

# OMPI



WIPO/ACE/2/6

ORIGINAL: Árabe

FECHA: 4 de junio de 2004

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

## COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

**Segunda sesión**  
**Ginebra, 28 a 30 de junio de 2004**

LA FUNCIÓN DE LA JUDICATURA EN LA OBSERVANCIA DE  
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

*Documento elaborado por el Dr. Hassan El Badrawi, Consejero, Vicepresidente  
del Tribunal de Apelaciones (Corte Suprema), Cairo\**

### INTRODUCCIÓN

Las autoridades judiciales desempeñan una función esencial en la organización general de las sociedades modernas. Cuanto más eficaz sea esa función, más estable será la sociedad y habrá menos tensiones en ella. En efecto, el papel de la judicatura consiste en garantizar el respeto y la observancia eficaz de la legislación que protege los derechos y las libertades. No basta con que la legislación establezca derechos (mediante disposiciones de fondo) o medios de adquisición de esos derechos (mediante disposiciones de forma); la adquisición de los derechos, cualquiera que sea el medio utilizado, debe garantizarse mediante procedimientos judiciales eficaces controlados por una autoridad sólida capaz de proteger los derechos contra la violación o el abuso.

Entre los derechos más importantes cuya protección y observancia eficaz cabe prever están los relacionados con la inteligencia humana, es decir, las creaciones y expresiones de la mente. Una protección eficaz de esos derechos fomenta la creatividad y la innovación,

---

\* 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.

promueve el desarrollo de las sociedades y mejora la calidad de la vida. Esos derechos se denominan comúnmente “derechos de propiedad intelectual” y se dividen en dos categorías: industriales y literarios.

En Egipto, los derechos de propiedad intelectual están protegidos por la judicatura que desempeña un papel importante en la lucha contra las infracciones, ya sea en el ámbito civil (mediante fallos por daños y perjuicios contra los infractores) o bien en el ámbito penal (mediante la imposición de sanciones disuasivas a los infractores), además de tomar medidas preventivas eficaces para preservar de cualquier acción fraudulenta las pruebas de la infracción.

En Egipto, la judicatura ya venía desempeñando este papel antes de que se promulgara la legislación nacional de protección de los derechos de propiedad intelectual. Se ha previsto que su importancia aumente en vista de la relevancia que se ha dado a los derechos de propiedad intelectual en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdos sobre los ADPIC) del cual 21 de sus 73 Artículos (es decir, casi un 30% de las disposiciones) se relacionan con la observancia.

En el presente documento se examinará, en la Parte I, el papel de la judicatura en la observancia de los derechos de propiedad intelectual antes de que se promulgara la legislación egipcia; en la Parte II se abordará la observancia en el marco de dicha legislación; y en la Parte III se examinará el papel futuro de la judicatura en el marco del Acuerdo de los ADPIC.

## PARTE I. EL PAPEL DE LA JUDICATURA EN LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL ANTES DE PROMULGARSE LA LEGISLACIÓN

El legislador egipcio hizo el primer intento de reglamentación de los derechos de propiedad intelectual tras la abolición de las capitulaciones extranjeras en 1939, cuando se promulgó la Ley N.º 57 de Marcas e Indicaciones Comerciales, en 1939.

Por otro lado, el legislador egipcio abordó por vez primera la propiedad literaria y artísticas en 1954 con la promulgación de la Ley N. 354 de Protección del Derecho de Autor.

¿Cuál era la situación antes de que se promulgara la legislación sobre derechos de propiedad intelectual? ¿Era la judicatura incapaz de procesar a los que pirateaban las creaciones y las innovaciones? ¿Existían otros medios o mecanismos de protección y observancia eficaz de los derechos?

Para responder a estas preguntas, es preciso describir el sistema judicial y la jurisprudencia que imperaban entonces en los ámbitos de la propiedad industrial y el derecho de autor.

Antes de concertarse el Tratado de Montreux en 1937, las capitulaciones extranjeras aplicables en Egipto se extendían a la judicatura. Si bien los pleitos en los que estaban involucrados litigantes indígenas se resolvían en “tribunales indígenas”, aquellos que involucraban a egipcios y extranjeros se resolvían en “tribunales mixtos”.

A pesar de la ausencia de toda legislación relacionada con derechos de propiedad intelectual, ya sea de carácter industrial o literario, los tribunales indígenas y mixtos invocaban principios de ley natural y de justicia para proteger esos derechos.

### Propiedad industrial

En la Nota explicativa relativa a la Ley N.º 57 de 1939 se afirma que la mayoría de los países civilizados han promulgado legislación que regula la protección de la propiedad industrial. El Código Penal de Egipto establece una norma de protección de la propiedad industrial que prohíbe la imitación de las marcas o la venta de productos que lleven marcas imitadas (artículos 303 a 306 de la Ley Penal Indígena y artículos 312 a 315 de la Ley Penal Mixta). No obstante, dichas disposiciones no pudieron aplicarse porque no se publicó ningún reglamento, mencionado en el artículo 305 de la Ley Penal Indígena o en el artículo 314 de la Ley Penal Mixta. Al no poder dictar sanciones penales, tanto el tribunal indígena como el tribunal mixto optaron por los recursos civiles con el fin de prever una protección adecuada para la propiedad industrial sobre la base de los principios de la ley natural y la justicia.

Cabe poner de relieve que la judicatura mixta no sólo previó una protección mediante resoluciones para solucionar controversias sino que también estableció un sistema administrativo de registro de marcas y de nombres comerciales para facilitar el establecimiento de pruebas de la titularidad y determinar la prioridad sobre la base de ese registro.

En cuanto a las interpretaciones de los tribunales en el ámbito de la propiedad industrial, una sentencia emitida por el Tribunal Mixto de Apelación, el 21 de febrero de 1912, confirmó la protección de todas las categorías de propiedad industrial (nombres comerciales, marcas, patentes, diseños industriales y otros medios de atracción de clientes), estableciendo que la protección jurídica de los derechos de los fabricantes estaba garantizada en Egipto por principios de la ley natural.

Además de la sentencia antes mencionada, proporcionamos a continuación una breve descripción de las resoluciones judiciales sobre marcas dictadas por tribunales mixtos.

Las posibles formas y elementos constitutivos de las marcas abarcan “los nombres representados en forma distintiva”. Si bien, por regla general, un nombre se utiliza para identificar a un comerciante o a su establecimiento, la función de una marca consiste en distinguir un producto de otros productos similares. No obstante, un nombre puede utilizarse legalmente como una marca siempre que tenga una forma distintiva, salvo los nombres de personalidades (un jefe histórico, un poeta, un autor) que pueden utilizarse como tales sin añadir ningún distintivo ni forma específica.

Si bien estos requisitos fueron introducidos mediante la Ley N.º 57 de Marcas e Indicaciones Comerciales, de 1939, el Tribunal Comercial Mixto de El Cairo ya había confirmado el principio antes de que se promulgara un texto legislativo a tal efecto: en una resolución dictada el 19 de abril de 1920, dicho Tribunal dictaminó que el uso de una imagen histórica, como la de Cleopatra, creaba un derecho exclusivo para la persona que utilizaba la imagen para distinguir productos.

Esas formas de marcas abarcan dibujos representados en forma distintiva. En este caso, la protección se extiende a la forma en su integridad y no al dibujo propiamente dicho. Antes

de que se prevea este requisito en la Ley de Marcas e Indicaciones Comerciales, el Tribunal Mixto de Apelación había establecido ese principio mediante una resolución dictada el 16 de febrero de 1921, en la que dictaminaba que un dibujo compuesto de tres líneas doradas impresas en papel de cigarrillos podía ser registrada como una marca siempre que la composición fuese distintiva y atractiva.

El carácter distintivo es un requisito esencial para que una marca sea protegida. En su artículo 5, la Ley N.º 57 de Marcas e Indicaciones Comerciales, de 1939, establece que “no podrán registrarse como marcas o componentes de esas marcas: a) las marcas que no tengan un carácter distintivo o que sean simplemente la descripción de un producto o la imagen o la representación ordinaria de dicho producto”.

Por consiguiente, un signo que indique la naturaleza o la utilidad de un producto o servicio, que consista simplemente en un nombre genérico utilizado para designar dicho producto o servicio, no podrá ser registrado como marca (por ejemplo, “monotipia” para las máquinas de monotipia).

Los signos descriptivos que indican simplemente la composición de un producto o comprenden características sustanciales de un producto no podrán ser registrados como marcas (por ejemplo, la imagen de una naranja para un jugo de naranja). Ningún comerciante podrá hacer un uso exclusivo de esos términos descriptivos.

El Tribunal Mixto de Apelación confirmó ese principio antes de que se promulgara la Ley pero permitió que se protegieran esos signos si estaban representados en forma distintiva: en una audiencia que tuvo lugar el 11 de marzo de 1936, el Tribunal dictaminó que los signos cualitativos o descriptivos como tales no podrían considerarse marcas, pero podrían convertirse en marcas si adquiriesen una forma distintiva, por ejemplo, utilizando caracteres en negritas, colores o formas geométricas específicos.

#### Propiedad literaria y artística

Si bien la protección de la propiedad industrial sólo se garantizaba en el ámbito civil debido al hecho de que las disposiciones de las leyes penales indígenas o mixtas no podían aplicarse porque no se habían promulgado reglamentos para su aplicación, la situación era diferente en lo relativo a la propiedad literaria y artística.

Pese al hecho de que, a falta de disposiciones jurídicas, los jueces de los tribunales indígenas y mixtos utilizaron la misma fuente (principios de ley natural y de justicia) para proteger tanto la propiedad industrial como la propiedad literaria, valiéndose también de la misma autoridad jurídica (normas sobre responsabilidad limitada) para emitir fallos de indemnización por daños y perjuicios contra las violaciones de derechos de carácter industrial o literario, los tribunales mixtos, contrariamente a los tribunales indígenas, adoptaron posiciones diferentes en el ámbito de la propiedad industrial y en el de la propiedad literaria y artística.

Si bien los tribunales indígenas se negaron a aplicar disposiciones de la legislación penal alegando que no se podía determinar ninguna responsabilidad penal en ausencia de un texto legislativo sobre la propiedad literaria y artística, los tribunales mixtos prefirieron no esperar a que se promulgaran reglamentos de ejecución. La Cámara Penal de Casación del Tribunal Mixto de Apelación, en una audiencia celebrada el 17 de febrero de 1941, dictaminó

que la interpretación o ejecución de una canción o composición musical, sin autorización del autor o compositor, se consideraba un delito punible en virtud del artículo 351 del Código Penal. La Cámara declaró además que en dicho artículo no se exigía que se satisficiera una condición específica para que fuese aplicable, por oposición al artículo 348, en el que se consideraba que imprimir un libro de una tercera persona constituía un delito penal que suponía un perjuicio para esa persona; sin embargo, la aplicación de ese artículo exigía la existencia de una ley que rigiera la propiedad literaria.

No obstante, al prever la protección de la propiedad literaria en virtud de la Ley 354 de 1954, el legislador egipcio no creó esa protección de la nada. La Ley sólo confirmó y reguló la protección en ese ramo de la propiedad intelectual que ya estaba protegido mediante interpretaciones de los tribunales sobre la base de principios del derecho natural y la justicia, tal como se afirmó en la sentencia dictada por el Tribunal de Casación en una audiencia que tuvo lugar el 25 de febrero de 1965.

## PARTE II: LA JUDICATURA Y LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LA LUZ DE LA LEGISLACIÓN PROMULGADA

Tal como se ha dicho en la Parte I, la judicatura, sea ésta indígena o mixta, protegió los derechos de propiedad intelectual sobre la base de principios del derecho natural y la justicia antes de que se promulgara la legislación pertinente; las disposiciones de la legislación sólo confirmaron y regularon la protección pero no la crearon de la nada.

El proceso legislativo empezó después de que las capitulaciones extranjeras, incluidas las que abarcaban la propiedad industrial\* y literaria, fuesen abolidas en 1939 (Ley N.º 57 de Marcas e Indicaciones Comerciales, de 1939), fue marcado por un evento decisivo en 1949 (Ley N.º 132 de Patentes y Diseños Industriales) y se terminó en 1954 (Ley N.º 354 de protección del derecho de autor, de 1954). Como resultado de ello, las interpretaciones de los tribunales se incrementaron en el curso de los procedimientos de aplicación de los derechos previstos en dicha legislación, particularmente y en el ámbito de las marcas y las indicaciones comerciales (propiedad industrial) y el ámbito de la propiedad literaria y artística (derecho de autor). En las páginas siguientes se examina esta cuestión.

### Observancia de los derechos de propiedad intelectual sobre marcas e indicaciones comerciales

1. El artículo 1 de la Ley N.º 57 de Marcas e Indicaciones Comerciales, de 1939, reza: “...una marca deberá... abarcar nombres representados de una manera especial o particular...”

---

\* En el ámbito de la propiedad industrial, el legislador generalmente optó por la creación de comités cuasi judiciales que examinaban las controversias relacionadas con las decisiones de las autoridades administrativas, las objeciones a la concesión de una patente o al registro de una marca o de un diseño industrial, y dio la posibilidad de que se interpusieran recursos de apelación contra las resoluciones de esos comités ante los tribunales administrativos del Consejo Estatal. La Ley consolidada de protección de los derechos de propiedad intelectual siguió el mismo camino.

De lo dicho cabe inferir que el legislador permite al comerciante, fabricante u otra persona utilizar su nombre personal como marca para su producto o servicio siempre que dicho nombre se represente en forma distintiva, utilizando letras, líneas o formas particulares que introducen un carácter distintivo (como la escritura cúfica o los caracteres parsis).

Dicha conclusión fue confirmada por el Tribunal de Casación, cuando decidió, con respecto a la apelación N.º 121, en una audiencia celebrada el 10 de diciembre de 1959, que, según tenía entendido, el legislador permitía al comerciante o al fabricante utilizar su nombre personal como un signo distintivo en sus productos, siempre que el nombre estuviese representado en forma distintiva; el legislador también permitió que una marca estuviera compuesta de palabras distintas de los nombres personales. Sin embargo, una palabra era diferente de un nombre y debía representar una designación distintiva o innovadora. Cabe deducir que el legislador no consideró los simples nombres y palabras como marcas, lo que significaba que el nombre de un comerciante utilizado como una marca no era, según el texto, una simple palabra, lo cual lo eximía del requisito de la forma distintiva.

2. En cuanto a la naturaleza misma del signo, que lo hace capaz de distinguir un producto dado de otros productos y de proteger al consumidor de la confusión, el Tribunal de Casación resolvió, con respecto a la apelación N.º 2388, en una audiencia celebrada el 13 de abril de 1994, que con miras a determinar si un signo era distintivo, lo que cabía considerar no eran los elementos que componían el signo sino el signo propiamente dicho, considerado como un todo. Lo que contaba no eran los caracteres que componían el signo, que podían existir en cualquier otro signo, sino la representación general que dejasen una impresión en la mente como resultado de la forma en que las imágenes y los caracteres se juntaban y formaban un signo específico, independientemente de los elementos que lo compusieran o de que el signo compartiera una o más partes con otro signo.

3. De conformidad con el artículo 3 de la Ley, “la persona que registre una marca será considerada como el único titular de dicha marca”; dicha titularidad no puede ser puesta en tela de juicio siempre que la persona “haya hecho un uso ininterrumpido de dicha marca durante un período de cinco años contados desde la fecha de su registro... sin que se haya admitido una demanda”. En relación con esa presunción, el Tribunal de Casación resolvió, con respecto a la apelación N.º 324, en una audiencia celebrada el 15 de marzo de 1956, que cuando en una controversia estuviesen involucradas dos personas, ninguna de las cuales hubiese adquirido la titularidad de la marca mediante el uso de la misma durante por lo menos cinco años contados desde la fecha de su registro, tal como se estipulaba en el artículo 3 de la Ley N.º 57 de Marcas e Indicaciones Comerciales, de 1939, la titularidad recaería en la persona que estableciera la precedencia con respecto al uso, aunque la otra persona hubiese sido la primera en registrar la marca o en solicitar su registro.

4. En cuanto al procedimiento de registro previsto en el artículo 8 de la Ley, el Tribunal decidió, con respecto a la apelación N.º 342, en una audiencia celebrada el 15 de marzo de 1956, que el artículo 8 de la Ley N.º 57 de Marcas e Indicaciones Comerciales, de 1939, tenía por objeto establecer una norma reguladora que debía ser aplicada por la administración en el caso en que dos o más personas solicitasen el registro de marcas idénticas o casi idénticas; la norma exigía que se denegara el registro hasta el momento en que una u otra de estas personas presentase una renuncia o hasta que se hubiese dictado una sentencia definitiva en este asunto.

5. El artículo 7 de la Ley prevé que “sólo se podrá registrar una marca respecto de una o más categorías de productos mencionados en el presente Reglamento”. Al resolver una controversia sobre la similitud o diferencia entre productos que pertenecían a la misma categoría, el Tribunal, con respecto a la apelación N.º 342, en una audiencia celebrada el 15 de marzo de 1956, resolvió que correspondía al tribunal, habida cuenta del fondo del asunto, tomar una decisión, haciendo uso de sus facultades discrecionales, sobre la medida en que los productos de una misma categoría habían de ser similares o diferentes, y sobre las condiciones y circunstancias relacionadas con los productos y los productores de dichos productos, en las que la protección brindada por la Ley a los productores y consumidores debía concederse o denegarse.

6. En relación con la impugnación del registro de una marca, prevista en los artículos 12 y 13 de la Ley, el Tribunal, respecto de la apelación N.º 342, en una audiencia celebrada el 15 de marzo de 1956, resolvió que el alcance de la validez de las disposiciones de ambos artículos tenía que ver con la anterioridad del registro de la marca o con cualesquiera cuestiones relativas al procedimiento de registro, excluidas las controversias sobre la titularidad de la marca. Además, el Tribunal, en una resolución sobre la apelación N.º 390, dictada durante la audiencia celebrada el 24 de enero de 1962, determinó lo que se entendía por “cualquier persona interesada” que pueda impugnar el registro de la marca, dictaminando que, si de las actas de la resolución impugnada parecía desprenderse que los herederos del titular inicial de la marca eran los que habían entablado la acción, y que el establecimiento comercial de esos herederos representaba una parte del capital de la empresa objeto del recurso de apelación, esa empresa a la que la marca pertenecía en virtud del contrato concertado, se consideraba, en el sentido del artículo 12, “una persona interesada”.

7. En relación con la cesión y pignoración de una marca así como el procedimiento de invocación de esos actos contra terceros, previstos en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley, el Tribunal, respecto de la apelación N.º 101, en una audiencia celebrada el 23 de junio de 1955, resolvió que, de conformidad con el artículo 18, el legislador impedía la cesión, pignoración o embargo de una marca sin el fondo de comercio, con el fin de proteger al público del engaño con respecto al origen de un producto; el artículo 19 de la Ley no podía ser invocado para permitir la transferencia de una marca sin el fondo de comercio; de las disposiciones de ese artículo se desprendía claramente que la intención del legislador era no desacatar lo establecido en el artículo 18 sino más bien permitir, si se llegaba a un acuerdo, la venta de un fondo de comercio sin la marca. De conformidad con el fallo del tribunal, la razón por la que se permitía esa transferencia radicaba en que el titular del fondo de comercio podía optar por vender el fondo de comercio pero mantener la marca para poder utilizarla, impedir su uso o con cualquier otro fin. No obstante, debido al estrecho vínculo existente entre una marca y la empresa que la utiliza, la transferencia incluiría, en ausencia de un acuerdo de esa índole, la transferencia del fondo de comercio junto con la marca como parte de sus accesorios.

En el recurso de apelación N.º 390, en una audiencia celebrada el 24 de enero de 1963, el Tribunal dictaminó que la tercera parte contra la cual se podía invocar la transferencia de la titularidad tan sólo después del registro y la publicación previstos en el artículo 20 de la Ley era la persona para la cual se estableciera un derecho material sobre la marca en cuestión, sujeto a compensación.

8. En el ámbito penal, el Tribunal, con respecto al recurso de apelación N.º 1297, en una audiencia celebrada el 4 de mayo de 1954, consideró delitos en virtud del artículo 33 cuatro actos penales relativos a las marcas: la imitación y la falsificación, y el uso fraudulento,

mencionado en el párrafo 1), la aposición en productos de una marca perteneciente a un tercero, y la oferta de productos que lleven una marca falsificada o imitada; todos estos actos son independientes el uno del otro y poseen características propias.

9. En lo relativo a la imitación o falsificación de las marcas, el Tribunal, con respecto al recurso de apelación N.º 543, en una audiencia celebrada el 15 de mayo de 1967, resolvió que se establecía legalmente que la imitación equivalía a una simulación de la forma general, más bien que de los detalles, de una marca en su integridad, tal como se desprendía de las características prominentes de la marca. En relación con el recurso de apelación N.º 1287, el Tribunal, en una audiencia celebrada el 22 de diciembre de 1959, resolvió que los elementos que constituían una imitación o un fraude eran diferentes; el elemento material de la imitación se limitaba a los actos de imitación, falsificación, uso o aposición en productos, de la marca, realizados de mala fe; o la venta u oferta a la venta de productos que llevasen una marca imitada o falsificada. Todos estos actos se consideraban independientemente como delitos en sí, con sus propias características intrínsecas. En cambio, el elemento material de los delitos en el sentido del artículo 1 de la Ley N.º 48 sobre Represión del Fraude y el Engaño, de 1941, se limitaba al hecho de cometer o participar en actos engañosos respecto de un producto determinado. Se dictaminó que una demanda por imitación de una marca sólo sería aceptable si la entablaba el titular de la marca contra la persona que hubiese cometido el acto de imitación o falsificación (recurso de apelación N.º 436, audiencia del 14 de junio de 1956).

El Tribunal también dictaminó que se establecía que la imitación de una marca consistía en un acto de simulación que creaba una semejanza entre el original y la imitación. En vista del hecho de que la resolución impugnada no logró establecer una descripción de la marca original o de la imitación, ni indicar semejanzas, y en vista de que la imitación se establecía sobre la base de una opinión del controlador de marcas, el Tribunal consideró la resolución deficiente, alegando que, para la confirmación de los hechos jurídicos en un procedimiento penal, el juez debía fiarse de las pruebas que considerase satisfactorias; la resolución no debía pues basarse en la opinión de otra persona (recurso de apelación N.º 2206, audiencia del 10 de marzo de 1969). Asimismo se declaró que la aplicabilidad de una sanción en virtud del artículo 33 de la Ley N.º 57 de 1939 exigía, además de la venta o la oferta a la venta o distribución, otros dos elementos, siendo el primero la falsificación o imitación y el segundo, la mala fe (recurso de apelación N.º 1944, audiencia del 24 de mayo de 1965).

#### Observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la propiedad literaria y artística

1. Las medidas provisionales constituyen un medio rápido, simple y eficaz de luchar contra las violaciones del derecho de autor. En particular, en el artículo 43 de la Ley N.º 354 de Derecho de Autor, de 1954, se prevén esas medidas tanto en lo penal como en lo civil, con el fin de garantizar una protección eficaz de las partes interesadas. Dicha disposición mantiene cierto equilibrio entre los autores y los causahabientes, por un lado, y los supuestos infractores de los derechos, por el otro. Si el autor o su causahabiente tiene derecho a solicitar, mediante una petición al Presidente del Tribunal de Primera Instancia, que se ordenen o se dicten mediante una orden medidas provisionales\*, el legislador hace que sea

---

\* Las medidas provisionales son: a) la descripción detallada de la obra; b) el embargo del original o de copias de la obra y de los utensilios que pueden utilizarse para reproducir o volver



posible para el Presidente del Tribunal exigir que el demandante (el autor o su causahabiente) efectúe un depósito adecuado a tal efecto.

Asimismo es legalmente posible para una persona contra la cual se haya dictado esa orden impugnarla bien ante el Presidente del Tribunal que la haya dictado, bien mediante un recurso de apelación, alegando que una orden dictada como consecuencia de una petición constituye una resolución judicial.

El Tribunal de Casación tuvo la oportunidad de expresar su posición respecto de las medidas provisionales y los recursos:

a) En lo relativo a la impugnación de esa orden, el Tribunal resolvió que, si bien el juez que hubiese dictado una orden de embargo, no podría, al considerar la impugnación de dicha orden, modificar la materia del derecho, sí tendría que poder evaluar la gravedad de la controversia en cuestión, no para poder decidir sobre el fondo del asunto sino para poder determinar la validez de la medida solicitada por razones distintas de la simple sospecha (audiencia de casación del 6 de diciembre de 1962).

b) En lo relativo a la apelación, el Tribunal resolvió que la decisión sobre la impugnación no era una simple decisión “amistosa” sino una decisión judicial en virtud de la cual el juez que emitió la orden reemplazaba al tribunal de primera instancia; por esa razón, la decisión del Presidente del Tribunal sobre la impugnación era apelable ante el Tribunal de Apelación. No obstante, de conformidad con la Nota explicativa sobre la Ley N.º 354 de 1954, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia actuaba como *juge des référés* en las impugnaciones; pero esa calidad no era compatible con las disposiciones de la Ley que, de conformidad con los principios generales aplicables a las órdenes dadas a petición, daban a entender que el mandato confiado por el legislador al Presidente del Tribunal era de la misma naturaleza que el confiado al *juge des référés* (audiencia de casación del 6 de diciembre de 1962).

2. En cuanto a la protección en el ámbito penal, el Tribunal de Casación dictó varias resoluciones sobre los delitos de imitación, particularmente en relación con el elemento material y los actos que constituyen imitación.

a) En cuanto a lo que tendría que tomarse esencialmente en consideración en los casos de imitación, el Tribunal resolvió que lo que contaba en un delito de imitación era el delito por similitud más bien que por diferencia (audiencia de casación del 17 de noviembre de 1988); se ordenó a los tribunales que sacaran a la luz la imitación: si un tribunal no conseguía romper ambos sellos con el fin de comparar la obra embargada con el original presentado, la resolución sería deficiente (audiencia de casación del 4 de marzo de 1985).

b) En cuanto a los delitos de imitación mediante venta u oferta a la venta, distribución o alquiler a sabiendas, de una obra imitada, como un acto respecto del cual se

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

a publicar la obra ...; c) establecer la interpretación o ejecución en público respecto de una interpretación o ejecución musical, la interpretación teatral o la declamación en público de una obra; d) recolectar y embargar los ingresos resultantes de la publicación o exposición de una obra.

establece el elemento material de la imitación y la forma de evaluar el alcance de los conocimientos en esos casos, el Tribunal resolvió que, aun cuando el delito de imitación abarcase tan sólo la venta de una obra cuya publicación se considerase una infracción del derecho de autor, sin participación de la persona que hubiese vendido la obra en el acto de imitación, la intención penal en el caso de un delito de imitación, que era un delito deliberado, exigía que el delincuente hubiese tenido un claro conocimiento, al cometer el delito, de los elementos que constituían el delito, que obviamente abarcaban el conocimiento por la persona que hubiese vendido la obra del hecho de que la obra era una imitación (audiencia de casación del 14 de marzo de 1985).

3. En cuanto a la protección en el ámbito civil, no es posible mencionar en este contexto las numerosas resoluciones dictadas por el Tribunal de Casación, pero a continuación figura una selección de ejemplos ilustrativos:

a) Con respecto a la cuestión de si los actos que consistan en una participación intelectual en la realización de una obra implican o no la copaternidad, el Tribunal resolvió, en una audiencia celebrada el 4 de enero de 1962 en relación con el recurso de apelación N.º 134, que la evaluación de la participación intelectual en la realización de una obra era una cuestión de hecho que era de la competencia exclusiva del juez que juzgara el fondo del asunto, en la medida en que la resolución de ese juez se basara en razones aceptables; como resultado de la resolución, se denegó la participación del apelante en la realización de la obra en cuestión, alegando que las pruebas presentadas consistían en comentarios por escrito sobre el original que, tal como lo estableció el experto autorizado, tan sólo consistían en reemplazar una palabra o ejemplo por otro y, en su integridad, no podían ser considerados como una participación o un intercambio de ideas intelectual que resultase en la realización de la obra; por consiguiente, la resolución se justificaba.

b) En cuanto a las obras que cayesen en el dominio público, la reedición, republicación así como las condiciones de adquisición del derecho de autor respecto de esas obras, el Tribunal estimó que, por regla general, en los casos en que las compilaciones de obras que hubiesen caído en el dominio público después de expirado el período de protección se volviesen a editar o a publicar, el titular de esa nueva edición gozaba de la protección por derecho de autor únicamente si esa nueva edición difería de la edición original en razón de la innovación o del arreglo de su contenido, o de cualquier esfuerzo intelectual personal (audiencia de casación celebrada el 7 de julio de 1964, apelación N.º 13).

c) En cuanto a la competencia desleal resultante de la imitación total de una obra de autoría, la publicación de obras imitadas y el derecho del autor a una compensación, el Tribunal resolvió que, en vista del hecho de que la decisión objeto de un recurso de apelación llegaba a la conclusión de que la edición realizada por el apelante era una imitación total y por lo tanto ilegal de la edición realizada por el demandado, la publicación de la edición por el apelante con fines de venta era claramente un acto de competencia desleal respecto de la obra realizada por el demandado; la existencia de competencia desleal no podía ser denegada por el hecho de que el demandado hubiese cerrado su empresa y ya no practicase su profesión mientras la obra imitada siguiese siendo ofrecida a la venta (audiencia de casación del 7 de julio de 1964, recurso de apelación N.º 14).

d) En cuanto a la norma aplicable para determinar si una interpretación o ejecución era o no pública el Tribunal resolvió que lo que importaba en la interpretación o ejecución pública, en caso de representación, actuación o declamación de una obra protegida, no era el

tipo de lugar donde se celebrase la reunión o concierto en que haya tenido lugar la interpretación o ejecución sino las características intrínsecas de dicha reunión o concierto; si la reunión o el concierto fuesen abiertos al público, la interpretación o ejecución se consideraría pública aun cuando el lugar de la reunión se considerase privado en virtud de su naturaleza o constitución; no había ninguna relación entre el lugar y la reunión por cuanto se refería a su naturaleza privada o pública respectiva (audiencia de casación celebrada el 25 de febrero de 1965, apelación N.º 244).

e) En cuanto a los derechos patrimoniales sobre una obra, el Tribunal resolvió que el autor podía transferir a un tercero el derecho de explotación comercial que es un derecho material; en la medida en que el litigio no tuviera que ver con el derecho moral del autor, previsto por la Ley N.º 354 de 1954, sino más bien con la explotación comercial, sin el consentimiento del autor, de un número específico de copias de la obra, tal como lo permite el artículo 37 de la mencionada Ley, no había razones para alegar que la resolución estaba en contradicción con el primer párrafo del artículo 5 y con el artículo 38 de la misma Ley (audiencia de casación del 12 de mayo de 1966, apelación N.º 356).

f) En cuanto a la condición jurídica de los productores de obras cinematográficas, el Tribunal dictaminó que el productor actuaba en nombre de los autores al explotar y proyectar la obra cinematográfica en público. La representación del productor abarcaba también al compositor de la parte musical de la obra cinematográfica (audiencia del Tribunal de Casación, 8 de noviembre de 1966, recurso en apelación N.º 495).

Sin embargo, la cuestión de si se admitía o no acordar otra cosa se planteó ante el Tribunal de Casación respecto del recurso de apelación N.º 22. En la audiencia celebrada el 14 de abril de 1973, el Tribunal dictaminó que, en vista del hecho de que por su naturaleza, una obra artística no podía formar parte de una transacción comercial, como era el caso de un contrato firmado por un artista para la explotación de su obra, lo cual se consideraba un acto civil, las normas que cabía aplicar en ese caso eran las disposiciones del Derecho Civil sobre la representación; si bien el artículo 34 de la Ley N.º 354 de 1954 establecía que el productor actuaba en nombre de los actores de la obra cinematográfica con fines de publicación y explotación, el último párrafo de dicho artículo preveía la posibilidad de un acuerdo distinto, según el cual, si el autor de la obra cinematográfica decidiese mantener el derecho sobre la interpretación en público, la representación legal que ejercía el productor se suprimiría y el autor tendría derecho a explotar la obra.

g) En cuanto al derecho del autor de modificar o alterar la obra artística, el Tribunal dictaminó que el artículo 7 de la Ley N.º 354 de 1954 concedía al autor el derecho exclusivo de realizar cualquier modificación o alteración de la obra; ninguna otra persona estaba autorizada a hacer lo mismo sin una autorización escrita del autor o su causahabiente; no obstante, el alcance del derecho ejercido por el autor o su derechohabiente estaba limitado en el caso de la adaptación y exigencias conexas: si la adaptación de la obra (por ejemplo, para su radiodifusión) estuviese autorizada, el autor o su causahabiente no podrían oponerse a las alteraciones o modificaciones que exigía la adaptación de la obra original; en dicho caso, cabía dar por hecho el consentimiento (audiencia en casación, 16 de enero de 1979, recurso de apelación N.º 533).

h) En cuanto al grado en que la ejecución de una recitación de versos del Corán pueda considerarse una obra artística, el Tribunal dictaminó, respecto de dos famosos litigios, que, en el primer caso, la materia del contrato no era el Corán en sí ni la simple recitación de

los versos del Corán; lo que importaba era la voz de la persona que recitaba y la amplitud del público: al haber cedido a una tercera persona el derecho de explotación comercial de la recitación, esa persona no estaba autorizada a hacer nada que pudiera limitar el uso por el público del derecho cedido (audiencia en casación del 2 de marzo de 1984, recurso en apelación N.º 555). En el segundo caso, el Tribunal dictaminó que, si el hecho de recitar versos del Corán entrañase cierta creatividad que hiciera que la personalidad, el talento y la habilidad del recitador se distinguiesen realmente, dicha interpretación se consideraría una obra artística en el sentido del artículo 2 de la Ley N.º 354 de 1954 (audiencia en casación del 6 de enero de 1992, recurso en apelación N.º 1462).

i) En cuanto al derecho de reivindicar la paternidad de la obra y la mención del nombre del autor en todas las copias y el material de publicidad sin acuerdo previo, el Tribunal resolvió que, en su primer párrafo, el artículo 9 de la Ley N.º 354 de 1954 estipulaba que el autor tenía el derecho exclusivo de reivindicar la paternidad de la obra y de impedir cualquier infracción de ese derecho. Asimismo llegó a la conclusión de que el autor siempre tenía derecho a que se mencione su nombre en todos los ejemplares publicados por el autor o el intermediario de una tercera persona y en todo el material publicitario relacionado con la obra, sin necesidad de firmar un acuerdo con esa otra persona (audiencia en casación del 7 de enero de 1987, recurso de apelación N.º 1352).

### PARTE III. LA JUDICATURA Y LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LA LUZ DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Tal como se ha dicho anteriormente, en el Acuerdo sobre los ADPIC se concede una importancia significativa a las cuestiones relacionadas con la observancia: no menos de 21 artículos (artículos 41 a 61, Parte III) de los 73 artículos (casi el 30 por ciento del texto del Acuerdo) se relacionan exclusivamente con la observancia.

Junto con la Parte V, Prevención y Solución de Diferencias, la Parte IV constituye realmente una herramienta de protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual.

En este contexto, cabe destacar dos aspectos:

En primer lugar, es cierto que los Convenios anteriores al Acuerdo sobre los ADPIC no eran menos obligatorios o serios; no obstante, la innovación que representó el Acuerdo sobre los ADPIC se refleja en la forma global en que se abordan tanto las cuestiones relacionadas con la observancia como con la solución de diferencias o controversias, y en la introducción de mecanismos específicos de aplicación;

En segundo lugar, el carácter global de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la observancia y la solución de diferencias o controversias demuestra que un enfoque selectivo de la protección de los derechos de propiedad intelectual ya no es aplicable y que los medios de protección hoy en día se extienden a todos los ámbitos sin excepción.

En lo relativo a la observancia, el tema central del presente documento, las disposiciones reguladoras globales giran en torno a dos ejes:

Primer eje: los Principios Generales (Artículo 41), contenidos en dos tipos de disposiciones:

a) La obligación general de los Estados miembros de garantizar la disponibilidad de procedimientos de observancia en virtud de su legislación para permitir la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto de infracción de los derechos de propiedad intelectual; dichos procedimientos deben aplicarse de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deben prever salvaguardias contra su abuso.

Ello significa que si bien los Estados miembros, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, se comprometen a prever procedimientos de observancia, tienen libertad para aplicar dichos procedimientos de conformidad con sus sistemas jurídicos respectivos, aunque siguiendo varios principios rectores.

b) Los principios rectores de la aplicación de la obligación general se presentan en el Acuerdo sobre los ADPIC de la siguiente manera:

- i) los procedimientos deberán ser justos y equitativos y no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios;
- ii) las decisiones se formularán preferentemente por escrito y serán razonadas, serán accesibles por el público y se basarán en pruebas presentadas al tribunal;
- iii) se dará la oportunidad de presentar recursos de apelación contra las decisiones.

Al tiempo que se dan estos principios rectores en el Acuerdo sobre los ADPIC, se subraya que esas disposiciones no crean ninguna obligación para el Estado 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.

Cabe sacar dos conclusiones al respecto:

En primer lugar, dichos principios rectores son principios jurídicos generales que es posible encontrar prácticamente en todo sistema jurídico para llevar a cabo juicios imparciales y equitativos en el marco de un régimen judicial, cualquiera que sea su naturaleza (Derecho Romano, Derecho Anglosajón u otro). Estos principios rectores tampoco son nuevos para los sistemas jurídicos y judiciales de Egipto pues aparecen claramente como una base de los Códigos de Procedimiento (Civil y Penal).

En segundo lugar, no es necesario crear una forma *sui generis* de litigio relacionado con la propiedad intelectual como la que se plantea actualmente en relación con la necesidad de contar con tribunales especializados en casos sobre propiedad intelectual. Lo que importa es la existencia de jueces preparados y especializados. La especialización de los tribunales depende esencialmente de un criterio cuantitativo que es el de la distribución de la carga de trabajo. Un juez especializado que se haya beneficiado de un entrenamiento avanzado en los distintos sectores de la propiedad intelectual y haya comprendido la cultura y los conceptos de la propiedad intelectual está más preparado para actuar mejor, particularmente en los tribunales (superiores o inferiores) de primera instancia. Tras llegar a esa conclusión, el Ministerio de Justicia de Egipto ha adoptado la política racional de prever la formación, en el

Centro Nacional de Estudios Jurídicos o en cursos organizados por la OMPI, de jueces, fiscales generales e incluso expertos\*.

Segundo eje: ámbitos de protección

El Acuerdo sobre los ADPIC crea un sistema global para todos los ámbitos de protección que abarca desde los procedimientos administrativos hasta las medidas en frontera. En relación con el tema del presente documento, a saber, la función de la judicatura en la observancia de los derechos de propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los ADPIC prevé una protección amplia mediante medidas provisionales (artículo 50), procedimientos administrativos (artículos 42 a 48) y procedimientos penales (artículo 619).

Medidas provisionales

La finalidad de la protección mediante medidas provisionales es evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, i) evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales inmediatamente después del despacho aduanero, y ii) preservar del fraude las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

La autoridad que representa a la judicatura se limita a: 1) adoptar medidas provisionales, cuando ello resulta conveniente, sin haber oído a la otra parte; ii) exigir de la persona que haya solicitado la medida que presente las pruebas de que razonablemente disponga en apoyo de su solicitud, y una fianza o garantía para proteger de cualquier abuso a la persona contra la que se haya dictado un mandato judicial; iii) notificar esa medida sin demora a la persona contra la que se haya dictado el mandato judicial y dar la oportunidad para proceder a una revisión ante la autoridad judicial con miras a decidir, en un plazo razonable, si el mandato judicial debe modificarse, revocarse o confirmarse; iv) exigir de la persona que haya solicitado la medida que inicie el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto en un plazo razonable (20 días hábiles o 31 días naturales); a falta de esa determinación, el mandato judicial dejará de surtir efecto.

Cabe observar que la legislación aplicable a los derechos de propiedad intelectual en Egipto prevé un sistema eficaz de medidas provisionales y preventivas que están en total conformidad con el sistema de los ADPIC, el cual, de hecho, es una aplicación del sistema de mandatos judiciales previa solicitud que forma parte desde hace tiempo del sistema jurídico egipcio y se refleja en la legislación actual consolidada sobre derechos de propiedad intelectual.

Protección a nivel administrativo

Medios que permiten al titular de los derechos pedir una indemnización por daños y perjuicios con el fin de compensar los daños sufridos como resultado de la infracción de un

---

\* Huelga decir que para ser experto en cuestiones de propiedad intelectual es necesario adquirir una formación especial. Por consiguiente, el Ministerio de Justicia de Egipto ha organizado cursos especiales para expertos con el fin de sensibilizarlos sobre los casos especiales relacionados con la propiedad industrial y literaria.

derecho de propiedad intelectual, incluida en particular la acción judicial ante los tribunales nacionales.

La protección a nivel administrativo está prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC de la manera siguiente:

- a. Principios: los procedimientos han de ser justos y equitativos (confrontación de las partes en el litigio, derecho a la defensa y la representación, etc.);
- b. Pruebas: por regla general, las pruebas han de ser presentadas por el demandante; sin embargo, las autoridades judiciales pueden ordenar que se presenten pruebas pertinentes a la fundamentación de las alegaciones de la parte opositora;
- c. Indemnización por daños y perjuicios: el infractor deberá pagar una indemnización adecuada por los daños y perjuicios causados a la parte perjudicada, incluyendo los gastos correspondientes a los honorarios del abogado y la eventual orden de reintegro de las ganancias, aun cuando el infractor no haya cometido la infracción a sabiendas;
- d. Destrucción: de las mercancías, materiales e implementos que hayan servido para crear las mercancías infractoras;
- e. Información del titular del derecho: se podrá obligar al infractor a comunicar al titular del derecho la identidad de terceras personas que hayan participado en la producción o distribución de las mercancías infractoras;
- f. Indemnización por abuso de medidas: se podrá ordenar al demandante que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente el pago de daños y perjuicios o los daños sufridos a causa de tal abuso, incluidas las costas y los honorarios del abogado.

No cabe duda de que esta lista (apartados a) a f)) no es contraria a los principios que rigen el sistema jurídico egipcio o las normas y procedimientos aplicados en Egipto. Éstos se aplican generalmente a los litigios en general y, en particular, a los relacionados con la propiedad intelectual.

Protección en el ámbito penal

El Acuerdo sobre los ADPIC prevé procedimientos penales en el artículo 61 que establece una obligación para los Estados miembros de aplicar procedimientos y sanciones penales en dos ámbitos importantes de la propiedad intelectual: i) las marcas registradas en caso de imitación voluntaria, y ii) el derecho de autor, en caso de piratería, siempre que estos actos hayan sido cometidos a escala comercial.

Además, el Acuerdo sobre los ADPIC permite la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros ámbitos de la propiedad intelectual, siempre que la infracción haya sido voluntaria y cometida a escala comercial.

Las sanciones aplicables por las autoridades judiciales son: la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias más la confiscación de las mercancías infractoras, o de todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, y la destrucción de las mercancías infractoras.

Cabe observar que los medios penales de protección de los derechos de propiedad intelectual están plenamente integrados en los sistemas jurídicos y judiciales de Egipto. La legislación egipcia aplicable a la propiedad intelectual, comenzando con la Ley N.º 57 de Marcas en Indicaciones Comerciales, de 1939, pasando por la Ley N.º 132 de Patentes y Diseños Industriales, de 1949, y terminando con la Ley N.º 354 de Protección del Derecho de Autor, de 1954, prevén toda la protección a nivel penal. La abundancia de resoluciones de tribunales penales se refleja en los casos anteriormente descritos.

Asimismo es importante mencionar que, convencido de la utilidad de dicho enfoque y de la necesidad de adaptarse a la situación jurídica y judicial actual de Egipto, el legislador también ha previsto en la Ley de Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual consolidada procedimientos y sanciones penales no solamente en el ámbito de las marcas y el derecho de autor sino también en todos los ámbitos de la propiedad intelectual.

## CONCLUSIÓN

Huelga decir que la observancia de los derechos de propiedad intelectual supone la protección eficaz de esos derechos en todos los niveles, ya sea mediante medidas preventivas o mediante procedimientos civiles o penales.

A ese respecto, el poder judicial en Egipto ha cumplido su misión de manera notable antes y después de haberse promulgado la legislación aplicable a los derechos de propiedad intelectual. Está previsto que, en vista de la multiplicación de los ámbitos que es preciso proteger y de las obligaciones de Egipto como Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aumente la importancia de la función de la judicatura en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y de la Ley de Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual consolidada.

El que las funciones del poder judicial en Egipto se vuelvan cada vez más importantes dependerá no tanto de una reestructuración de los fundamentos y elementos constitutivos de la judicatura como de la formación sistemática de los jueces en los distintos ámbitos de la propiedad intelectual, con el fin de formar generaciones de jueces especializados que hayan adquirido un profundo conocimiento de la cultura de propiedad intelectual que permita mejorar el rendimiento de la judicatura a ese respecto.

[Fin del documento]