

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/DEU/1

1º de mayo de 1997

(97-1900)

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

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Alemania

Observaciones preliminares

Se prevé la protección específica de los derechos de propiedad intelectual en las leyes siguientes:

- Ley de Patentes (Patentgesetz)
- Ley de Modelos de Utilidad (Gebrauchsmustergesetz)
- Ley de Protección de las Topografías de Productos Semiconductores Microelectrónicos
- Ley de Protección de los Semiconductores (Gesetz über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen -HalbleiterschutzG)
- Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales- Ley de Protección de las Obtenciones (Sortenschutzgesetz - SortenschutzG)
- Ley de Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio y de otros Signos - Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen -Markengesetz)
- Ley del Derecho de Autor en materia de Dibujos y Modelos Industriales - Ley de Dibujos y Modelos Industriales (Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen - Geschmacksmustergesetz)
- Ley del Derecho de Autor y Derechos Conexos - Ley del Derecho de Autor (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte -Urheberrechtsgesetz)

Es también pertinente en cuanto a las cuestiones generales de ejecución de la ley la legislación siguiente:

- Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)
- Código Penal (Strafgesetzbuch - StGB)
- Ley Orgánica de los Tribunales (Gerichtsverfassungsgesetz -GVG)
- Código de Procedimiento Civil (Zivilprozeßordnung - ZPO)
- Código de Procedimiento Penal (Strafprozeßordnung - StPO)
- Ley de Costas Judiciales (Gerichtskostengesetz - GKG)
- Código Federal de Honorarios de Abogados (Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte -BRAGO)

¹Documento IP/C/5.

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

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

De conformidad con las leyes pertinentes (salvo cuando se trata de la Ley del Derecho de Autor), las salas de lo civil de los Tribunales Regionales (Landgericht) tienen competencia exclusiva para conocer de litigios con respecto a los derechos de propiedad intelectual, sea cual sea la cuantía en litigio (artículo 143, párrafo 1, de la Ley de Patentes; artículo 27, párrafo 1, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 11, párrafo 2 de la Ley de Protección de Productos Semiconductores junto con el artículo 27, párrafo 1, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 38, párrafo 1, de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales; artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y artículo 140, párrafo 1, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio). Los gobiernos de los Länder están facultados, en virtud de estas leyes, a concentrar tales litigios en un Tribunal Regional mediante ordenanza legislativa (artículo 143, párrafo 2, de la Ley de Patentes, artículo 27, párrafo 2, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 11, párrafo 2 de la Ley de Protección de los Semiconductores, junto con el artículo 27, párrafo 2, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 38, párrafo 2, de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales; artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y artículo 140, párrafo 2, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio). La mayoría de los Länder han seguido esta práctica.

Los litigios sobre derecho de autor pueden tramitarse en los tribunales de la jurisdicción ordinaria (primera oración del artículo 104 de la Ley del Derecho de Autor). Son competentes los Tribunales Locales (Amtsgericht) o los Tribunales Regionales (Landgericht), según la cuantía del litigio (artículo 23, párrafo 1, y artículo 71 de la Ley Orgánica de los Tribunales). Cuando se trate de litigios sobre derecho de autor dimanantes de relaciones de empleo o servicios en los que se reclame solamente el pago de una remuneración convenida, puede acudir a los Tribunales Laborales (Arbeitsgericht) o a los Tribunales Administrativos (Verwaltungsgericht) (segunda oración del artículo 104 de la Ley del Derecho de Autor). Los gobiernos de los Länder pueden concentrar en un Tribunal Local, mediante ordenanza legislativa, todos los litigios de la competencia de los Tribunales Locales. Lo mismo puede hacerse en el caso de los litigios que son de la competencia de los Tribunales Regionales. La mayoría de los Länder han seguido esta práctica.

2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

Quien alegue ser titular de un derecho, o ser el sucesor legal del titular inicial del derecho, puede hacer valer ese derecho ante los tribunales.

En los Tribunales Regionales y los tribunales superiores, las partes deberán estar representadas por un abogado defensor admitido por el tribunal de que se trate (artículo 78, párrafo 1, del Código de Procedimiento Civil). Si se concentró la competencia (véase 1 *supra*), pueden también representar a las partes los abogados que hayan sido admitidos en el Tribunal Regional de cuya competencia sería el litigio si no hubiera habido esa concentración (artículo 143, párrafo 3, de la Ley de Patentes; artículo 27, párrafo 3, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 11, párrafo 2, de la Ley de Protección de Semiconductores junto con el artículo 27, párrafo 3, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 38, párrafo 3, de la Ley de Protección de las Obtenciones; artículo 140, párrafo 3, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; artículo 15, párrafo 3, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y artículo 104, párrafo 4, de la Ley del Derecho de Autor). Si el litigio es de la competencia del Tribunal

Local (lo cual sólo es posible en los casos de derecho de autor conforme a lo indicado en el párrafo 1 *supra*), el artículo 79 del Código de Procedimiento Civil permite que las partes se encarguen de la defensa ellas mismas o por conducto de cualquier persona que esté capacitada para personarse en juicio (véanse los artículos 51 a 55 del Código de Procedimiento Civil). Pueden también actuar en esos tribunales los abogados de patentes.

En principio, las partes no están obligadas a comparecer en persona ante los tribunales. Sin embargo, y con arreglo a lo dispuesto en la primera oración del párrafo 1 del artículo 141 y en el artículo 273, párrafo 2, N° 3, del Código de Procedimiento Civil, el tribunal puede obligar a las partes a que comparezcan en persona si fuere necesario para aclarar los hechos en cuestión. Esto no se aplica si no cabe la posibilidad de que la parte acuda a la comparecencia en persona, ya sea por motivos de distancia o por otro motivo fundado (segunda oración del párrafo 1 del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil).

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

Cuando existe infracción de un derecho de propiedad intelectual, la parte perjudicada puede pedir que la parte infractora facilite información con respecto al origen y la red de distribución de las mercancías que constituyen la infracción del derecho. El derecho a la información comprende datos en cuanto al nombre y la dirección del fabricante, el proveedor y demás propietarios anteriores de las mercancías, el comprador comercial o cliente, y la cantidad de mercancías que se fabricaron, entregaron, recibieron o encargaron (artículo 140b, párrafos 1 y 2, de la Ley de Patentes; artículo 37b, párrafos 1 y 2, de la Ley de Protección de las Obtenciones; artículo 24b, párrafos 1 y 2, de la Ley de Modelos de Utilidad, artículo 9, párrafo 2, junto con el artículo 24b de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 19, párrafos 1 y 2, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; artículo 14a de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales junto con el artículo 101a de la Ley del Derecho de Autor y artículo 101a, párrafos 1 y 2, de la Ley del Derecho de Autor). Ese derecho a la información puede hacerse valer ejercitando una acción aparte o -si se reúnen las condiciones especiales previas (véase 12 *infra*) - por medio de una disposición provisional a tenor de los artículos 935 y 940 del Código de Procedimiento Civil.

En el artículo 809 del Código Civil se concede el derecho a pedir que se presente o sea objeto de inspección una mercancía si el titular del derecho tiene o alega tener una reivindicación "con respecto a dicha mercancía". Tales derechos pueden resultar de los derechos de propiedad intelectual. De conformidad con una serie de sentencias del Tribunal Federal de Justicia (BGHZ 93, 191= GRUR 1985, 512), ello dependerá de que la persona que haga valer el derecho pueda demostrar que la mercancía entraña con toda probabilidad la infracción de un derecho. La inspección que en ese caso se exige puede sólo servir, por consiguiente, para dar una imagen clara y definitiva de la infracción. A tenor de una serie de sentencias del Tribunal Federal de Justicia, sólo puede permitirse la "inspección" por lo que respecta a los métodos de investigación que pueden utilizarse sin invadir la sustancia de la mercancía que se quiere investigar. El derecho a la inspección puede hacerse valer ejercitando una acción aparte o -si se reúnen las condiciones especiales previas- por medio de una disposición provisional a tenor de los artículos 935 y 940 del Código de Procedimiento Civil.

En el curso de los procedimientos civiles, lo primero que hay que tener en cuenta es la distribución de la carga de la prueba. La parte a la que no corresponde esa carga en principio no necesita presentar prueba alguna por su propia iniciativa. Hay, sin embargo, varias excepciones a ese principio:

- A instancia de la parte a la que corresponde la carga de la prueba, el tribunal puede ordenar que la otra parte presente documentos que estén en su posesión si dicha parte se había referido a ellos con anterioridad en el curso de la proposición de prueba, aun

en el caso de que eso haya ocurrido en una diligencia preliminar (artículo 423 del Código de Procedimiento Civil). Lo mismo ocurre si la parte sobre la que recae la carga de la prueba tiene derecho a pedir que la parte contraria entregue o presente los documentos con arreglo a la legislación civil (artículo 422 del Código de Procedimiento Civil). La base más importante para formular una demanda de derecho civil en materia de derechos de propiedad intelectual es la que figura en el artículo 810 del Código Civil. En dicho artículo se estipula el derecho a inspeccionar un documento si éste fue creado en beneficio de la persona que hace valer su derecho, si certifica la existencia de una relación jurídica entre esa persona y otra, o si en él constan negociaciones con respecto a una transacción jurídica en la que la persona que hace valer sus derechos tuvo algo que ver, o directamente o por conducto de un agente. Si la parte contraria se niega a presentar el documento aunque esté obligada a hacerlo, de conformidad con el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil el tribunal puede considerar como demostrado lo alegado por la parte a la que corresponde la carga de la prueba con respecto a la naturaleza y el contenido del documento.

- A instancia de la parte sobre la que recae la carga de la prueba, o de oficio, el tribunal puede ordenar que se proceda a interrogar a la parte contraria (artículos 445 y 448 del Código de Procedimiento Civil). Si la parte contraria se niega a declarar, el tribunal puede llegar a sus propias conclusiones por lo que respecta a la situación y, si fuere apropiado, puede también juzgar probado el hecho denegado (artículos 446 y 453 del Código de Procedimiento Civil).
- Por último, la referida serie de sentencias derivó del principio de buena fe un deber, que incumbe a la parte sobre la que no recae la carga de la prueba, de proporcionar información en determinados casos (artículo 242 del Código Civil). Esto surgió a raíz de casos en los que la parte sobre la que recaía la carga de la prueba no estaba segura, por motivos comprensibles, de la existencia y el alcance de su derecho, mientras que la parte contraria podía con facilidad dar más detalles. Ello depende, sin embargo, de que exista una relación jurídica entre las partes que pueda también establecerse por medio de la infracción de un derecho. Las personas que deseen obtener información deberán demostrar, con cierta verosimilitud al menos, que se infringió un derecho.

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

A tenor del artículo 383, párrafo 1, N° 6, del Código de Procedimiento Civil, pueden negarse a declarar aquellas personas tales como abogados y abogados de patentes, auditores e interventores de cuentas anuales, y también los bancos, “a quienes en virtud de su oficio, profesión o negocio se les confían asuntos que, por su carácter o porque así lo dispone la ley, deben mantenerse en secreto”.

De conformidad con el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, también existe el derecho a negarse a declarar cuando se trata de preguntas “a las que el testigo no podría contestar sin revelar un secreto artístico o comercial”.

Las partes mismas no están exentas de sus respectivas obligaciones de aportar prueba. El tener en cuenta, sin embargo, los intereses de la parte sobre la que no recae la carga de la prueba por lo que se refiere a no revelar los secretos del negocio o la empresa pone límites al deber de proporcionar información o de colaborar y, a menos que sea evidente que la información deberá tener precedencia, la parte sobre la que recae la carga de la prueba no estará obligada a revelar sus propios secretos. Cabe deducir esto del artículo 446 del Código de Procedimiento Civil, el cual atañe concretamente al interrogatorio de las partes. Este principio, sin embargo, también se aplica al deber de colaborar que

se deriva del principio de buena fe (artículo 242 del Código Civil) y al derecho de información que se estipula en el artículo 809 del Código Civil.

Es más, de conformidad con el artículo 172 N° 2 de la Ley Orgánica de los Tribunales, el tribunal puede llevar a cabo todo el proceso o parte de él a puerta cerrada, “si se trata de un secreto importante relativo a un negocio, una empresa o una invención o a asuntos fiscales, cuya discusión en público supondría infringir derechos merecedores de protección prioritaria”. De conformidad con el artículo 174, párrafo 3, de la Ley Orgánica de los Tribunales, el tribunal puede también obligar a las personas que estén presentes en la vista, en especial las partes y sus abogados, a que guarden secreto con respecto a los hechos que vengan a conocer durante las actuaciones.

Con miras a servir lo mejor posible tanto los intereses del secreto como los de la aclaración, el tribunal puede ordenar que un artículo o un documento no se examine ante los tribunales en presencia de las partes, sino que su examen lo lleve a cabo una persona imparcial que haya prestado juramento de no revelar el secreto, tal como un auditor. En ese caso, éste recibe el encargo de investigar muy en concreto aquello de lo que se tratare, y de rendir luego informe al tribunal.

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

- mandamientos judiciales

Puede acudir, como remedio, a un mandamiento judicial a tenor del artículo 139, párrafo 1, de la Ley de Patentes; el artículo 24, párrafo 1, de la Ley de Modelos de Utilidad; el artículo 9, párrafo 1, primera oración, de la Ley de Protección de los Semiconductores; el artículo 37, párrafo 1, de la Ley de Protección de las Obtenciones; el artículo 14, párrafo 5, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; el artículo 14a, párrafo 1, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y el artículo 97, párrafo 1, de la Ley del Derecho de Autor. El titular de un derecho puede pedir un mandamiento judicial, aun cuando la infracción no haya sido cometida todavía, si hay hechos concretos que hagan pensar que puede cometerse en el futuro (“mandamiento judicial preventivo”). Si la infracción ya se ha cometido, el que se libre el mandamiento dependerá del peligro que exista de que el acto se repita. Por regla general, sin embargo, esto ya se habrá hecho evidente con la anterior infracción.

El artículo 14a, párrafo 1, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y el artículo 97, párrafo 1, de la Ley del Derecho de Autor confieren a la parte perjudicada el derecho a que se haga cesar la infracción. De conformidad con el artículo 14a, párrafo 3, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y con el artículo 101, párrafo 1, de la Ley del Derecho de Autor, la persona que cometa la infracción sin culpabilidad por su parte puede, si el hacer cesar la infracción es excesivamente perjudicial para ella, optar por indemnizar en metálico a la parte perjudicada, siempre que sea razonable exigir que ésta acepte que se le indemnice en efectivo.

- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados

Pueden demandarse daños y perjuicios a tenor del artículo 139, párrafo 2, de la Ley de Patentes; el artículo 24, párrafo 2, de la Ley de Modelos de Utilidad; el artículo 9, párrafo 1, segunda oración, de la Ley de Protección de los Semiconductores; el artículo 37, párrafo 2, de la Ley de Protección de las Obtenciones; el artículo 14, párrafo 6, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; el artículo 14a, párrafo 1, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y el artículo 97, párrafo 1, de la Ley del Derecho de Autor. Los daños y perjuicios dependen siempre de que la parte perjudicada haya actuado con dolo o negligencia. De conformidad con el artículo 249 del Código Civil, la

indemnización de daños y perjuicios se destina a restablecer las cosas en el ser y estado que tenían antes y, a tenor del artículo 251 del Código Civil, se hará primordialmente en forma de indemnización en efectivo. La parte perjudicada puede calcular los daños y perjuicios sufridos de tres maneras:

- i) demostrando la pérdida concreta de activos en la que se incurrió debido a la infracción del derecho. De conformidad con el principio que se establece en el artículo 252 del Código Civil, se incluye también en esta pérdida el lucro cesante;
- ii) exigiendo el pago de un derecho de licencia apropiado, según la remuneración que se acostumbra recibir por el uso del derecho que fue objeto de infracción;
- iii) pidiendo los beneficios obtenidos por la parte infractora a consecuencia de la infracción del derecho. Este aspecto sólo se menciona expresamente en la segunda oración del párrafo 1 del artículo 14a de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y en el artículo 97, párrafo 1, de la Ley del Derecho de Autor, pero se reconoce sin embargo en relación con todos los derechos de propiedad intelectual.

El costo de consultar a un abogado o a un abogado de patentes con anterioridad al proceso puede ser también objeto de compensación, a menos que esos costos formen parte de las costas del proceso de conformidad con los artículos 91 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (véase 8 *infra*).

En los casos en que sólo puede inculparse a la parte infractora de negligencia leve, cabe la posibilidad de que, con arreglo a la segunda oración del párrafo 2 del artículo 139 de la Ley de Patentes; la segunda oración del párrafo 2 del artículo 24 de la Ley de Modelos de Utilidad; la segunda oración del párrafo 1 del artículo 9 de la Ley de Protección de los Semiconductores; la segunda oración del párrafo 2 del artículo 37 de la Ley de Protección de las Obtenciones y la segunda oración del párrafo 1 del artículo 14a de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, el tribunal resuelva, a su discreción y teniendo en cuenta todas las circunstancias de cada caso determinado, que la cuantía de la indemnización sea menor que la del total de los daños y perjuicios, pero debe alcanzar como mínimo la del beneficio que obtuvo la parte infractora como consecuencia de haber infringido el derecho.

Si no hay prueba de culpabilidad, la parte perjudicada puede reclamar que la parte infractora ceda el beneficio obtenido con motivo de la infracción del derecho, de conformidad con los principios del enriquecimiento injusto (artículo 812 y siguientes del Código Civil). Por regla general, el beneficio que se le confiere al infractor es el del uso del derecho por el cual habría tenido que pagar. En esos casos, deberá ser reembolsado el valor de mercado de dicho uso. No obstante, y de conformidad con el artículo 818, párrafo 3, del Código Civil, al infractor le cabe probar que ya ha dejado de enriquecerse.

- **destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción**

La parte perjudicada puede pedir que sean destruidos tanto el material infractor como el equipo que se haya utilizado para cometer la infracción. Ese derecho no existe si puede evitarse por otros medios la condición del equipo causada por la infracción, o si no cabe esperar que la parte infractora destruya el equipo en un caso determinado (artículo 140a de la Ley de Patentes; artículo 24a de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 9, párrafo 2, de la Ley de Protección de los Semiconductores junto con el artículo 24a de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 37a de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales; artículo 18 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; artículo 14a, párrafo 3, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales junto con los artículos 98 a 101 de la Ley del Derecho de Autor, y los artículos 98 y 99 de la Ley del Derecho de Autor). Los artículos 69c y 69f

de la Ley del Derecho de Autor también confieren derechos especiales de destrucción de programas informáticos.

- **otras medidas**

De conformidad con el artículo 103 de la Ley del Derecho de Autor, al que se hace también referencia en el artículo 14, párrafo 3, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, la parte perjudicada que obtuvo la indemnización por daños y perjuicios puede recibir permiso para hacer que se publique la sentencia a expensas de la parte condenada.

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

La legislación pertinente (artículo 140b de la Ley de Patentes; artículo 24b de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 9, párrafo 2, junto con el artículo 24b de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 37b de la Ley de Protección de las Obtenciones; artículo 19 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y artículo 14, párrafo 3 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales junto con el artículo 101a de la Ley del Derecho de Autor) confiere a la parte perjudicada el derecho a la información con respecto al origen y los circuitos de distribución de las mercancías que infringen sus derechos contra todo el que use el derecho sin su consentimiento. Dicha información comprende el nombre y la dirección del fabricante, el proveedor y otros titulares anteriores, el comprador comercial o cliente, y también la cantidad de objetos infractores del derecho. El derecho a reclamar sólo deja de existir en casos determinados en que su puesta en práctica tendría efectos desproporcionados.

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

Mientras una sentencia no tenga fuerza vinculante definitiva ("Rechtskraft", artículo 705 del Código de Procedimiento Civil), la parte a cuyo favor se dictó la ejecuta a su propio riesgo. De conformidad con el artículo 717, párrafo 2, del Código de Procedimiento Civil, dicha parte deberá compensar a la otra parte por todo daño causado por la ejecución de una sentencia que haya sido declarada ejecutable provisionalmente si esa sentencia se revoca o se modifica. Por ese motivo, y de conformidad con el artículo 709 del Código de Procedimiento Civil, en principio las sentencias que no tengan todavía fuerza vinculante ("Rechtskraft") se declaran provisionalmente ejecutables sólo a partir del depósito de una fianza que asegure el pago de cualquier reclamación por daños y perjuicios a tenor del artículo 717, párrafo 2, del Código de Procedimiento Civil.

Aun cuando una parte haya obtenido una disposición provisional contra la otra a tenor del artículo 935 ó 940 del Código de Procedimiento Civil, estará obligada a pagar compensación en el caso de que la disposición provisional resulte haber estado injustificada desde el principio (artículo 945 del Código de Procedimiento Civil).

A todo el que haga ejecutar una sentencia u otro título ejecutorio -tal como una disposición provisional- que sea erróneo, a sabiendas de los hechos que dan lugar a que lo sea, puede obligarlo la otra parte, a tenor del artículo 826 del Código Civil, a pagar una indemnización si su conducta es poco ética, como ocurre, por ejemplo, si hubo obtención dolosa de un título ejecutorio erróneo.

De conformidad con el artículo 839, párrafo 2, del Código Civil, los jueces son responsables por los daños causados por sentencias erróneas sólo en los casos en que el incumplimiento de los deberes

exigidos por la ley constituye un delito penal, tal como en el caso de que haya prevaricación (artículo 336 del Código Penal). A tenor del artículo 839, párrafo 1, del Código Civil, los jueces son responsables por los daños causados a la parte que perdió debido a una disposición provisional errónea sólo en el caso de que hayan actuado incumpliendo, con dolo o por negligencia, los deberes que la ley exigía de ellos con respecto a la parte sobre la que recayeron los efectos de la disposición provisional. De conformidad con el artículo 839, párrafo 3, del Código Civil, la obligación de indemnizar no se aplica, sin embargo, si la parte perjudicada no hizo nada, con intención o por negligencia, por evitar los daños interponiendo una apelación.

De conformidad con el artículo 839 del Código Civil junto con el artículo 34 de la Ley Básica, el Estado es responsable por el incumplimiento doloso o negligente de los deberes que la ley exige de los funcionarios con respecto a terceros.

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

No existen disposiciones que regulen la duración mínima exigida o la duración máxima permitida o el costo de los procedimientos. Los tribunales gozan de independencia y no están limitados por marcos temporales estrictos. No obstante, hay una serie de disposiciones en el Código de Procedimiento Civil destinadas a acelerar los procedimientos civiles en términos muy generales. Entre esas disposiciones están, por ejemplo, las que prescriben que los litigios deberán ser sustanciados con la mayor prontitud posible y en una sola comparecencia cuya preparación ha de ser muy completa (artículos 272 y siguientes del Código de Procedimiento Civil), las que instan a las partes a prestar su declaración lo antes posible (artículos 282 y 519 del Código de Procedimiento Civil), y las que facultan a los tribunales a hacer caso omiso de las solicitudes que no se presenten dentro de plazo (artículos 296 y 527 y siguientes del Código de Procedimiento Civil). De conformidad con el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, la parte cuya conducta retrase el proceso deberá correr con los gastos causados por el retraso.

Los procedimientos encaminados a que se dicte una disposición provisional, de conformidad con los artículos 935 y 940 del Código de Procedimiento Civil, son mucho más rápidos, ya que el demandante no necesita probar lo que alega, sino tan sólo hacer “demostrarlo con verosimilitud” (artículo 936 junto con el artículo 920, párrafo 2 y el artículo 294, párrafo 1, del Código de Procedimiento Civil) y sólo se admiten las pruebas que se presenten al tribunal (artículo 294, párrafo 2, del Código de Procedimiento Civil).

Las costas judiciales, incluidas las de la práctica de la prueba, se determinan en procedimientos civiles según la cuantía del litigio, y vienen prescritas en la Ley de Costas Judiciales (GKG). Lo mismo se aplica, en principio, a los honorarios de los abogados, lo cuales -según la cuantía del litigio- están regulados por el Código Federal de Honorarios de Abogados. Las partes pueden aceptar, por escrito, honorarios más elevados de los abogados.

Con arreglo a algunas de las leyes pertinentes, el tribunal puede ordenar, en respuesta a una instancia, que los honorarios se calculen según una cuantía parcial del litigio, si una de las partes alega con verosimilitud que el pago de las costas pondría en peligro su posición económica si se calcularan según el valor total en litigio (artículo 144 de la Ley de Patentes; artículo 26 de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 11, párrafo 2, de la Ley de Protección de los Semiconductores junto con el artículo 26 de la Ley de Modelos de Utilidad y artículo 142 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio).

La parte contra la que se dictó sentencia paga las costas de la parte a cuyo favor se dictó sentencia (artículo 91 del Código de Procedimiento Civil). En esas costas se incluyen no sólo los honorarios de los abogados tal como quedan prescritos en el Código Federal de Honorarios de Abogados, sino

también (salvo cuando se trata de litigios concernientes al derecho de autor y derechos conexos) el costo de los servicios de un abogado de patentes (artículo 143, párrafo 5, de la Ley de Patentes; artículo 27, párrafo 5, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 38, párrafo 4, de la Ley de Protección de las Obtenciones; artículo 140, párrafo 5, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y artículo 15, párrafo 5, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales). Si sólo se logra satisfacción parcial de la pretensión en el proceso, todas las costas judiciales (incluidos los honorarios de los abogados de las dos partes) se dividen entre las partes (artículo 92 del Código de Procedimiento Civil).

Por el momento no se cuenta con datos actualizados en cuanto a la duración y el costo de los procedimientos relativos a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Existen estudios más antiguos sólo en el ámbito de los procedimientos relativos a infracciones de marcas de fábrica o de comercio y a juicios sobre patentes y modelos de utilidad.

Un estudio llevado a cabo por el Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero e Internacional sobre procedimientos relativos a la infracción de derechos de marcas de fábrica o de comercio (Eva-Marina Bastian, Horst-Peter Götting, Roland Knaak, Dieter Stauder: *Der Markenverletzungsprozeß in ausgewählten Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft* [Procedimientos relativos a la infracción de derechos de marcas de fábrica o de comercio en determinados Estados de la Comunidad Económica Europea], 1993) está basado en estudios de 985 conjuntos procesales de litigios referentes a marcas de fábrica o de comercio que comenzaron en 1983 y 1984. La cuantía en litigio en esos procedimientos fue de entre 5.000 y 6,3 millones de marcos alemanes, con un promedio de 220.600 marcos alemanes aproximadamente. El costo promedio de los procedimientos de obtención de disposiciones provisionales fue de 4.920 marcos alemanes y el de los procedimientos relativos a la acción principal fue de 6.380 marcos alemanes.

Entre los casos estudiados, 539 (el 54,7 por ciento) se tramitaron como procedimientos para sentencia definitiva ("Hauptsacheverfahren"). Cuando concluyeron en primera instancia, el promedio de duración fue de 5,25 meses (163 días). Cuando el proceso pasó a segunda instancia, el promedio de duración aumentó a un año y cinco meses aproximadamente (513 días). Cuando a instancia de una de las partes hubo lugar a apelación sólo sobre cuestiones de derecho, el promedio de duración de todo el proceso fue de tres años y once meses (1.416 días). De los 485 procesos en los que se discutió el fondo de la cuestión, sólo 110 alcanzaron la fase de apelación sobre cuestiones de hecho y de derecho, y sólo 16 de ellos llegaron a presentarse al Tribunal Federal de Justicia como apelaciones sobre cuestiones de derecho únicamente.

De los procedimientos que se tramitaron, 446 (el 45,3 por ciento) lo fueron para la obtención de disposiciones provisionales. Por término medio, se dictó un pronunciamiento judicial ejecutorio al cabo de tres días y una sentencia de primera instancia al cabo de dos meses y medio aproximadamente. Cuando el juicio pasó a segunda instancia, la duración total del proceso fue de entre seis y ocho meses.

Por lo que se refiere a los procedimientos relativos a la infracción de derechos de patente y de modelos de utilidad, lo único que existe es un estudio de casos que comenzaron entre 1972 y 1974 (Dieter Stauder: *Patent- und Gebrauchsmodellverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien* [Procedimientos relativos a infracciones de derechos de patente y de modelos de utilidad en la República Federal de Alemania, la Gran Bretaña, Francia e Italia], 1989). Este estudio ya no está al día. Los procedimientos relativos a la infracción de derechos de patente duran por regla general un poco más que los procedimientos relativos a la infracción de derechos de marcas de fábrica o de comercio. Puede calcularse que los procesos de primera instancia tienen una duración aproximada de uno a dos años. Cuando se precisa dictamen pericial, pueden durar de dos a cuatro años.

b) Procedimientos y remedios administrativos

9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.

Los procedimientos relativos a la infracción de un derecho de propiedad intelectual no se tramitan como procedimientos administrativos, salvo cuando se trata de una incautación en frontera de artículos que infringen dichos derechos (véase 15-19 *infra*).

Medidas provisionales

a) Medidas judiciales

10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.

Como se mencionó con anterioridad, en toda la legislación pertinente se estipula un derecho "preventivo" a la omisión, incluso cuando la infracción del derecho todavía no se ha cometido pero existen ya hechos concretos que apuntan al peligro de una futura infracción (artículo 139, párrafo 1, de la Ley de Patentes; artículo 24, párrafo 1, de la Ley de Modelos de Utilidad; primera oración del párrafo 1 del artículo 9 de la Ley de Protección de los Semiconductores; artículo 37, párrafo 1, de la Ley de Protección de las Obtenciones; artículo 14, párrafo 5, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; artículo 14a, párrafo 1, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y artículo 97, párrafo 1, de la Ley del Derecho de Autor). Ese derecho puede hacerse efectivo por medio de una disposición provisional, de conformidad con los artículos 935 y 940 del Código de Procedimiento Civil.

Para la protección de los artículos que son medios de prueba, la parte perjudicada puede instar procedimientos por separado para la práctica de la prueba, de conformidad con los artículos 485 a 494a del Código de Procedimiento Civil. Dentro de ese marco, puede ordenarse que se proceda a la inspección, al interrogatorio de testigos o al dictamen pericial. Esto puede hacerse con el consentimiento de la parte contraria, o si se teme la pérdida del medio de prueba o que se dificulte el uso del mismo, o cuando haya que determinar el estado presente de un objeto y el peticionario tenga interés legítimo en dicha determinación (artículo 485, párrafo 1, del Código de Procedimiento Civil). Este procedimiento sirve, por tanto, para salvaguardar las pruebas que el peticionario es ya capaz de identificar en términos concretos. Al peticionario no le es dado usar este procedimiento para hacer, en general, que la parte contraria aporte pruebas.

La parte perjudicada puede también obtener protección de las pruebas alegando el derecho anteriormente mencionado a la información y a la presentación de documentos (artículo 810 del Código Civil), o a la inspección de un objeto (artículo 809 del Código Civil). Estos derechos pueden hacerse valer mediante disposición provisional, de conformidad con los artículos 935 y 940 del Código de Procedimiento Civil.

11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte*?

De conformidad con el artículo 936 junto con el artículo 921, párrafo 1, del Código de Procedimiento Civil, puede librarse una disposición provisional sin audiencia oral, y por lo tanto sin audiencia tampoco de la parte contraria. En casos urgentes, y de conformidad con el artículo 944 del Código de Procedimiento Civil, el juez que preside la sala competente puede incluso decidir por sí solo. De conformidad con el artículo 936 junto con el artículo 929, párrafo 3, del Código de

Procedimiento Civil, la ejecución de la sentencia puede hacerse incluso antes de que se haya notificado a la parte contraria la orden judicial en la que consta la disposición provisional.

El tribunal puede también decidir la tramitación de los procedimientos por separado ya mencionados para la práctica de la prueba sin audiencia oral (artículo 490 del Código de Procedimiento Civil). De conformidad con el artículo 491 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, la parte contraria "en tanto en cuanto ello pueda hacerse de acuerdo con las circunstancias del caso" recibirá luego "una citación con la antelación debida para que comparezca a la práctica de la prueba, con el fin de que pueda alegar sus derechos en esa comparecencia".

12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.

Se dicta una disposición provisional si la parte perjudicada "demuestra con verosimilitud" (artículo 294 del Código de Procedimiento Civil) que tiene el derecho que desea hacer valer, y que hay motivos para temer que un cambio en la condición existente impida que ese derecho se ponga en práctica o haga su puesta en práctica mucho más difícil (artículo 935 del Código de Procedimiento Civil), o si la disposición provisional "parece necesaria para impedir que haya detrimento sustancial o para prevenir el uso inminente de violencia" (artículo 940 del Código de Procedimiento Civil). Queda a la discreción del tribunal determinar el contenido de la disposición provisional. Puede, por ejemplo, dictar una instrucción o prohibición, u ordenar el embargo (artículo 938 del Código de Procedimiento Civil).

Cuando el tribunal juzga que es preciso celebrar audiencia para la aclaración de los hechos, dicta sentencia, y en otro caso resuelve mediante auto (artículo 936 junto con el artículo 922 del Código de Procedimiento Civil). La parte contraria puede impugnar el auto. Se decide sobre esta impugnación por sentencia, tras haber celebrado audiencia el tribunal. Contra esta sentencia puede apelar una de las partes.

Si el asunto principal no está pendiente, el tribunal puede ordenar, a instancia de parte, que la parte que obtuvo la disposición provisional entable una acción dentro del plazo que determine el tribunal (artículo 936 junto con el artículo 926 del Código de Procedimiento Civil). Si esto no se lleva a cabo, el tribunal revoca la disposición provisional.

De conformidad con el artículo 936 junto el artículo 927 del Código de Procedimiento Civil, la parte contraria puede también pedir que se revoque la disposición provisional, fundándose en una modificación de las circunstancias. De conformidad con el artículo 939 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal puede revocar la disposición provisional sólo en casos excepcionales, "en circunstancias especiales", y previa constitución de fianza.

La ejecución de la disposición provisional se lleva a cabo conforme a las disposiciones generales en cuanto a la ejecución de sentencias (artículo 704 y siguientes del Código de Procedimiento Civil). Las instrucciones y prohibiciones pueden también ejecutarse por medios coercitivos (artículos 888 y 890 del Código de Procedimiento Civil). El derecho a la entrega puede ejercerse con la ayuda del alguacil (artículo 883 del Código de Procedimiento Civil), el cual también está facultado para registrar locales (artículo 758 del Código de Procedimiento Civil).

La persona que solicitó el libramiento de la disposición provisional deberá comenzar a ejecutarla antes de que haya transcurrido un mes (artículo 936 junto con el artículo 929, párrafo 2, del Código de Procedimiento Civil). No puede procederse a la ejecución una vez transcurrido ese plazo. Como ya se mencionó anteriormente, la ejecución de una disposición provisional puede realizarse antes incluso

de haber sido notificada ésta a la parte contraria. En ese caso, la notificación deberá hacerse antes de que haya transcurrido una semana (artículo 936 junto con el artículo 929, párrafo 3, del Código de Procedimiento Civil).

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?

Sírvanse remitirse a la pregunta 8 *supra*.

b) Medidas administrativas

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

Salvo cuando se trata de medidas en frontera (véase 15-19 *infra*), no se prevén medidas provisionales en relación con la infracción de derechos (véase también la pregunta 9 *supra*).

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

Observación preliminar

Además de la legislación alemana que se indica a continuación, es aplicable también en Alemania el Reglamento del Consejo (CE) N° 3295/94, de 22 de diciembre de 1994, en el que se estipulan medidas que prohíben el despacho de mercancías falsificadas y pirata para su libre circulación, exportación, reexportación o entrada para un procedimiento de suspensión (OJ EC N° L 341/8 de 30 de diciembre de 1994).

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

A instancia de parte y previo depósito de fianza por el titular de un derecho, las mercancías que infrinjan tal derecho pueden ser confiscadas por las autoridades aduaneras durante su exportación o importación, siempre que la infracción sea evidente. Cabe añadir que sólo se aplica lo dicho en el comercio con otros Estados miembros de la Comunidad Europea cuando se practica inspección de aduanas.

Pueden ser objeto de incautación las siguientes mercancías:

- productos que infringen un derecho de patente o de modelo de utilidad o la topografía de un producto semiconductor microelectrónico (artículo 142a, párrafo 1, de la Ley de Patentes; artículo 25a, párrafo 1, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 9, párrafo 2, de la Ley de Protección de Productos Semiconductores junto con el artículo 25a de la Ley de Modelos de Utilidad);

- material relacionado con la protección que se otorga en Alemania a las obtenciones vegetales (artículo 40a, párrafo 1, de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales);
- mercancías que ostenten ilegalmente una marca de fábrica o de comercio o un signo comercial protegidos, a no ser que sea aplicable (artículo 146, párrafo 1, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio) el Reglamento del Consejo (CE) N° 3842/86, de 1° de diciembre de 1986, en el que se estipulan medidas que prohíben el despacho para libre circulación de mercancías falsificadas (OJ EC N° L 357, p.1), y mercancías que ostenten ilegalmente una indicación de origen geográfico protegida (artículo 151 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio);
- duplicados cuya fabricación o difusión constituye infracción de un modelo de utilidad protegido o del derecho de autor (artículo 14a, párrafo 3, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, junto con el artículo 111a de la Ley del Derecho de Autor y el artículo 111a, párrafo 1, de la Ley del Derecho de Autor).

Con la excepción del artículo 151, párrafo 1, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, las citadas disposiciones no abarcan el tránsito si no se efectúan transacciones de venta en Alemania. Tampoco abarcan las importaciones efectuadas por particulares si es poco probable que las mercancías importadas vayan a ser objeto posteriormente de intercambio comercial en Alemania (véase la exposición de motivos del Proyecto de Ley del Gobierno Federal, en la publicación federal parlamentaria 11/4792, con fecha de 15 de junio de 1989, página 41).

En las disposiciones no figura ninguna exclusión expresa de mercancías que infrinjan derechos y hayan sido objeto de intercambio comercial en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento.

16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?

El procedimiento es el mismo para todos los derechos. El titular del derecho, o la persona a quien el titular haya dado poderes para hacerlo, puede presentar en la Oficina Regional de Hacienda una solicitud de incautación en frontera. La competencia local se decide según el lugar de residencia del solicitante o el lugar donde se halle la oficina central de la empresa para la que trabaje. Los solicitantes extranjeros deberán dirigirse a la Oficina Regional de Hacienda de Munich (Sophienstr. 6, D-80333 München, Tel.: + 49/89/59952313, Fax: + 49/89/59951150). No hay requisitos en cuanto a la forma y plazo de presentación de la solicitud. El solicitante deberá sin embargo documentar la infracción del derecho y su propio derecho a presentar una solicitud, así como describir las mercancías que han de ser objeto de incautación. La solicitud es válida por dos años, si no se solicitó un plazo más corto, y puede prorrogarse si así se solicita tras haber expirado ese plazo.

Según la labor administrativa y la importancia económica que suponga la solicitud, los derechos que se pagan son de entre 60 y 600 marcos alemanes. Las disposiciones pertinentes por lo que a esto se refiere figuran en el artículo 178 del Código Fiscal (Abgabenordnung) y en la segunda oración del párrafo 1 del artículo 12 de la Ordenanza de Cargas de Aduana (Zollkostenverordnung-ZKostO). Se cargan además los costos de almacenamiento (artículo 10 de la Ordenanza de Cargas de Aduana) y

los gastos (artículo 12, párrafo 2, de la Ordenanza de Cargas de Aduana junto con el artículo 10, párrafo 1, números 1, 5 y 8 de la Ordenanza de Costos Administrativos -VwKostO).

Los solicitantes habrán de depositar una fianza cuya cuantía cubra la posible reclamación por daños y perjuicios por parte de aquellos a quienes atañe la incautación.

Si se reúnen todas las condiciones previas para la incautación, la Oficina Regional de Hacienda ordena a la oficina de aduanas que proceda a examinar los envases y, si fuere apropiado, se incaute de las mercancías. En cuanto se ordene la incautación, la autoridad aduanera deberá informar sin dilación al solicitante y a la persona autorizada a disponer de las mercancías incautadas. El solicitante deberá ser también informado del origen, el número y el lugar de almacenamiento de las mercancías incautadas, así como del nombre y la dirección de la persona autorizada a disponer de ellas. A esta última se le da la oportunidad de inspeccionar las mercancías, a no ser que ello constituya una violación de un secreto comercial o empresarial.

La persona autorizada a disponer de las mercancías puede formular oposición ante la autoridad aduanera que dio la orden de incautación, antes de que transcurran dos semanas desde la notificación. No es necesario fundamentar dicha oposición. Si no se formula oposición alguna, la autoridad aduanera ordena la confiscación de las mercancías que fueron incautadas. Si la persona autorizada a disponer de las mercancías formula oposición, se informa de la misma sin dilación al solicitante. Si el solicitante no retira a raíz de dicha oposición la solicitud, deberá presentar, en el plazo de dos semanas después de la notificación, una resolución judicial de carácter ejecutorio en la que se ordene el almacenamiento de las mercancías incautadas o una restricción de la disposición de las mismas. Por lo general, esa resolución será una disposición provisional dictada a tenor del procedimiento descrito anteriormente (pregunta 12). Si el solicitante demuestra que se pidió la resolución judicial pero ésta no se recibió aún, se mantiene la incautación por un plazo máximo de dos semanas más. Si dentro de este plazo el solicitante no pudo presentar una resolución judicial, la autoridad aduanera rescindirá la incautación.

La persona autorizada a disponer de las mercancías puede oponerse a la incautación y confiscación mediante los recursos conferidos por el procedimiento de sanción fija a tenor de la Ley de Faltas (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten-OWiG). Dicha persona puede formular oposición a la confiscación ante la autoridad aduanera que dio la orden, en el plazo de una semana a partir de la notificación (artículo 67 de la Ley de delitos administrativos). Para proceder al examen de la incautación, puede pedirse una resolución judicial en la autoridad que dio la orden o, en casos urgentes, al Tribunal Local competente. Cabe apelación inmediata contra la decisión del Tribunal Local.

Si 1) la incautación resultó haber sido injustificada desde el principio y 2) el solicitante no retiró la solicitud a pesar de la oposición formulada por la persona autorizada a disponer de las mercancías, el solicitante estará obligado a indemnizar por daños y perjuicios a esa persona. Además, puede haber reclamación por daños y perjuicios a tenor del artículo 945 del Código de Procedimiento Civil si el solicitante obtuvo una disposición provisional que luego resultó haber estado injustificada desde el principio (véase *supra*).

17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

No existen estadísticas con respecto a la duración y el costo de los procedimientos de incautación en frontera. De los plazos que fija la ley se habla en la respuesta anterior, en la que se describe el procedimiento.

18. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?

En general, las autoridades aduaneras sólo pueden actuar a instancia de parte. De conformidad con el artículo 4 de la ya mencionada Ordenanza N° 3295/94 de la CEE, directamente aplicable en Alemania, pueden también actuar de oficio en determinadas ocasiones.

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

Como ya se mencionó en las respuestas que figuran en las cuestiones 16 y 17, las autoridades aduaneras pueden incautarse de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual si la infracción del derecho es evidente. Si no se formula oposición a la incautación, las autoridades aduaneras ordenan la confiscación de las mercancías de las que se habían incautado. Si dentro del plazo límite para formular oposición no hubo objeción a la orden de confiscación por parte de la persona autorizada a disponer de las mercancías, por regla general las autoridades aduaneras proceden a la destrucción de las mercancías incautadas.

Procedimientos penales

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

La competencia de los tribunales se establece de acuerdo con las disposiciones generales. Así, de conformidad con el artículo 24, párrafo 1, de la Ley Orgánica de los Tribunales, son competentes, en principio, los Tribunales Locales, a no ser que quepa prever, en determinados casos, pena de más de cuatro años de privación de libertad (N° 2).

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

Todos los derechos de propiedad intelectual están también protegidos por disposiciones de carácter penal:

- patentes: artículo 142 de la Ley de Patentes;
- modelos de utilidad: artículo 25 de la Ley de Modelos de Utilidad;
- derechos relativos a topografías de productos semiconductores microelectrónicos: artículo 10 de la Ley de Protección de los Semiconductores;
- protección de las obtenciones vegetales: artículo 39 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales;
- marcas de fábrica o de comercio: artículo 143 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio;
- indicaciones de origen geográfico: artículo 144 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio;
- dibujos y modelos industriales: artículo 14 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales;
- derecho de autor: artículo 106 a 111 de la Ley del Derecho de Autor.

22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?

En principio, las fiscalías y las autoridades y funcionarios de la policía tienen la obligación de proceder de oficio en caso de delitos penales (artículos 152; 158, párrafo 1; 160 y 163 del Código de Procedimiento Penal). Las infracciones de derechos de propiedad intelectual que constituyen delitos penales son, sin embargo, objeto de procedimiento penal sólo a instancia de parte, a no ser que las autoridades fiscales juzguen que la acusación penal está justificada dado que existe un interés público determinado, o a no ser que el infractor actúe con carácter comercial (artículo 142, párrafo 4, de la Ley de Patentes; artículo 25, párrafo 4, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 10, párrafo 4, de la Ley de Protección de los Semiconductores; artículo 39, párrafo 4, de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales; artículo 143, párrafo 4, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; artículo 14, párrafo 4, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, y artículo 109 de la Ley del Derecho de Autor).

23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?

En el artículo 374 del Código de Procedimiento Penal se prevé que pueden ser objeto de procedimiento penal entablado por un particular, sin que la fiscalía tenga que intervenir, los actos que constituyen delito a tenor del artículo 142, párrafo 1, de la Ley de Patentes; el artículo 25, párrafo 1, de la Ley de Modelos de Utilidad; el artículo 10, párrafo 1, de la Ley de Protección de los Semiconductores; el artículo 39, párrafo 1, de la Ley de Protección de las Obtenciones; el artículo 143, párrafo 1 y el artículo 144, párrafos 1 y 2, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; el artículo 14, párrafo 1, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y los artículos 106 a 108 de la Ley del Derecho de Autor.

La fiscalía, por su parte, entabla acción pública si la acusación es de interés público o si el infractor actuó con carácter comercial (véase, a este respecto, la cuestión 22 *supra*). En ese caso, el artículo 395, párrafo 2, N° 3 del Código de Procedimiento Penal prevé que la parte perjudicada pueda unirse al proceso en calidad de acusador privado.

24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:

- **prisión;**
- **sanciones pecuniarias;**
- **confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Prisión y sanciones pecuniarias

Todas las disposiciones penales anteriormente mencionadas castigan las infracciones dolosas de derechos con prisión de hasta tres años o multa (artículo 142, párrafo 1, de la Ley de Patentes; artículo 25, párrafo 1, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 10, párrafo 1, de la Ley de Protección de los Semiconductores; artículo 39, párrafo 1, de la Ley de Protección de las Obtenciones; artículo 143, párrafo 1, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; artículo 14, párrafo 1, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, así como los artículos 106 a 108 de la Ley del Derecho de Autor). El uso ilegítimo de indicaciones de origen geográfico se castiga con prisión de hasta dos

años o multa (artículo 144, párrafos 1 y 2 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio). Si el infractor actúa con carácter comercial, en el caso de todas las infracciones dolosas de derechos, con la excepción del uso ilegal de indicaciones de origen geográfico, la pena es la de prisión de hasta cinco años o multa (artículo 142, párrafo 2, de la Ley de Patentes; artículo 25, párrafo 2, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 10, párrafo 2, de la Ley de Protección de los Semiconductores; artículo 39, párrafo 2, de la Ley de Protección de las Obtenciones; artículo 143, párrafo 2, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; artículo 14, párrafo 2, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y artículo 108a de la Ley del Derecho de Autor).

Incautación

En todos los casos punibles de infracción de derechos, el tribunal puede ordenar la incautación de los objetos implicados en el delito (artículo 142, párrafo 5, de la Ley de Patentes; artículo 25, párrafo 5, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 10, párrafo 5, de la Ley de Protección de los Semiconductores; artículo 39, párrafo 5, de la Ley de Protección de las Obtenciones; artículo 143, párrafo 5, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; artículo 14, párrafo 4, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y artículo 110 de la Ley del Derecho de Autor). A tenor del artículo 74a del Código Penal, pueden incluso ser objeto de incautación las mercancías pertenecientes a una persona que no sea el infractor o participante, si esa persona, aunque sólo sea por negligencia, ha implicado esas mercancías en el delito o la preparación del mismo (artículo 74a N° 1 del Código Penal), o si ha adquirido las mercancías de un modo reprochable a sabiendas de circunstancias que habrían dado lugar a que fuesen incautadas aquéllas (artículo 74a N° 2 del Código Penal).

Cuando se condena al acusado por el uso ilegal de indicaciones geográficas de origen, el tribunal decide que se proceda a la eliminación del signo ilegal de las mercancías en posesión del acusado o, si ello fuere imposible, que se destruyan las mercancías (artículo 144, párrafo 4, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio).

Otras sanciones

En todos los casos de infracción de derechos punible, el tribunal puede ordenar, a instancia de parte, la publicación de la condena si la parte perjudicada prueba que hay un interés legítimo en que así se haga (artículo 142, párrafo 6, de la Ley de Patentes; artículo 25, párrafo 6, de la Ley de Modelos de Utilidad; artículo 10, párrafo 6, de la Ley de Protección de los Semiconductores; artículo 39, párrafo 6, de la Ley de Protección de las Obtenciones; artículo 143, párrafo 6, de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio; artículo 14, párrafo 6, de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y artículo 111 de la Ley del Derecho de Autor).

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

La duración de los procedimientos no viene determinada por la ley. La distribución de las costas en los procedimientos penales se hace a tenor de los artículos 464 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Con arreglo a esta disposición, recaen en principio sobre la parte condenada las costas del procedimiento, con inclusión de las del acusador privado. La cuantía de las costas queda estipulada en la Ley de Costas Judiciales, y los honorarios de los abogados se rigen por el Código Federal de Honorarios de los Abogados.

No existen estudios de carácter empírico en cuanto a la duración y el costo de los procedimientos penales relativos a infracciones de derechos de propiedad intelectual.