

Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce

Original: espagnol

LISTE DES QUESTIONS CONCERNANT LES MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS¹

Réponses du Costa Rica

Procédures et mesures correctives civiles et administratives

a) *Procédures et mesures correctives judiciaires civiles*

1. Indiquer les tribunaux qui sont compétents en matière d'atteintes à des DPI.

En vertu de la Loi 7979 du 6 janvier 2000, qui porte modification de l'article 420 du Code de procédure civile, et conformément à l'article 37 de la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, du 12 octobre 2000, les affaires de propriété intellectuelle sont portées devant les tribunaux civils selon une procédure sommaire. Cette procédure est plus rapide que les procédures ordinaires (voir articles 420 et suivants du Code de procédure civile). Toutefois, en matière de concurrence déloyale touchant des marques ou des signes distinctifs, la loi prévoit que ces affaires sont traitées selon une procédure de référé conformément à l'article 17 de la Loi d'encouragement à la concurrence et de défense du consommateur, Loi n° 7472 du 20 décembre 1994, et à l'article 37 de la Loi de procédure susmentionnée.

2. Quelles personnes ont qualité pour faire valoir des DPI? Comment peuvent-elles se faire représenter? Y a-t-il des prescriptions prévoyant la comparution personnelle obligatoire du détenteur du droit devant le tribunal?

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ou leurs représentants sont les personnes habilitées à faire valoir les droits (voir article 102 du Code de procédure civile). Les personnes morales agissent par l'intermédiaire de leurs représentants conformément à la loi, à leurs statuts ou à leur acte constitutif de société.

Selon l'article 118 du Code de procédure civile, il est nécessaire pour être représenté que le pouvoir soit signé par le mandant ou, si celui-ci ne sait pas écrire ou n'est pas en mesure de signer, par une personne désignée à cet effet. Dans les deux cas, la signature doit être dûment authentifiée par un avocat qui ne peut pas être celui auquel le pouvoir est donné. Si le pouvoir a été donné à l'étranger, il devra être dûment visé par le consulat.

Selon les articles 335 et 336 du Code de procédure civile, la partie en cause est tenue de répondre personnellement aux questions qui lui sont posées si la partie adverse l'exige, si le juge l'ordonne d'office, ou si le mandataire ignore les faits. Si la personne convoquée ne se présente pas, sans invoquer de motif valable, refuse de parler ou répond de façon évasive, nonobstant la sommation qui lui a été faite, elle peut être considérée dans le jugement définitif comme ayant avoué en ce qui

¹ Document IP/C/5.

concerne les faits visés dans le questionnaire. En l'absence de questionnaire et si la personne qui a formulé les questions a comparu, mais que la personne interrogée n'a pas comparu, le juge peut tenir pour assurés les faits visés dans la requête et susceptibles d'aveu.

3. Quel pouvoir les autorités judiciaires ont-elles d'ordonner à une partie à une procédure, à la demande d'une partie adverse, de produire des éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle?

Selon le Code de procédure civile et la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires peuvent ordonner à une partie, à la demande de la partie adverse, de produire des éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle. La Loi dispose même en son article 39 que "dans la procédure sommaire ou dans les affaires de concurrence déloyale, dans une procédure de référé, lorsqu'une partie a identifié une preuve permettant d'étayer ses allégations et que cette preuve se trouve sous le contrôle de la partie adverse, le juge est habilité à ordonner à cette dernière de la produire".

4. Quels sont les moyens d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels présentés comme éléments de preuve?

En ce qui concerne les renseignements non divulgués (secrets commerciaux ou industriels), la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits dispose en son article 39 que, si des preuves se trouvant sous le contrôle de la partie adverse sont demandées, ces preuves seront produites à condition que soit garantie la protection de ce type d'information.

De même, la Loi n° 7975 du 4 janvier 2000, relative à l'information non divulguée, dispose en son article 9 que "dans tout procès, administratif ou judiciaire, où l'une des parties doit révéler une information non divulguée, l'autorité chargée de connaître de l'affaire devra adopter toutes les mesures nécessaires pour empêcher sa divulgation à des tiers étrangers au litige. Aucune des parties au procès ne peut révéler ni utiliser cette information".

5. Décrire les mesures correctives qui peuvent être ordonnées par les autorités judiciaires et les critères, légaux ou jurisprudentiels, régissant leur utilisation:

- **injonctions;**
- **dommages-intérêts, y compris le recouvrement des bénéfices, et frais, y compris les honoraires d'avocats;**
- **destruction ou autre mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit et des matériaux/instruments ayant servi à leur production;**
- **toutes autres mesures correctives.**

Injonctions

Selon l'article 186 du Code de procédure civile, lorsqu'une formalité judiciaire doit être exécutée en dehors du lieu du procès, ou qu'elle doit l'être par un juge ou un tribunal différent de celui qui l'a ordonnée, ce dernier en confie l'exécution à l'instance compétente au moyen d'une commission rogatoire ou d'une injonction, selon la catégorie de juge auquel il s'adresse. Par ailleurs, l'article prévoit que l'on ordonnera par injonction la délivrance d'attestations ou de témoignages et la réalisation de toute formalité judiciaire dont l'exécution incombe à des greffiers, notaires, auxiliaires ou agents subalternes de l'organe judiciaire (voir articles 186 et suivants du Code de procédure civile).

Dommmages-intérêts, y compris le recouvrement des bénéfices, et frais, y compris les honoraires d'avocats

Selon l'article 221 du Code de procédure civile, dans les jugements, lorsqu'ils tranchent définitivement une question sous forme d'un prononcé sur la revendication formulée dans la requête, et dans les décisions ayant caractère de jugement, lorsqu'elles portent sur des exceptions ou des revendications incidentes qui mettent fin au procès, la partie perdante est condamnée aux dépens, lesquels comprennent les honoraires.

Par ailleurs, il est prévu dans les articles 8 et 9 de la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle que si une mesure conservatoire a été demandée avant l'ouverture du procès et que la requête n'est pas présentée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision qui la déclare recevable, ou si la mesure conservatoire est révoquée ou que pour tout autre motif elle demeure sans effet, toute personne qui réclame des dommages-intérêts au titre du préjudice causé par l'exécution de la mesure devra les demander dans un délai d'un mois à l'instance saisie de l'affaire principale. Si la demande n'est pas présentée dans le délai prescrit ou si le droit à dommages-intérêts n'est pas reconnu, il est ordonné la restitution au plaignant de la caution versée au titre des dommages-intérêts.

Destruction ou autre mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit et des matériaux/instruments ayant servi à leur production

L'article 41 de la Loi de procédure sur les moyens de faire respecter les droits dispose qu'à la demande d'une partie ou d'office l'autorité judiciaire peut ordonner, par un jugement interlocutoire ou par un jugement définitif, la saisie des marchandises de contrefaçon ou illégales qui font l'objet de la requête. En revanche, la destruction des marchandises ou des instruments utilisés pour les produire ne peut être ordonnée que par un jugement.

Par ailleurs, la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle établit la possibilité, pour autant que le titulaire du droit y ait préalablement consenti, de faire don des marchandises de contrefaçon ou illégales à des œuvres de bienfaisance ou à des établissements d'enseignement.

6. Dans quelles circonstances, le cas échéant, les autorités judiciaires sont-elles habilitées à ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services dont il a été constaté qu'ils portent atteinte à un droit, ainsi que de leurs circuits de distribution?

La réception des preuves dans un procès civil est régie par les articles 316 et suivants du Code de procédure civile. L'article 316 dispose que le juge ordonne l'admission des preuves proposées qui sont pertinentes et de celles qu'il juge nécessaires d'office. L'article 318 prévoit parmi les moyens de preuve la déposition des parties et la déposition des témoins. L'article 333 vise l'obligation pour les parties de faire une déposition et il prévoit qu'à n'importe quel stade du procès le juge peut ordonner la comparution des parties pour les interroger sur les faits de la cause.

L'article 15 de la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits contient une disposition selon laquelle, si une infraction est constatée par l'autorité judiciaire et à la demande du titulaire du droit ou de son représentant, l'administration des douanes doit indiquer le nom et l'adresse de l'expéditeur, de l'importateur ou de l'exportateur et du destinataire des marchandises, ainsi que la quantité et la désignation des marchandises qui font l'objet d'une suspension.

7. Décrire les dispositions relatives à l'indemnisation des défendeurs injustement requis de faire ou de ne pas faire. Dans quelle mesure les autorités et/ou les agents publics sont-ils responsables dans une telle situation et quelles "mesures correctives" leur sont applicables?

L'article 8 de la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dispose que lorsqu'une mesure conservatoire a été adoptée mais que par la suite la requête n'est pas présentée à temps ou bien lorsqu'il est décidé qu'il n'y a pas eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, la mesure conservatoire est considérée comme révoquée et la partie qui l'a demandée est tenue pour responsable des dommages et préjudices causés. Les dommages-intérêts sont fixés selon la procédure d'exécution du jugement.

L'article 16 de la loi susmentionnée, qui vise l'intervention d'office de l'administration des douanes, dispose que dans les 24 heures qui suivent la rétention des marchandises, cette administration doit informer le Ministère public de la commission de l'un quelconque des délits visés par la Loi de procédure sur les moyens de faire respecter les droits. Dans le cas contraire, la marchandise devra être restituée et l'administration des douanes sera responsable des dommages et préjudices causés, conformément aux dispositions de la Loi générale d'administration publique, Loi n° 6227 du 2 mai 1978.

En ce qui concerne la responsabilité des agents publics, la Loi générale d'administration publique établit en ses articles 199 et suivants la responsabilité des fonctionnaires vis-à-vis des tiers. Cette loi dispose qu'est responsable personnellement vis-à-vis des tiers l'agent public qui a commis un dol ou une faute grave dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, même s'il n'a fait qu'utiliser les moyens et possibilités que lui offre sa charge. Cette responsabilité s'étend au fonctionnaire qui émet un ordre manifestement illégal et à celui qui lui obéirait, conformément à la loi susmentionnée. En outre, selon l'article 201 de ladite loi, l'Administration est responsable solidairement avec le fonctionnaire vis-à-vis des tiers pour les dommages causés par celui-ci dans les conditions définies par la loi.

8. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût.

Selon les dispositions relatives à la procédure sommaire énoncées aux articles 420 et suivants du Code de procédure civile, une affaire touchant la propriété intellectuelle soumise à la juridiction civile doit durer approximativement quatre mois et demi. Néanmoins, par suite de la complexité des faits et des preuves à réunir, la procédure a souvent une durée qui avoisine une année, voire plus.

En ce qui concerne le coût de la procédure, il n'existe pas de statistique officielle, mais on peut l'estimer à une somme allant de 500 à 1 000 dollars EU, selon la complexité de l'affaire et des preuves.

Les frais personnels sont fonction de la valeur du litige; ils représentent généralement un pourcentage de 20 pour cent à 25 pour cent de cette valeur.

b) Procédures et mesures correctives administratives

9. Répondre aux questions ci-dessus pour toutes procédures administratives concernant le fond et les mesures correctives qui peuvent résulter de ces procédures.

Étant donné la nécessité de renforcer les procédures administratives dans les affaires de propriété intellectuelle et d'éviter le recours à la justice, la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle porte création en ses articles 19 et suivants du Tribunal d'enregistrement administratif, qui est un organe décentralisé au maximum dépendant du

Ministère de la justice; il est doté de la personnalité juridique pour les affaires de sa compétence, de l'indépendance fonctionnelle et administrative, et ses jugements épuisent la voie administrative.

Le tribunal est composé de cinq membres titulaires et de cinq suppléants nommés pour quatre ans, qui doivent justifier d'une expérience reconnue en matière d'enregistrement et de questions connexes et se trouver dans une situation qui garantisse leur impartialité.

Les décisions du Tribunal sont régies par les principes de l'oralité, de l'officialité, de la célérité et de l'immédiateté de la preuve pour réfuter les affirmations et les accusations formulées par n'importe lequel des services d'enregistrement du Registre national, parmi lesquels le Registre de la propriété industrielle et le Registre national du droit d'auteur et des droits voisins.

Les recours en matière de brevets, dessins et modèles industriels, marques et signes distinctifs, circuits intégrés et renseignements non divulgués sont introduits devant le Registre de la propriété industrielle; dans les affaires de droit d'auteur et de droits voisins, les instances sont présentées devant le Registre national du droit d'auteur et des droits voisins.

La Loi de Procédure sur les moyens de faire respecter les droits accorde au Directeur du Registre national du droit d'auteur et des droits voisins et au Directeur du Registre de la propriété industrielle la faculté d'ordonner les mesures conservatoires prévues dans le droit costaricien.

Le Tribunal doit rendre ses jugements dans un délai maximum de 30 jours francs, prorogable de 30 jours à compter de la date à laquelle le Tribunal a pris connaissance du dossier.

Par ailleurs, l'article 17, paragraphe 4, et l'article 50 de la Loi de promotion de la concurrence et de la défense du consommateur, Loi n° 7472 du 20 décembre 1994, accordent à l'Unité technique d'appui de la Commission nationale de la consommation compétence pour connaître des plaintes en matière de concurrence déloyale touchant des marques ou autres signes distinctifs lorsque ces actes causent un dommage indirect au consommateur.

Pour saisir la Commission nationale de la consommation, il suffit qu'une plainte soit déposée par un consommateur, qui n'est pas nécessairement celui qui est lésé par le fait incriminé. Les plaintes ne sont pas sujettes à formalités et n'exigent pas l'authentification de la signature du plaignant.

L'Unité technique d'appui doit instruire l'affaire, après quoi elle transmet le dossier à la Commission nationale de la consommation, qui se prononce. La Commission doit rendre une décision finale dans les dix jours qui suivent la réception du dossier et la notifier aux parties en cause.

Mesures provisoires

a) Mesures judiciaires

10. Décrire les types de mesures provisoires que des autorités judiciaires peuvent ordonner, et le fondement juridique de ce pouvoir.

Les mesures conservatoires sont adoptées en fonction de l'intérêt des tiers et du principe de la proportionnalité. L'article 37 de la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits renvoie aux dispositions du Code de procédure civile; sont cités comme mesures pouvant être demandées, entre autres, la cessation des actes qui constituent une infraction, la saisie, la suspension de l'expédition des marchandises et le dépôt d'une caution.

D'autres mesures conservatoires peuvent être appliquées; elles sont indiquées dans les articles 245 et suivants du Code de procédure civile; ce sont notamment les suivantes: déclaration

sous serment, production de documents ou de biens meubles, inspection judiciaire, preuves par expertise ou par témoins, et citation de la partie adverse à comparaître.

11. Dans quelles circonstances de telles mesures peuvent-elles être ordonnées sans que l'autre partie soit entendue?

L'article 6, paragraphe 2, de la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits dispose que "dans les cas où l'audition des parties peut rendre inopérants les effets de la mesure, l'autorité judiciaire, le Registre du droit d'auteur et des droits voisins ou le Registre de la propriété industrielle devra se prononcer sur la recevabilité de la demande de mesure conservatoire dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande".

Nonobstant ce qui précède et lorsqu'une mesure conservatoire est exécutée sans que l'autre partie ait été entendue au préalable, l'autorité qui a ordonné la mesure doit la notifier à ladite partie dans les trois jours ouvrables qui suivent l'exécution. La partie en cause peut interjeter recours de la mesure exécutée.

12. Décrire les principales procédures applicables pour engager l'action et ordonner et maintenir en vigueur des mesures provisoires, en particulier les délais pertinents et les sauvegardes visant à protéger les intérêts légitimes du défendeur.

Les articles 242 et suivants du Code de procédure civile disposent que la procédure conservatoire peut être engagée avant ou pendant l'action au principal, dont elle fait toujours partie.

Dans les 48 heures qui suivent le dépôt de la demande de mesure conservatoire, l'autorité judiciaire doit donner audience aux parties afin que, dans le délai de trois jours ouvrables, elles s'expriment sur la demande. Ce délai étant échu, le tribunal compétent prend, dans les trois jours, avec ou sans réponse, la décision qui s'impose sur la mesure conservatoire. La décision prise entraîne exécution immédiate. Le recours en appel ne suspend pas les effets de cette exécution.

Le juge peut décider des mesures de précaution qu'il juge utiles s'il existe un risque fondé qu'une des parties cause au titulaire du droit, avant le prononcé du jugement, un dommage grave et difficile à réparer. Pour éviter ce dommage, le juge peut autoriser ou interdire la pratique de certains actes, ordonner la mise de biens sous séquestre ou exiger le versement d'une caution.

Le demandeur doit présenter sa requête dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle a été exécutée la mesure conservatoire si celle-ci a été concédée au cours de la procédure préparatoire.

L'effet de la mesure conservatoire cesse si la partie en cause n'a pas présenté sa demande dans le délai d'un mois, ou bien si, sans motif valable, la mesure n'a pas été exécutée dans ce même délai. Lorsque la mesure a cessé de produire ses effets, il est interdit à la partie de renouveler sa demande, sauf pour un motif nouveau.

Afin de protéger les intérêts légitimes du défendeur, la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dispose en son article 8 que si une mesure conservatoire a été adoptée mais que par la suite la demande n'est pas présentée à temps ou bien si l'on constate qu'il n'y a pas eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, la mesure conservatoire est considérée comme révoquée et la partie qui l'a demandée est responsable des dommages et préjudices causés, les dommages-intérêts étant déterminés selon les modalités d'exécution du jugement.

13. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût.

L'article 6 de la Loi n° 8039 établit une procédure pour le traitement des demandes de mesure conservatoire, procédure qui doit être obligatoirement courte. Étant donné qu'il s'agit d'une disposition relativement nouvelle, on ne connaît pas sa durée dans la pratique.

Le coût de l'obtention d'une mesure provisoire dans les actions civiles se répartit en deux catégories: frais de procédure et frais personnels. Les principaux frais de procédure pour l'obtention de mesures conservatoires sont constitués par la caution ou garantie que le demandeur doit verser afin de protéger le contrevenant présumé contre les abus. Le montant de la garantie est fixé de façon discrétionnaire par le juge, compte tenu de la nature de la mesure demandée. En cas de mise sous séquestre de liquidités ou de valeurs, la garantie consiste en un pourcentage de la valeur (environ 25 pour cent).

Si, pour l'octroi de ce type de mesure une expulsion ou la présentation de preuves anticipées est nécessaire, par exemple une expertise ou une vérification conservatoire, le coût de la preuve, qui peut aller de 100 à 300 dollars EU, devra être couvert.

En ce qui concerne les honoraires d'avocat, si la mesure conservatoire est demandée avant l'ouverture de l'action au principal, ils sont fixés sous forme de pourcentage. Si la mesure provisoire est demandée en cours de procédure, les honoraires d'avocat sont normalement estimés par heure de travail.

b) Mesures administratives

14. Répondre aux questions ci-dessus pour toutes mesures provisoires administratives.

Ainsi qu'il est prévu par la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, les directeurs respectifs du Registre national du droit d'auteur et des droits voisins et du Registre de la propriété industrielle sont habilités à ordonner l'adoption de mesures conservatoires dans les conditions qui ont été indiquées précédemment (voir les réponses aux questions 10 à 13).

De même que pour les procédures judiciaires, la Loi n° 8039 prévoit des délais obligatoirement courts pour la saisine des organes administratifs compétents et la prise par eux de mesures conservatoires. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'une règle relativement nouvelle, on ne connaît pas de cas et l'on ne possède pas de données qui permettent de déterminer la durée réelle de la procédure. En outre, le Tribunal administratif n'est pas encore constitué car la disposition transitoire II de la Loi n° 8039 accorde au pouvoir exécutif un délai d'une année (à compter du 27 octobre 2000) pour la constitution et la mise en marche du Tribunal.

Les honoraires professionnels pour la demande de mesures conservatoires devant l'organe administratif compétent sont calculés selon un barème de l'ordre de 1 000 dollars EU. On ne possède pas de statistique officielle sur le montant des frais de procédure, mais on estime qu'ils peuvent aller de 50 à 150 dollars EU.

Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

15. Indiquer pour quelles marchandises il est possible de demander la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation, et en particulier si ces procédures peuvent aussi être utilisées pour les marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle autres que les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte

au droit d'auteur telles qu'elles sont définies dans l'Accord sur les ADPIC (note de bas de page relative à l'article 51). Indiquer, avec les critères pertinents, les éventuelles importations exclues de l'application de ces procédures (par exemple marchandises en provenance d'un autre membre, marchandises d'une union douanière, marchandises en transit ou importations de minimis). Les procédures s'appliquent-elles aux importations de marchandises mises sur le marché dans un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement et aux marchandises destinées à l'exportation?

La Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dispose que les mesures à la frontière peuvent être appliquées à n'importe quelle marchandise qui viole un droit de propriété intellectuelle et pas uniquement aux marchandises portant une marque de fabrique ou de commerce de contrefaçon ou aux marchandises pirates qui portent atteinte au droit d'auteur. Plus précisément, l'article 11 de la Loi dispose que "le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui a des informations fiables concernant l'arrivée ou l'expédition de marchandises qui portent atteinte à son droit peut demander au Registre de la propriété industrielle, au Registre national du droit d'auteur et des droits voisins ou à l'autorité judiciaire d'ordonner à l'Administration des douanes de suspendre l'expédition". Vu ce qui précède, il est clair que les mesures à la frontière peuvent bien être appliquées aux marchandises destinées à l'exportation si celles-ci violent un droit de propriété intellectuelle.

Selon la législation costa-ricienne, il n'y a pas obligation d'appliquer les mesures à la frontière aux importations de marchandises placées sur le marché national par le titulaire du droit ou avec son consentement ni aux importations pratiquées par des personnes autorisées par l'État ou conformément aux lois du pays, après que le titulaire du droit ou son représentant les a introduites de manière licite dans le pays ou à l'étranger. Les mesures à la frontière ne sont pas applicables non plus aux marchandises qui font partie des effets personnels d'un voyageur.

16. Décrire les principaux éléments des procédures concernant la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises, en particulier les autorités compétentes (article 51), les prescriptions régissant la demande (article 52) et diverses prescriptions concernant la durée de la suspension (article 55). Comment les articles 53 (caution ou garantie équivalente), 56 (indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises) et 57 (droits d'inspection et d'information) ont-ils été mis en œuvre?

Les dispositions sur les mesures à la frontière et leur procédure d'application se fondent sur l'article 10 de la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. L'article susmentionné dispose que lorsqu'il y a lieu d'appliquer une mesure conservatoire lors du dédouanement des marchandises de contrefaçon ou illégales (pour l'importation ou pour l'exportation), la décision administrative du Registre de la propriété industrielle, du Registre national du droit d'auteur et des droits voisins ou la décision judiciaire qui ordonne cette mesure doit être communiquée immédiatement à l'Administration des douanes et à la partie défenderesse.

Il est exigé au minimum de tout titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégé qui demande la suspension de l'expédition de marchandises, ou de son représentant:

- qu'il prouve qu'il est le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ou son représentant;
- qu'il verse une garantie d'un montant raisonnable, avant la prise d'une décision, pour protéger le contrevenant présumé et éviter les abus;
- qu'il produise l'information et la description la plus détaillées possible de la marchandise, afin que l'Administration des douanes puisse l'identifier aisément.

Lorsque la suspension du dédouanement est effective, le Registre de la propriété industrielle, le Registre national du droit d'auteur et des droits voisins ou les autorités judiciaires le notifient immédiatement à l'importateur ou à l'exportateur des marchandises et à celui qui a demandé la suspension.

L'article 13 de la Loi de procédure sur les moyens de faire respecter les droits dispose que si dix jours ouvrables s'écoulent à compter de la notification de la suspension au demandeur sans que celui-ci ait présenté une requête ou sans que l'on ait reçu communication du Registre de la propriété industrielle, du Registre national du droit d'auteur et des droits voisins ou d'une autorité judiciaire de la prise de mesures conservatoires prorogeant la suspension, le Registre de la propriété industrielle, le Registre national du droit d'auteur et des droits voisins ou le juge compétent notifie à l'Administration des douanes l'ordre de lever la mesure et de procéder au dédouanement des marchandises, pour autant que soient remplies les autres conditions requises.

Avant le 27 octobre 2000, date d'entrée en vigueur de la Loi de procédure sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, le Costa Rica ne possédait pas de législation relative aux mesures à la frontière, de sorte que l'on n'a pas encore connaissance de cas d'application des dispositions relatives à la caution, à l'indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises et au droit d'inspection et d'information.

17. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût. Quelle est la durée de validité des décisions des autorités compétentes pour la suspension de la mise en libre circulation de marchandises?

Comme on l'a vu précédemment, le Costa Rica a instauré vers la fin de l'année 2000 les règles relatives aux mesures à la frontière, de sorte qu'il n'est pas possible de fournir des données sur leur application effective, aucun cas de ce genre ne s'étant présenté à ce jour.

En ce qui concerne les dispositions juridiques pertinentes, l'article 13 de la Loi de procédure sur les moyens de faire respecter les droits dispose que, lorsque l'Administration des douanes a suspendu la mise en libre circulation des marchandises de contrefaçon, la personne qui a demandé la mesure dispose de dix jours ouvrables pour présenter sa requête. Éventuellement, l'Administration des douanes peut être avisée par le Registre de la propriété industrielle, le Registre national du droit d'auteur et des droits voisins ou une autorité judiciaire de la prise des mesures conservatoires qui prorogent la suspension.

18. Les autorités compétentes sont-elles tenues d'agir de leur propre initiative et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Y a-t-il des dispositions spéciales applicables à l'action menée d'office?

L'article 16 de la Loi de procédure sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dispose que si l'Administration des douanes a des motifs suffisants de considérer qu'il est porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle doit agir d'office et suspendre l'expédition des marchandises, soit en faisant valoir directement ces motifs, soit que ces marchandises puissent susciter la confusion dans l'esprit des consommateurs.

Dans les 24 heures qui suivent la retenue des marchandises, l'Administration des douanes doit aviser le Ministère public de la commission d'un délit prévu par la Loi de procédure, faute de quoi la marchandise est restituée et l'Administration sera responsable des dommages et préjudices causés conformément aux dispositions de la Loi générale d'administration publique (voir réponse à la

question 7). Dans la mesure du possible, l'Administration des douanes informe le titulaire concernant les droits qui font l'objet d'une violation.

19. Décrire les mesures correctives que les autorités compétentes sont habilitées à ordonner ainsi que tout critère régissant leur utilisation.

Les mesures conservatoires qui peuvent être appliquées à la frontière sont celles qui sont prévues dans le Code de procédure civile ou dans le Code de procédure pénale, ainsi que celles qui sont mentionnées à l'article 5 de la Loi de procédure sur les moyens de faire respecter les droits. Une des mesures qui serait le plus appliquée est la mise préventive sous séquestre des marchandises de contrefaçon.

Comme principe général régissant l'adoption d'une mesure conservatoire, toute décision faisant droit à la demande d'adoption d'une telle mesure doit tenir compte aussi bien des intérêts des tiers que de la proportion à observer entre les effets de la mesure et les dommages et préjudices que celle-ci pourrait causer.

Procédures pénales

20. Indiquer les tribunaux qui sont compétents pour les atteintes portées à des DPI qui relèvent du droit pénal.

Il n'existe pas au Costa Rica de tribunaux spécialisés pour connaître des affaires de propriété intellectuelle, de sorte que selon la Loi organique du pouvoir judiciaire, ce sont les tribunaux pénaux qui, conformément à leur juridiction respective, ont compétence pour connaître des délits touchant les droits de propriété intellectuelle.

21. Pour quelles atteintes portées à quels droits de propriété intellectuelle est-il possible de recourir aux procédures et sanctions pénales?

La Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dispose en ses articles 43 et suivants que les procédures relatives aux délits visés dans la Loi ressortissent au régime de procédure pénale commun (établi dans le Code de procédure pénale), qui entraîne l'ouverture d'une action publique à la demande d'une instance privée.

Les articles 44 et suivants de la Loi susmentionnée définissent les délits touchant les marques et signes distinctifs, les renseignements non divulgués, le droit d'auteur et les droits voisins, les brevets d'invention et les schémas de configuration de circuits intégrés.

22. Quelles autorités publiques sont chargées d'engager la procédure pénale? Sont-elles tenues de le faire de leur propre initiative et/ou suite à des plaintes?

La législation nationale dispose que les délits en matière de propriété intellectuelle relèvent de l'action publique et qu'ils sont passibles de poursuites à l'initiative d'instances privées, ce qui veut dire que, dans ce type de délits, la *noticia criminis* doit être connue pour que le Ministère public ouvre d'office une procédure pénale.

Selon l'article 62 du Code de procédure pénale, le Ministère public exerce l'action pénale sous la forme fixée par la loi et il pratique les formalités pertinentes et utiles pour déterminer l'existence du fait délictuel. Il est chargé de la mise en l'état, sous contrôle du juge, pour les actes qui l'exigent.

23. Les particuliers ont-ils qualité pour engager une procédure pénale et, dans l'affirmative, qui?

L'article 17 du Code de procédure pénale prévoit que dans les cas où l'exercice de l'action publique pénale exige l'intervention d'une instance privée (par exemple dans le cas des délits contre des droits de propriété intellectuelle), le Ministère public n'exerce cette action que si une plainte en bonne et due forme est déposée devant l'autorité compétente.

Selon les dispositions du Code de procédure pénale, toute personne dotée de la capacité juridique au civil, qui se dit lésée par un délit relevant de l'action publique à l'initiative d'une instance privée, a le droit de déposer plainte et d'exercer parallèlement une action civile en réparation. La plainte peut être déposée par une personne de plus de 15 ans ou, si l'individu lésé a moins de 15 ans, par ses représentants légaux, son tuteur ou la personne qui en a la garde, par ordre de priorité décroissant. Le plaignant doit agir par l'intermédiaire d'un avocat.

24. Indiquer, par catégorie de DPI et type d'atteinte portée au droit lorsque cela est nécessaire, les peines et autres sanctions qui peuvent être imposées:

- **emprisonnement;**
- **amendes;**
- **saisie, confiscation et destruction des marchandises en cause et des matériaux et instruments ayant servi à leur production;**
- **autres.**

Emprisonnement

La législation costa-ricienne prévoit, pour protéger les différents domaines de la propriété intellectuelle, des délits pénaux passibles de peines de un à trois ans d'emprisonnement. Plus spécifiquement, la Loi de procédure n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle définit les délits suivants:

Délits contre les droits de propriété intellectuelle afférents aux marques et signes distinctifs: contrefaçon de marque; vente, stockage et distribution de produits frauduleux; vente, acquisition et offre à la vente de dessins ou exemplaires identiques à une marque déjà enregistrée; identification frauduleuse en tant que distributeur et utilisation frauduleuse d'indications ou d'appellations d'origine.

Délits contre les droits afférents aux renseignements non divulgués: divulgation de secrets commerciaux ou industriels et obtention de renseignements non divulgués par des moyens illicites.

Délits contre le droit d'auteur et les droits voisins: représentation ou communication publique non autorisée d'œuvres littéraires ou artistiques; communication non autorisée de phonogrammes, vidéogrammes ou émissions de radiodiffusion; enregistrement de droits d'auteur appartenant à autrui; reproduction non autorisée d'œuvres littéraires ou artistiques, de phonogrammes ou vidéogrammes; fixation, reproduction et transmission d'exécutions et interprétations protégées; impression d'exemplaires d'une œuvre en surnombre; publication d'œuvres d'autrui comme étant des œuvres propres; adaptation, traduction, modification et abrégé non autorisés d'œuvres littéraires ou artistiques; vente, offre à la vente, stockage, dépôt et distribution d'exemplaires frauduleux; location d'œuvres littéraires ou artistiques, de phonogrammes ou de vidéogrammes sans autorisation de l'auteur; fabrication, importation, vente et location d'appareils ou de mécanismes de décodage; altération, suppression, modification ou dégradation des mécanismes de protection technique contre la reproduction d'œuvres ou la mise à la disposition du public et altération d'information électronique destinée à protéger les droits patrimoniaux du titulaire.

Délits touchant les droits sur des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des modèles d'utilité: violation de produits brevetés ou protégés; invocation à l'égard de tiers de droits en qualité de titulaire; violation de droits de brevet ou de modèle d'utilité enregistré au Costa Rica; reproduction illicite de modèles ou dessins industriels et vente, stockage, distribution, dépôt, exportation ou importation d'exemplaires frauduleux.

Délits touchant les droits sur des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés: violation des droits sur un schéma original (topographie) de circuits intégrés.

Amendes

La législation costa-ricienne ne prévoit pas d'amende pour les délits touchant les droits de propriété intellectuelle.

Saisie, confiscation et destruction des marchandises en cause et des matériaux et instruments ayant servi à leur production

L'article 71 de la Loi de procédures n° 8039 sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dispose que sur demande d'une partie ou d'office, l'autorité judiciaire peut ordonner, de manière interlocutoire ou dans le jugement pénal de condamnation, la confiscation des marchandises de contrefaçon ou illégales; en revanche, la destruction ne peut être ordonnée que par voie de jugement pénal.

Autres

L'article 49 de la Loi de procédure sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle (relatif au délit de divulgation de secrets commerciaux ou industriels) dispose que si un renseignement non divulgué est révélé par un fonctionnaire, celui-ci est passible, en sus de la peine privative de liberté, de l'interdiction d'exercice d'une charge ou fonction publique pendant un à deux ans.

25. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût éventuel de la procédure. Fournir toutes données disponibles sur la durée effective des procédures et leur coût éventuel.

La durée d'un procès pénal est d'environ un an.

On ne possède pas de donnée ou statistique officielle sur le coût et la durée des procédures pénales; les frais de procédure peuvent aller de 200 à 400 dollars EU. Les honoraires d'avocat pour l'établissement et la présentation de la plainte pénale peuvent être estimés à quelque 500 à 2 000 dollars EU, selon la complexité des faits. La procédure pénale costa-ricienne prévoit la possibilité pour la victime d'engager des poursuites pénales par le dépôt d'une plainte. Dans ce cas, les honoraires d'avocat pour la présentation de la plainte et la poursuite de l'affaire peuvent être d'environ 2 000 à 2 500 dollars EU.
