En el Canadá, véase: *Imperial Oil* contra *Lubrizol* [1996] 71 CPR (3d) 26.

¹¹³ *Montres Rolex SA* contra *Kleynhans* 1985 (1) SA 55 (C).

el tribunal considera que el demandante no tendría otra manera de obtener una reparación eficaz, al evaluar los daños y perjuicios correspondientes estará facultado a imponer daños y perjuicios adicionales según considere adecuado.”

De momento, este principio no ha sido muy aplicado¹¹⁴ y no se considera que permita imponer daños y perjuicios punitivos ni ejemplares¹¹⁵. El derecho estadounidense, que no es muy típico a este respecto, permite al tribunal triplicar el importe de los daños y perjuicios¹¹⁶.

23) Conclusión

El propósito de este amplio panorama es mostrar que el poder judicial de un país en desarrollo, que aplica procedimientos de derecho común inglés, puede sostener con eficacia la observancia de los derechos de propiedad intelectual dentro de sus estructuras y normas en vigor. El hecho de que el poder judicial sudafricano pueda y quiera hacer valer los derechos de propiedad intelectual y respetar las obligaciones internacionales del país, ha incrementado la inversión local y extranjera e intensificado el nivel de actividad en el ámbito de la propiedad intelectual. Sin duda, aún se puede mejorar la situación, especialmente en relación con el acceso a los tribunales, la simplificación de los procedimientos y la gestión de los litigios. El poder judicial puede asumir un papel más activo y preponderante y, si bien siempre ha tomado parte en la Comisión Parlamentaria de asesoramiento en materia de propiedad intelectual, presidiéndola y participando en la redacción de recomendaciones para el gobierno, no debe dormirse sobre sus laureles; son necesarias actividades de capacitación continuas y amplias, que están en preparación, especialmente en el campo de la propiedad intelectual.

Se ha efectuado un análisis comparativo porque en los países de derecho común inglés existen algunas diferencias evidentes en lo relativo a la observancia de la propiedad intelectual. Se va tomando conciencia de que los derechos de propiedad intelectual son importantes y que en ocasiones son necesarios procedimientos y recursos especiales. Aunque mucho se ha hecho para evitar el aumento de las costas, todavía queda mucho por hacer.

Debido a la universalidad de los derechos de propiedad intelectual los jueces van tomando conciencia de que están juzgando cuestiones de gran interés; de hecho, cada dictamen sobre propiedad intelectual tiene ramificaciones internacionales y los ambientes jurídicos y comerciales analizan la actividad de los jueces, evalúan su trabajo, toman nota y sobre esa base adoptan importantes decisiones de índole financiera.

[Fin del documento]

¹¹⁴ *Priority Records (Pty) Ltd* contra *Ban-Nab Radio and TV* 1988 (2) SA 281 (D) 292–294; *SA Music Rights Organization Ltd* contra *Trust Butchers* 1978 (1) SA 1052 (E) 1057-1058.

¹¹⁵ *CCP Records Co (Pty) Ltd* contra *Avalon Record Centre* 1989 (1) SA 445 (C) 449-450.

¹¹⁶ Por ejemplo, 35 USC, párrafo 284.