

# OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

S

WIPO/ACE/3/8 Rev.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 11 de mayo de 2006

## COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

Tercera sesión

Ginebra, 15 a 17 de mayo de 2006

DOCUMENTO PRESENTADO POR SUDÁFRICA\*

*Documento preparado por el Sr. Mkhusele Vimba,  
Director del Departamento de Educación y Creación de Capacidad, División de Normas de  
Empresa y del Consumidor, Departamento de Industria y Comercio, Pretoria*

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no reflejan necesariamente las de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o sus Estados miembros.

## Introducción

Es un gran honor y privilegio para mí haber sido invitado a dirigirme a este Comité Asesor sobre Observancia. El Departamento de Comercio e Industria y el pueblo de Sudáfrica agradecen esta oportunidad y su participación en el Comité y esperan que éste desempeñe un papel importante en la observancia de los derechos de P.I. Esta sesión coincide con la celebración por el pueblo de Sudáfrica de sus 12 años de democracia. Por tanto, participar en esta tercera sesión del Comité debe considerarse como una doble celebración.

El comercio de productos falsificados genera anualmente elevadas pérdidas a la mayoría de las industrias, lo que puede ocasionar finalmente la quiebra de las industrias y que la actividad comercial lícita caiga en manos de delincuentes. En un estudio reciente encargado por el Departamento de Comercio e Industria se determinó que, durante el período 2001–2005, la cantidad total de productos supuestamente falsificados embargados por todos los organismos encargados de velar por la observancia de la legislación superó los 20 millones de artículos, con un valor conjunto de más de 1.000 millones de rands. Sólo poco más de un millón de estos artículos no fueron declarados productos falsificados. Todo ello ahoga a la economía y genera pérdida de empleo, pérdida de impuestos y otra carga que pesa en el desarrollo socioeconómico de Sudáfrica. La responsabilidad de equilibrar la protección de las actividades comerciales lícitas con el respeto a los consumidores corresponderá siempre al Gobierno.

En Sudáfrica la Ley de Marcas se propone reglamentar exclusivamente las marcas y proporciona, entre otras cosas, definiciones sobre el carácter y las funciones de las marcas, los requisitos para el registro y el ámbito de protección otorgado a las marcas registradas. Además de la protección concedida conforme a esta Ley, el titular puede además hacer valer la legislación relativa al derecho de autor, las patentes y los diseños, así como las medidas de reparación previstas en el derecho común anglosajón para la atribución engañosa y la competencia ilícita a fin de obtener protección frente a la utilización ilícita de su propiedad intelectual. Por esta razón, no debería considerarse que las marcas tienen un vacío legal, sino más bien que van junto a otros derechos de propiedad intelectual a los que puede tener acceso el titular de la marca.

En la sección 33 de la Ley de Marcas se establece que ninguna persona tendrá derecho a iniciar un proceso en virtud de la sección 34 en relación con una marca no registrada de conformidad con la Ley, siempre que nada en la Ley afecte los derechos de una persona, en el marco del derecho común anglosajón, a iniciar una demanda contra otra persona. Por tanto, una marca debe estar registrada para iniciar un proceso por incumplimiento. En esta sección se confirma que el registro de una marca no afecta los derechos que puede tener una parte a iniciar una demanda basándose en la atribución engañosa y en la competencia ilícita previstas en el derecho común anglosajón.

Además de la protección otorgada en virtud de la Ley de Marcas, la Ley sobre Mercancías Falsificadas, N.º 37 de 1997 (CGA) se promulgó para proteger a los titulares de los derechos de propiedad intelectual contra los actos de falsificación y piratería y aplicar los requisitos de observancia del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta Ley permite que el titular de determinados derechos de propiedad intelectual o toda persona que tenga intereses en los bienes protegidos, incluidos el licenciataria, el importador, el exportador, el distribuidor o un abogado o agente

debidamente autorizado, consiga que se adopten medidas de reparación legales de forma rápida y eficaz contra las personas que participan en la falsificación o piratería, ya sea a nivel penal o civil. De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, la CGA sólo se refiere al derecho de autor, a las marcas y a determinadas marcas contempladas en nuestra Ley de Marcas de Producto.

El Departamento de Comercio e Industria se encarga de crear y mantener los sistemas reglamentarios que proporcionan servicios reglamentarios transparentes, eficaces y coherentes al comercio, y el acceso a medios procesales a inversores e inventores, consumidores y pequeños empresarios. Esto se realiza a través de la Oficina de Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de las Empresas (OCIPE). Cabe mencionar que la OCIPE tiene tres juntas directivas funcionales que se encargan de la observancia, a saber:

- Educación y creación de capacidad
- Investigaciones, y
- Supervisión y quejas

Además de ser el custodio de la legislación, el Departamento de Comercio e Industria desempeña la función de observancia y tiene inspectores que son designados según lo previsto en la Ley sobre Mercancías Falsificadas. Para hacer uso de las disposiciones de esta Ley, las mercancías falsificadas deben infringir ya sea una marca, que esté registrada en Sudáfrica, o una obra amparada por el derecho de autor y/o deben incluir una marca prohibida. Por lo tanto, a fin de garantizar que los titulares de los derechos de P.I. puedan luchar efectivamente contra la falsificación en Sudáfrica, es necesario que sus marcas estén registradas en Sudáfrica. Los titulares de los derechos de propiedad intelectual pueden solicitar asistencia al Departamento de Comercio e Industria, al Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) o a los funcionarios de aduanas del Servicio de Administración Tributaria de Sudáfrica (SARS), si consideran que se han infringido esos derechos. La mayoría de los productos falsificados se importan y, por lo tanto, los funcionarios de aduanas del SARS desempeñan un papel importante en impedir la entrada de falsificaciones en los puertos sudafricanos (los marítimos y los aeropuertos), y su llegada a calles y tiendas.

#### Información sobre las actividades encaminadas a aumentar la sensibilización de los encargados de adoptar decisiones

Los encargados de adoptar decisiones en Sudáfrica reciben amplia formación de la OMC en cuestiones relacionadas con el comercio. Por ejemplo, la Comisión Parlamentaria de Industria y Comercio que se ocupa de la P.I. asiste a cursos de formación en la OMC y tiene amplios conocimientos sobre las cuestiones relacionadas con el comercio.

Asimismo, el Viceministro de Comercio e Industria, responsable de la “primera economía”, se encarga también del comercio internacional y tiene sólidos conocimientos sobre P.I.

#### *Educación de la generación de los jóvenes en materia de derechos de P.I.*

En un intento de formar a la generación de los jóvenes en el tema de la protección de la propiedad intelectual, el Departamento de Comercio e Industria emprende programas de divulgación en la Universidad mediante los cuales se sensibiliza a estudiantes e investigadores respecto de las cuestiones relativas al derecho de autor y se les transmite el respeto por la

propiedad intelectual. Dicho Departamento está preparando un acuerdo de cooperación con el Departamento de Educación para garantizar que los temas relacionados con la P.I. figuren en los planes de estudio académicos.

*Sensibilización de los consumidores e intercambio de información a fin de ampliar la experiencia del sistema judicial en cuestiones relacionadas con la P.I.*

El Departamento de Comercio e Industria, que está empeñado en establecer un enfoque intergubernamental estratégico y centralizado respecto de la observancia de las cuestiones relacionadas con la P.I., está concertando acuerdos de cooperación con las oficinas de consumidores y de asuntos económicos provinciales, que dependen del Departamento de Finanzas.

La OCIPE aporta información en manuales de capacitación, folletos y otras publicaciones destinadas a la difusión pública. Se celebran talleres y sesiones de información de forma regular para sensibilizar al público sobre los peligros de comprar productos falsificados. El acuerdo de cooperación con el Departamento de Finanzas se ha materializado hasta ahora en talleres organizados con las oficinas provinciales del consumidor para los consumidores locales mediante los foros de supervisión comunitarios. El objetivo de estos talleres es conseguir que los consumidores encabezen la lucha por los derechos de P.I. El Departamento de Comercio de Industria está convencido de que para poner coto a los productos falsificados, debe comenzarse eliminando el mercado para dichos productos, y sólo puede hacerse sensibilizando a los consumidores.

El Departamento de Comercio e Industria está preparando también acuerdos de cooperación con los Departamentos de Salud y Ciencia y Tecnología en lo que concierne a las industrias farmacéuticas y a las patentes. Estos departamentos gubernamentales han manifestado su interés en asociarse con nuestra oficina para combatir los delitos relacionados con la P.I.

La Oficina es además responsable de la formación y educación de los integrantes del sistema judicial, incluidos jueces, magistrados y la fiscalía. La relación con la magistratura ha funcionado muy bien, y los inspectores, fiscales y magistrados trabajan junto a la policía y a los funcionarios de aduanas. Esto se ha traducido en que los procesos se agilizan. Por ejemplo, esto se refleja en el caso que sentó precedentes del Estado contra Ferhard Mohamed, en el que el Tribunal Penal Comercial Especializado de Pretoria condenó al Sr. Mohamed por comercializar productos falsificados a 18 meses de prisión o a pagar una multa de 90.000 rands, y a otra pena de prisión de 18 meses que queda en suspenso durante cinco años. Desde ese momento, la Escuela Superior de Justicia ha incluido a la propiedad intelectual en su plan de estudios.

Si bien Sudáfrica no tiene un tribunal dedicado específicamente a las causas relacionadas con la P.I., hay determinados jueces que son expertos en las mismas. En un esfuerzo por ampliar los conocimientos técnicos de magistrados y jueces en el ámbito de la P.I., la Oficina ha puesto en marcha programas especializados de formación para los miembros de la magistratura, a saber, fiscales y magistrados.

*Programas educativos y de creación de capacidad destinados a los funcionarios de aduanas y de la policía en la esfera de la observancia de los derechos de P.I.*

El Departamento de Comercio de Industria se encarga además de ejecutar las políticas y la legislación mediante el fortalecimiento de la capacidad de los encargados de la observancia a través del intercambio de información y la capacitación. Los tres organismos encargados de la observancia de la CGA, que son la policía, los funcionarios de aduana y el Departamento de Comercio de Industria comparten esta tarea.

La OCIPE elabora material de información destinado a los interlocutores internos y externos y al público en general. Este material informativo se utiliza además para difundir la labor de la OCIPE en conferencias, seminarios y talleres. La Dirección se encarga además de formar a los que elaboran las normas; sensibiliza a los distintos organismos de observancia de la legislación acerca de la importancia de cumplir con las disposiciones de la legislación pertinente y de llegar a una interpretación común sobre qué información deben obtener y proporcionar los diversos organismos para obtener buenos resultados, para ello organiza talleres y les proporciona el material de formación necesario.

Esta Oficina tiene el mandato de aplicar lo dispuesto en la CGA en cumplimiento de las disposiciones en materia de observancia que figuran en la parte 3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Los grupos destinatarios son los organismos encargados de la observancia de la legislación, como el SAPS, el SARS, el NPA, los magistrados y otras partes interesadas, como los asistentes de abogados.

La Dirección de Educación y Creación de Capacidad de la OCIPE representa al Departamento de Comercio de Industria en las organizaciones que participan en la educación y la creación de capacidad, y se encarga de elaborar estrategias y de coordinar las actividades de todos los organismos gubernamentales encargados de la observancia de conformidad con la Ley sobre Mercancías Falsificadas.

Como se mencionó más arriba, la labor de OCIPE ha hecho patente la necesidad de elaborar un manual de formación detallado sobre la CGA destinado a todos los encargados de la observancia. El contenido que hemos preparado se orienta a satisfacer las necesidades existentes y se basa en gran medida en las experiencias prácticas obtenidas a partir del cumplimiento de la Ley. El manual de formación sirve como herramienta para formar a los organismos encargados de la observancia con objeto de aumentar sus conocimientos en la materia. Asimismo, el manual se ha convertido en la piedra angular de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En este manual de formación se abordan las necesidades específicas de los diferentes copartícipes y se reconoce la enseñanza anterior.

El objetivo principal del manual es formar a los inspectores en cuanto a los procedimientos y otras cuestiones, como se expone en la Ley. Los inspectores son funcionarios autorizados designados por el Ministro de Comercio e Industria que se encargan de buscar y embargar los productos supuestamente falsificados. La CGA se basa en las quejas presentadas y los inspectores actúan en función de las quejas y los datos suministrados por los informadores en relación con la P.I. Estas señoras y señores han llegado a descubrir grandes remesas de productos falsificados, lo que ha dado lugar al inicio de procesos. Si bien estos inspectores proceden de tres instituciones gubernamentales, sus funciones y tareas son similares en lo que atañe a la observancia de los derechos de propiedad intelectual de conformidad con la CGA.

La CGA creó el cargo de administradores del depósito y sus funciones y responsabilidades figuran en el documento que se está preparando. El manual deberá diseñarse de forma que pueda obtenerse una copia impresa del mismo o en formato electrónico. Deberá además tener un formato que permita su modificación y enmienda para mantenerlo actualizado y pertinente.

La OCIPE ha ampliado los límites y las fronteras y ha incluido a organizaciones no gubernamentales, como los asistentes de abogados y los foros de supervisión comunitarios. El fundamento es concienciar a las personas de todos los sectores acerca de los peligros que supone la falsificación para nuestra economía y la forma en que afecta al empleo, contribuyendo a aumentar el desempleo, y sobre los riesgos que representa para la salud la compra de productos falsificados. Por ejemplo, ha habido casos de enfermedades ocasionadas por juguetes tóxicos y medicamentos falsificados.

#### Incidencia de la falsificación en la economía sudafricana

La protección de los derechos de P.I. y la lucha contra los delitos de propiedad intelectual son factores que apuntalan el crecimiento económico. A menudo algunos sindicatos grandes y con muchos recursos participan en la producción y distribución de productos falsificados. Estos sindicatos se aprovechan entonces de la vulnerabilidad socioeconómica del sector formal ya que, por lo general, se utiliza al sector informal para distribuir los productos falsificados. Esto se hace patente en la venta de productos falsificados en los mercados callejeros y en la venta ambulante. En los países en desarrollo la economía informal se ha expandido con la mundialización y representa una parte importante de la actividad económica, y así es posible encontrar productos falsificados que circulan libremente en el sector informal.

#### Problemas que enfrenta la observancia de la Ley sobre Mercancías Falsificadas

Si bien Sudáfrica tiene una Ley sobre Mercancías Falsificadas muy avanzada, ésta contiene determinadas disposiciones que pueden obstaculizar o impedir la observancia eficaz de los derechos de P.I.

Esta Ley tiene determinados plazos normativos, por ejemplo, establece que el demandante debe presentar la demanda en el plazo de tres días a partir de recibir el aviso de embargo enviado por el inspector. Si no lo hace, los productos se ponen en circulación por motivos de prescripción.

Asimismo, la Ley dispone que si el Estado no informa al supuesto autor de la infracción de su propósito de iniciar un proceso penal en el plazo de 10 días a partir de la fecha del aviso antes mencionado, han de ponerse en circulación los productos. En la práctica estos plazos no son realistas y a menudo las autoridades encargadas del proceso necesitan más tiempo para decidir si hay suficientes pruebas que sustenten la demanda.

Por lo tanto, estos plazos disminuyen la eficacia de la Ley.

Otra dificultad importante se refiere al embargo y la declaración de máquinas como productos falsificados. La Ley no define si una máquina encontrada a una cierta distancia de productos falsificados puede considerarse que ha sido utilizada con fines de falsificación. En una enmienda de la Ley se propone que estas máquinas, encontradas a determinada distancia de los productos falsificados, puedan embargarse y destruirse. Se garantizaría de esa forma que no se vuelvan a utilizar con fines de falsificación.

Para concluir, Sudáfrica adoptó medidas concretas para luchar contra la falsificación y considera que es decisivo centrarse en los acuerdos de cooperación con todas las estructuras regionales del continente, como la SACU y la SADC. El Departamento de Comercio e Industria considera que es necesaria una estrategia continental centrada en la observancia de la P.I. para frenar la futura proliferación de productos falsificados e insta a la comunidad internacional a adoptar las medidas necesarias para luchar contra la falsificación. Alienta además a todos los países a colaborar estrechamente con otros organismos internacionales que participan en la lucha contra la falsificación, como Interpol.

[Fin del documento]