

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Francia

I. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El orden que se sigue al analizar las medidas para cada tipo de derecho de propiedad intelectual corresponde por lo general al modelo establecido por el Consejo de los ADPIC para la notificación de leyes y reglamentos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 (documento IP/C/4). Por otra parte, son muy pocas las disposiciones relativas a los esquemas de trazado de semiconductores del Código de la Propiedad Intelectual: cuando no se hace ninguna precisión en particular sobre los esquemas de trazado en el cuestionario, corresponde aplicar el derecho común.

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.

Competencia por razón de la materia en primera instancia.

En materia de marcas de fábrica o de comercio, el artículo L.716-3 del Código de la Propiedad Intelectual (CPI) dispone que: "Las acciones civiles relativas a las marcas de fábrica o de comercio se interpondrán ante los tribunales de departamento, así como aquellas en que se trate simultáneamente de una cuestión de marca y de una cuestión de dibujo o modelo industrial o de competencia desleal conexas entre sí."

En materia de indicaciones geográficas y de denominación de origen, el artículo L.115-10 del Código del Consumo precisa que: "La acción se interpondrá ante el tribunal de departamento del lugar de origen cuya denominación se impugne (...)." El artículo L.115-9 del citado Código establece que: "El tribunal que conozca de una acción ejercitada en virtud del artículo L.115-8 podrá conocer también de una acción que tenga por fin prohibir que se haga figurar, sobre productos distintos de los que se benefician de la denominación de origen o sobre los envases o embalajes que los contengan y las etiquetas (...) toda indicación que pueda dar lugar a confusión sobre el origen de los productos."

No obstante, para los productos agrícolas o alimenticios a los que se haya reconocido con carácter exclusivo una denominación de origen controlada, no serán aplicables las disposiciones del Código del Consumo relativas a la acción civil (artículo L.115-5 del citado Código). Por el contrario, serán competentes los tribunales de lo penal.

¹Documento IP/C/5.

Si se trata de dibujos y modelos, no existen disposiciones particulares en materia de competencia y las reglas que la atribuyen son las generales. En la mayoría de los casos, la competencia corresponde al tribunal de departamento. Con todo, según el artículo R.321-1 del Código de Organización Judicial: "el tribunal de primera instancia entenderá en materia civil en todas las acciones personales o mobiliarias, sin apelación, hasta un valor de 13.000 francos y con posibilidad de apelar hasta un valor de 30.000 francos." El tribunal de comercio puede igualmente ser competente cuando ambas partes tengan la condición de comerciantes.

En materia de patentes, el artículo L.615-17 del CPI dispone que: "Todos los contenciosos nacidos del presente título se atribuyen a los tribunales de departamento y a los tribunales de apelación a los que estén asignados." El artículo R.631-1 del CPI, que se remite al artículo R.312-2 del Código de Organización Judicial, fija la lista de los tribunales de departamento competentes (en número de diez). Además, el artículo L.615-19 del CPI dispone que: "Las acciones por infracción de los derechos de patente serán de competencia exclusiva de los tribunales de departamento." Por otra parte, "todas las acciones en que se trate de una infracción de patente y una cuestión de competencia desleal conexa se interpondrán exclusivamente ante el tribunal de departamento".

Si se trata de certificados de obtenciones vegetales, el párrafo 1 del artículo L.623-31 del CPI prevé la competencia de los tribunales de departamento y de los tribunales de apelación a los que estén asignados para los contenciosos relativos a la defensa de los derechos vinculados con el certificado.

En materia de esquemas de trazado, el artículo L.622-7 del CPI remite al artículo L.615-17 del mismo Código relativo a las patentes.

Cuando se trata de la divulgación de secretos comerciales, la parte perjudicada puede entablar una acción por competencia desleal, ante los tribunales de departamento en la mayor parte de los casos, y ante el tribunal de comercio cuando ambas partes tengan la condición de comerciantes. El tribunal laboral paritario (*conseil des prud'hommes*) podrá entender en los casos en que la divulgación la haya hecho un asalariado actual o un antiguo asalariado de la empresa que experimenta el perjuicio (artículo L.152-7 del Código del Trabajo, reproducido en el artículo L.621-1 del CPI).

2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?

Los titulares² de derechos de propiedad intelectual están legitimados para hacer valer sus derechos ante los tribunales. La expresión "titular" abarca los derechohabientes (es decir, en especial los herederos o cesionarios) de los autores o de los registrantes de títulos de propiedad intelectual.

En cuanto a las marcas de fábrica o de comercio: el artículo L.716-5 del CPI prevé que "la acción civil por infracción será entablada por el propietario de la marca. Sin embargo, el beneficiario de un derecho exclusivo de explotación podrá iniciar la acción por infracción, salvo estipulación en contrario del contrato, cuando, después de requerido infructuosamente, el titular no ejerza este derecho".

En cuanto a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: el artículo L.115-8 del Código del Consumo se refiere a "toda persona que pretendiere que una denominación de origen se aplica directa o indirectamente en perjuicio suyo y contra su derecho (...). Dispondrán de la misma acción los sindicatos y asociaciones debidamente constituidos, al cabo de por lo menos seis meses, por lo que hace a los derechos que tienen por objeto defender (...)". El artículo L.115-12 del mismo

²La nota al artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC precisa que: "A los efectos de la presente Parte, la expresión "titular de los derechos" incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos."

Código prevé que "toda persona, sindicato o asociación que satisfaga las condiciones de duración e interés previstas en el artículo L.115-8 podrá intervenir en la instancia".

El artículo L.421-1 del Código del Consumo indica que: "Las asociaciones debidamente declaradas que tengan como objeto estatutario explícito la defensa de los intereses de los consumidores podrán, si se las reconoce para este fin, ejercitar los derechos reconocidos a la parte civil en relación con los hechos que causen un perjuicio directo o indirecto al interés colectivo de los consumidores (...)." Según el artículo L.421-7 del mismo Código, "Las asociaciones mencionadas en el artículo 421-1 podrán intervenir ante los tribunales civiles (...) cuando la demanda inicial tenga por objeto la reparación de un perjuicio experimentado por uno o varios consumidores en razón de hechos no constitutivos de una contravención penal".

En cuanto a los dibujos y modelos industriales: sólo el titular del derecho podrá hacer valer sus derechos ante los tribunales. El licenciataria exclusivo no goza de esta capacidad.

En cuanto a las patentes: el artículo L.615-2 prevé que: "La acción por infracción será entablada por el propietario de la patente. Sin embargo, el beneficiario de un derecho exclusivo de explotación podrá, salvo estipulación en contrario del contrato de licencia, iniciar la acción por infracción cuando, después de requerido infructuosamente, el propietario de la patente no ejercite esta acción." Lo mismo se aplica al titular de una licencia, de una licencia obligatoria o de una licencia de oficio.

Tanto en cuanto a las marcas como a las patentes: es preciso que la licencia exclusiva se haya registrado en el Registro Nacional de Patentes o en el Registro Nacional de Marcas de Fábrica o de Comercio.

En cuanto a los certificados de obtenciones vegetales: el artículo L.623-25 del CPI confiere el derecho de interponer una acción por responsabilidad civil al titular del certificado, así como al titular de una licencia exclusiva de explotación o de una licencia de oficio cuando, después de requerido infructuosamente, el titular del certificado no ejercite esta acción. "El titular del certificado podrá intervenir en la instancia entablada por el licenciataria" y viceversa. Para ello, es preciso que la licencia exclusiva se haya registrado en el Registro Nacional de Certificados de Obtenciones Vegetales.

En cuanto a los esquemas de trazado, no hay ninguna disposición especial en materia de acción civil o penal. En virtud del derecho común, las personas legitimadas para hacer valer derechos son los creadores y sus causahabientes, con exclusión de los licenciarios.

En cuanto a los secretos comerciales: La acción por competencia desleal (fundada en la responsabilidad extracontractual: artículos 1382 y 1383 del Código Civil) podrá ser entablada por el profesional perjudicado. Cuando las actividades perjudiquen a un grupo de comerciantes o industriales o a una profesión determinada, las asociaciones profesionales podrán reclamar ante los tribunales la reparación del perjuicio material o moral experimentado por sus afiliados (Tribunal de Apelación de Versalles, 13ª Sala, 4 de noviembre de 1993).

¿Cómo pueden estar representadas esas personas?

Deberán hacerse representar obligatoriamente por un abogado cuando el contencioso se inicie ante el tribunal de departamento (en virtud de lo dispuesto en el artículo 751 del nuevo Código de Procedimiento Civil), es decir, para todos los litigios relativos a marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, patentes, obtenciones vegetales y esquemas de trazado. Por el contrario, si el contencioso en materia de dibujos y modelos industriales se inicia ante un tribunal inferior (cosa, en la práctica, muy rara) o el tribunal de comercio, no será obligatoria la

asistencia letrada. Lo mismo cabe decir con respecto a los litigios relativos a la divulgación de secretos comerciales iniciados ante los tribunales de comercio o los tribunales laborales paritarios.

¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

Las reglas de derecho común en la materia figuran en el capítulo III del nuevo Código de Procedimiento Civil (NCPC). El artículo 184 del NCPC prevé que: "El juez podrá, en cualquier tipo de asunto, hacer comparecer personalmente a las partes o a una de ellas." Los artículos siguientes (hasta el artículo 198) completan esta disposición.

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?

Son aplicables las reglas del derecho común en la materia. El artículo 11 del NCPC (artículo que pertenece al Libro Primero: Disposiciones comunes a todas las jurisdicciones) enuncia que: "Las partes están obligadas a aportar su concurso a las medidas de instrucción y queda a criterio del juez sacar las consecuencias de una abstención o una negativa.

Si una de las partes tiene en su poder un elemento de prueba, el juez podrá, a petición de la otra parte, ordenar a la primera que lo presente, si es necesario bajo apercibimiento de una sanción pecuniaria. Puede, a solicitud de una de las partes, pedir u ordenar, si es necesario bajo apercibimiento de la misma sanción, que se presenten todos los documentos en poder de terceros cuando no exista impedimento legítimo para ello."

El subtítulo primero del título séptimo (administración judicial de los medios de prueba) del NCPC está dedicado a las pruebas (comunicación entre las partes y obtención de los documentos que se hallen en poder de un tercero). El artículo 132 prevé que "La parte que se valga de un documento estará obligada a comunicarlo a las demás partes en la instancia. La comunicación de los documentos deberá hacerse de manera espontánea". Los artículos 133 a 142 añaden precisiones complementarias sobre la cuestión. La autoridad judicial puede, en particular, ordenar bajo apercibimiento a una de las partes que comunique los documentos.

El artículo 143 indica que: "Los hechos de que dependa la solución del litigio podrán, a petición de las partes o de oficio, ser objeto de cualquier medida de instrucción legalmente admisible." En virtud del artículo siguiente, las medidas instructorias pueden ser decretadas desde el momento en que el juez carezca de elementos suficientes para fallar. En fin, el artículo 145 del NCPC dispone que: "Cuando exista motivo legítimo para conservar o diligenciar antes de un proceso la prueba de hechos de los que pudiera depender la solución de un litigio, podrán ordenarse las medidas instructorias legalmente admisibles a petición de un interesado, a solicitud de parte o en procedimiento de urgencia."

En materia de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen, el artículo L.421-8 del Código del Consumo dispone que: "El ministerio público podrá presentar al tribunal que conozca del asunto, no obstante cualquier disposición legislativa en contrario, las actas o informes sobre investigaciones que se hallen en su poder y cuya exhibición sea útil para la solución del litigio."

Existe, por otra parte, en materia de propiedad intelectual, un procedimiento particular de administración de la prueba, a saber, el embargo por infracción. Este procedimiento lo autoriza el Presidente del tribunal de departamento, mediante mandamiento dictado a solicitud de parte y que podrá ser acordado sin trámite contradictorio (en virtud del artículo 493 del NCPC que define la naturaleza del mandamiento a solicitud de parte: véase la cuestión 11).

El embargo por infracción consiste en la incautación real de una muestra o de muestras (únicamente en materia de derechos de autor y derechos conexos: artículos L.332-1 y L.332-3 del Código de la Propiedad Intelectual), o bien en una incautación mediante descripción (en materia de dotaciones lógicas: artículo L.332-4 del CPI, dibujos y modelos industriales: artículo L.521-1 del CPI, marcas de fábrica o de comercio: artículo L.716-7 del CPI, patentes: artículo L.615-5 del CPI, y obtenciones vegetales: artículo L.623-27 del CPI), o bien aún en una combinación de ambas (artículos citados respectivamente para las dotaciones lógicas, los dibujos y modelos, las marcas, las patentes y los certificados de obtenciones vegetales).

El embargo mediante descripción pierde su validez si no se emplaza ni se cita dentro de las dos semanas siguientes al embargo si se trata de dibujos y modelos. Esta nulidad por defecto de emplazamiento en el plazo de dos semanas no está prevista para los embargos mediante descripción de marcas de fábrica o de comercio y patentes.

En cuanto a los dibujos y modelos, las marcas de fábrica o de comercio y las patentes, el embargo real es nulo a falta de emplazamiento al cabo de dos semanas de efectuada.

El Presidente del tribunal de departamento puede condicionar la autorización de la medida de incautación a la constitución previa de una fianza por el embargante, y un embargo injustificado puede dar lugar a una indemnización de daños y perjuicios a favor del embargado.

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

No hay en la legislación francesa ninguna disposición especial destinada a garantizar el mantenimiento de la confidencialidad de los datos recogidos en ocasión de un procedimiento judicial relativo a los derechos de propiedad intelectual. Las de carácter general del NCPC permiten tanto al juez del procedimiento de urgencia como al juez instructor (cuyas facultades son amplias y que interviene cuando se necesitan medidas de instrucción antes de elevar los autos al pleno) adoptar las disposiciones solicitadas a este respecto por las partes.

El artículo 435 del NCPC permite al juez decidir en ciertas circunstancias que los debates se celebren o prosigan a puerta cerrada.

En materia de patentes de invención, cuando una patente es explotada para las necesidades de la defensa nacional por el Estado o por uno de sus cocontratantes, el procedimiento civil se desarrolla ante el tribunal de departamento a puerta cerrada (artículo L. 615-10 del CPI), es decir sin que los debates sean públicos (el artículo 22 del NCPC precisa que: "Los debates serán públicos, salvo en el caso que la ley permita o exija que se celebren a puerta cerrada.")

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

- Mandamientos judiciales

Las medidas correctivas o sanciones civiles tienen por objeto poner fin a la infracción y reparar el perjuicio causado. El juez debe primeramente prohibir que continúen las infracciones. La prohibición, que no figura en la lista de las medidas correctivas mencionadas en el cuestionario, es no obstante la primera de las sanciones posibles. Los jueces están facultados para acompañar las medidas prohibitivas del apercibimiento de una sanción pecuniaria a fin de garantizar la ejecución de su decisión.

Sin embargo, los apercibimientos, que son una forma particular de mandamientos, se dictan mucho más a menudo en relación con las medidas provisionales³ o para poner fin a los actos de competencia desleal.

No hay ninguna disposición especial en materia de derechos de propiedad intelectual. Por consiguiente, son aplicables las disposiciones del derecho común relativas a los mandamientos judiciales (el capítulo primero del título cuarto del NCPC trata de los mandamientos y, en especial, de los mandamientos de hacer, en los artículos 1425-1 a 1425-9). En concreto, el artículo 1425-4 del NCPC indica que: "Cuando, a la vista de los documentos presentados, la demanda le parezca fundada, el juez dictará un mandamiento de hacer contra el que no cabrá recurso, y fijará el objeto de la obligación, así como el plazo y las condiciones en las que debe cumplirse. El mandamiento indicará, además, el lugar, el día y la hora de la audiencia en la que se examinará el asunto, a menos que el demandante haya hecho saber que el mandamiento ha sido cumplido."

Según el artículo 1425-7 del NCPC: "Cuando el mandamiento de hacer haya sido ejecutado en los plazos prescritos, el demandante lo comunicará al secretario del tribunal. El asunto se eliminará entonces de la lista de asuntos pendientes. A falta de esa comunicación y si el demandante no comparece en la audiencia sin motivo legítimo, el tribunal declarará caducado el mandamiento de hacer (...)."

En materia de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen, el artículo L.1421-3 del Código del Consumo permite a los tribunales de lo penal que conozcan un asunto a solicitud de una asociación de consumidores, tras haber declarado culpable al imputado, "postergar la imposición de la pena ordenándole, llegado el caso bajo apercibimiento, que se ajuste, en un plazo determinado, a las prescripciones que dicte dicha jurisdicción con objeto de hacer cesar la actividad ilícita (...)."

- **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**

No hay ninguna disposición especial referente a los derechos de propiedad intelectual. La indemnización del perjuicio causado por la infracción de esos derechos se valora conforme a las reglas de responsabilidad civil expuestas en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil.

La doctrina y la jurisprudencia son unánimes en afirmar que la indemnización debe resarcir todo perjuicio que se haya experimentado, pero sólo el experimentado y no el beneficio indebidamente realizado. Como recuerda la jurisprudencia, la evaluación de la indemnización comprende dos elementos: la determinación de la masa infractora y la valoración del perjuicio experimentado. Esta evaluación corresponde exclusivamente a los jueces competentes en el fondo del asunto.

El título décimoctavo del NCPC (artículos 695 a 725-1) trata de las costas. En general, se condena en costas a la parte vencida, salvo que el juez decida otra cosa. La remuneración de los auxiliares de la justicia (abogados, alguaciles, ...) no figura entre los gastos a menos que esté reglamentada. No obstante, en virtud del artículo 700 del NCPC, "el juez condenará a la parte obligada a sufragar los gastos, o en su defecto, a la parte vencida a pagar a la otra parte la suma que determine, en calidad de costos expuestas y no comprendidas en los gastos. El juez tendrá en cuenta la equidad o la situación económica de la parte condenada. Podrá, inclusive de oficio, en razón de estas consideraciones decidir que no ha lugar a esta condena".

³Véase el artículo 491 del NCPC: "El juez que actúe en procedimiento de urgencia podrá dictar condenas a sanciones pecuniarias. Podrá liquidarlas, con carácter provisional (...)."

- **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 jurisprudencia del Tribunal de Casación (1ª Sala Civil, 3 de noviembre de 1988, Nº 86-16.538) recuerda que "no se podrá dictar" ninguna medida de decomiso "más que en los casos previstos por la ley".

En materia de patentes, el artículo L.615-7 del CPI, inserto en la sección 1 relativa a las sanciones civiles, dispone que: "A solicitud de la parte perjudicada, y en tanto en cuanto la medida resulte necesaria para garantizar la prohibición de continuar la infracción, los jueces podrán ordenar el decomiso, en beneficio del demandado, de los objetos que se reconozcan como objeto de infracción de propiedad del infractor en la fecha de entrada en vigor de la prohibición, y, llegado el caso, la de los dispositivos o medios especialmente destinados a realizar la infracción. Se tendrá en cuenta el valor de los objetos decomisados al calcular la indemnización otorgada al beneficiario de la condena."

Si se trata de certificados de obtenciones vegetales, el artículo L.623-28 del CPI dictará: "El tribunal podrá, a solicitud de la parte perjudicada, decretar en beneficio de ésta el decomiso de los vegetales o partes de vegetales, de los elementos de reproducción o de multiplicación vegetativa obtenidos en violación de los derechos del titular de un certificado de obtención y, llegado el caso, el de los instrumentos especialmente destinados al ciclo de la reproducción."

Por el contrario, estas medidas constituyen sanciones penales en materia de dibujos y modelos industriales (artículos L.521-3 y L.521-3-1 del CPI), así como en materia de marcas de fábrica o de comercio (artículos L.716-8-1 y L.716-14 del CPI). Parece, sin embargo, que los tribunales admiten en ciertos casos que estas medidas sean decretadas por tribunales civiles, en particular, en materia de dibujos y modelos.

- **Otras medidas**

Puede ordenarse la publicación de las sentencias, según las reglas procesales ordinarias.

La publicación se hace insertando la decisión en la prensa de información general o en la profesional. Los gastos de publicación corren a cargo del infractor.

Si se trata de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, el artículo L.421-9 del Código del Consumo precisa que: "El tribunal que conozca del asunto podrá ordenar la difusión al público, por todos los medios apropiados de información, de la sentencia dictada (...). Esta difusión se hará a expensas de la parte vencida o del condenado o de la asociación que se haya constituido en parte civil cuando las actuaciones entabladas por su iniciativa hubieren dado lugar a una decisión absoluta."

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?

Esa medida, adoptada a título de mandamiento, sería contraria al principio de la presunción de inocencia, así como al derecho de guardar silencio, reconocido en materia penal en Francia.

En el plano europeo, dos decisiones, una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Funcke c/ Francia, 25 de febrero de 1993) y la otra del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

(Asunto Orkem, 18 de octubre de 1989), afirman que una medida instructoria no puede exigir que un imputado se autoinculpe de hechos aún no probados.

7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación.

No hay ninguna disposición especial en materia de dibujos y modelos industriales, de certificados de obtenciones vegetales ni de esquemas de trazado. Es preciso, pues, remitirse al derecho común (ver la cuestión 5). Con todo, se prevé que el Presidente del tribunal de departamento que ordene los embargos por infracción puede "ordenar la previa constitución por el embargante de una fianza apropiada" (artículo L.332-1 del CPI) o "imponer al demandante una fianza" (artículo L.521-1 del CPI), a fin de indemnizar al demandado de quien se haya requerido injustamente que haga o se abstenga de hacer. En cuanto a los certificados de obtenciones vegetales, el artículo L.623-27 *in fine* del CPI prevé el pago de "os daños y perjuicios que quepa reclamar, si corresponde".

En materia de marcas de fábrica o de comercio y de patentes, los artículos L.716-5 y L.615-3 *in fine* del CPI disponen, en el mismo sentido, que: "El juez podrá subordinar la prohibición a la constitución por el demandante de garantías destinadas a asegurar el eventual resarcimiento del perjuicio experimentado por el demandado de estimarse posteriormente infundada la acción por infracción."

De modo general, el NCPC condena las acciones dilatorias o abusivas entabladas en primera instancia o en apelación a "una multa civil de 100 a 10.000 francos, sin perjuicio de los daños y perjuicios que se reclamen" (artículos 32-1 y 559 del NCPC).

- **¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?**

En materia de dibujos y modelos industriales, se prevé en el artículo L.521-1 del CPI que: "el alguacil que proceda a la descripción detallada, con o sin embargo, de los objetos o documentos incriminados, en virtud de un auto dictado por el Presidente del tribunal de departamento" remita copia del auto y de la constancia del depósito a los tenedores de los objetos descritos bajo pena de nulidad y de responsabilidad por daños y perjuicios del alguacil. Podrá reclamar estos daños y perjuicios el demandante perjudicado por la inobservancia de las reglas de procedimiento por parte del alguacil.

En materia de patentes, el párrafo 2 del artículo L.615-10 del CPI prevé que "cuando el Presidente del tribunal ordene una pericia o una descripción con o sin el embargo real previsto en el artículo L.615-5, el funcionario público encargado al efecto debe abstenerse de proceder al embargo, a la descripción y a toda investigación en los archivos y documentos de la empresa, si el contrato de estudios o de fabricación entraña una clasificación por razones de seguridad para la defensa". Existe una disposición simétrica en materia de obtenciones vegetales, en el artículo L.623-30 del CPI (con la única diferencia de que se sustituye el término "fabricación" por los de "reproducción o multiplicación").

Estos ejemplos no entran directamente en el cuadro de la cuestión planteada (se trata del embargo mediante descripción y no de los mandamientos) pero hacen ver que los agentes públicos pueden incurrir en responsabilidad.

No hay medidas correctivas específicas contra los agentes públicos en el caso de que no prospere la acción por infracción. Los agentes actúan en virtud de autos dictados por los tribunales competentes y cabe imaginar que los agentes que recogen las pruebas sólo serán reconocidos como responsables en los casos excepcionales de culpa (personal o de servicio, según una jurisprudencia administrativa firmemente establecida).

La responsabilidad de la administración judicial en sí misma no puede ser invocada más que en caso de denegación de justicia o culpa grave. Cuando la impugnación se refiere al contenido de una decisión dictada, la autoridad de la cosa juzgada impide que se invoque la responsabilidad (pero abre las vías de recurso).

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

Ninguna disposición particular rige el costo ni la duración de las actuaciones.

La duración depende de la complejidad del asunto, de la diligencia de las partes y de la carga de trabajo del tribunal. Las vías utilizadas por las partes para recurrir (apelación, casación) ejercen igualmente una influencia no despreciable sobre la duración global de un determinado procedimiento.

El costo de las actuaciones comprende las costas judiciales, compuestas principalmente por las indemnizaciones de los testigos, la remuneración de los técnicos, los emolumentos de los funcionarios públicos o ministeriales, y los honorarios de los abogados.

El costo es, pues, muy variable según que se necesite o no una pericia técnica y según la remuneración que el abogado pida a su cliente. El tribunal puede cargar la remuneración del abogado a la parte vencida, por un monto que aquél determine.

En las presentes circunstancias, no es posible dar precisiones sobre la duración y el costo efectivos de las actuaciones en esta materia.

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.

La administración no desempeña ningún papel en materia de lesión de los derechos de propiedad intelectual. En particular, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tiene la misión de entregar los títulos de propiedad industrial, pero no es competente para defender esos derechos.

Asimismo, el procedimiento administrativo en materia de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen (objeto de los artículos L. 115-2 a 4 del Código del Consumo) no se refiere más que a la fase de obtención de los derechos, y no a su protección.

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.

Las medidas provisionales, adoptadas por el Presidente del tribunal de departamento en procedimiento de urgencia, son de dos tipos: prohibición y decomiso (el embargo por infracción es de otra naturaleza: véase la cuestión 3). La situación varía según las categorías de derechos de propiedad intelectual de que se trate.

Marcas de fábrica o de comercio: es posible obtener tanto medidas de prohibición como medidas de decomiso. Si se trata de las primeras, el artículo L.716-6 del CPI está calcado del artículo L.615-3 del CPI (véase más adelante); el artículo L.716-8-1 del CPI prevé por su parte el decomiso tras haberse comprobado la contravención de los productos infractores y de los materiales que hayan servido para fabricarlos.

Dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, esquemas de trazado, certificados de obtenciones vegetales: no existe ninguna medida de prohibición específica. No obstante, las facultades generales (más amplias: véase la cuestión 12) del juez en procedimiento de urgencia de dictar mandamientos son aplicables a estas materias.

Patentes: no existe ninguna medida de decomiso en materia de patentes. El artículo L.615-3 del CPI prevé la adopción de medidas de prohibición provisional bajo apercibimiento o la constitución de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular de la patente.

Divulgación de secretos comerciales: el juez en procedimiento de urgencia no puede prescribir ninguna medida en este caso concreto (mientras que sí puede en el marco de otros tipos de acciones por competencia desleal, cuando el delito consiste en la producción de objetos).

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

El procedimiento de urgencia (en cuyo marco el Presidente del tribunal de departamento resuelve sumariamente ordenar cualquier medida provisional en un litigio cuyo conocimiento en cuanto al fondo corresponde a los tribunales de su categoría) es siempre contradictorio. Se trata de un principio constitucionalmente protegido. El artículo 484 del NCPC dispone que "el auto de urgencia es una decisión provisional dictada a solicitud de una de las partes, en presencia de la otra o una vez ésta convocada, en los casos en que la ley confiere a un juez que no conozca del fondo del asunto la facultad de adoptar inmediatamente las medidas necesarias". El artículo 486 del NCPC precisa que "el juez se cerciorará de que haya transcurrido un tiempo suficiente entre el emplazamiento y la audiencia para que la parte citada pueda preparar su defensa".

En materia de fraude o de falsificación de productos, el Código del Consumo prevé en su artículo L.215-9 que: "Todas las pericias necesarias [en el marco de la aplicación de medidas urgentes que puedan conducir a una acción penal entablada por los agentes públicos (véase la cuestión 14)] serán contradictorias y el precio de las muestras que se reconozcan como correctas se reembolsará conforme a su valor en el día en que se recogieron."

Por otra parte, es imposible en Francia adoptar a instancia de parte medidas de mandamiento sin debate contradictorio. Fuera de esta excepción, el principio es que "el auto a solicitud de parte es una decisión provisional dictada de forma no contradictoria en el caso en que el solicitante tenga razones para que no se convoque a la parte adversa" (artículo 493 del NCPC).

Esta norma se aplica cuando se trata del procedimiento de embargo por infracción, autorizado por auto dictado a solicitud de parte por el Presidente del tribunal de departamento, pero tal procedimiento sale del marco de las medidas provisionales *stricto sensu* (se trata de un medio de prueba: véase la respuesta a la cuestión 3).

A los efectos prácticos, conviene sin embargo señalar que la facultad de adoptar medidas provisionales sin debate contradictorio se confiere al Presidente del tribunal de departamento en materia de embargo por infracción de dotaciones lógicas (J.O. "Debates parlamentarios - Asamblea Nacional" de 31 de octubre de 1994, pregunta escrita N° 18617 de 3 de octubre de 1994 por la que se interpreta el artículo L.332-4 del CPI).

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.

Dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, esquemas de trazado y certificados de obtenciones vegetales

- Modalidades de entablamiento de la acción y plazo de mantenimiento en vigor de la medida: se aplica el derecho común en materia de actuaciones de urgencia. El artículo 485 del NCPC dispone que "La demanda se incoa mediante emplazamiento a una audiencia celebrada al efecto en los días y horas habituales de las actuaciones de urgencia (...)".
- Salvaguardia de los intereses del demandado: en virtud de los artículos 489 y 517 a 522 del NCPC, el Presidente del tribunal de departamento "podrá subordinar la ejecución provisional [del auto de urgencia] a la constitución de una garantía" (artículo 489 del NCPC) "suficiente para responder de toda restitución o resarcimiento" (artículo 517 del NCPC). El párrafo 3 del artículo 771 del NCPC concede las mismas facultades al juez instructor.

Marcas de fábrica o de comercio y patentes

- Modalidades de entablamiento de la acción y condiciones de mantenimiento en vigor de la medida: la acción debe aparecer seria en cuanto al fondo y entablarse en un plazo breve a contar del día en que el titular de los derechos o, sólo en materia de marcas, el beneficiario de un derecho exclusivo de explotación ha tenido noticia de los hechos sobre los cuales se funda.
 - Salvaguardia de los intereses del demandado: el Presidente del tribunal de departamento puede exigir que el demandante constituya garantías destinadas a asegurar la eventual indemnización del perjuicio experimentado por el demandado (artículos L.716-6 y L.615-3 del CPI).

En todos los casos, son aplicables las disposiciones de derecho común. En lo que se refiere a la salvaguardia de los intereses del demandado, el artículo 32-1 del NCPC prevé que: "Quien accione de manera dilatoria o abusiva podrá ser condenado a una multa civil de 100 a 10.000 francos, sin perjuicio de los daños y perjuicios que se reclamen." Igualmente, cuando el juez instructor conozca del asunto (véase la cuestión 4), el párrafo 1 del artículo 771 del NCPC le permite resolver sobre las excepciones dilatorias.

Por otra parte, en materia de condena en costas de la parte vencida -para establecer un paralelo con la cuestión 5- el artículo 491 *in fine* del NCPC indica que el juez en procedimiento de urgencia, resuelve sobre los costos. En los casos en que conozca el juez instructor, el artículo 772 del NCPC le confiere las mismas facultades a este respecto.

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento? Sírvanse proporcionar todos los datos disponibles acerca de la duración efectiva de las actuaciones y su costo.

Véanse los elementos de respuesta aportados a la cuestión 8.

b) Medidas administrativas

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

Conviene en primer lugar exponer las facultades concedidas en relación con las medidas provisionales *stricto sensu* (prohibición, decomiso) en materia de marcas de fábrica o de comercio por el artículo 9 de la Ley N° 89-1008 de 31 de diciembre de 1989 a los investigadores de la Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Represión de los Fraudes (DGCCRF) (que depende del Ministerio de Economía y Hacienda).

La citada Ley permite a los investigadores de la DGCCRF recoger, en los lugares de venta, pruebas que permitan el examen de los productos de que sospechan que ostentan indebidamente una marca, por iniciativa propia o por reclamación escrita del titular de los derechos formulada ante la Dirección Departamental de la Competencia, del Consumo y de la Represión de los Fraudes. Estos agentes pueden además hacer sancionar las falsas indicaciones de origen o de composición del producto que a menudo acompañan el delito de infracción.

Están igualmente habilitados para pedir al Presidente del tribunal de departamento que dicte un auto a solicitud de parte por el que se autorice el depósito judicial de las mercancías. El Presidente puede acompañar esta medida de la constitución de garantías con miras a una eventual indemnización del tenedor de las mercancías. El depósito dura dos semanas, y es renovable por una vez, ante una solicitud del Presidente del tribunal.

Cuando el análisis de los productos recogidos o consignados ha permitido establecer una presunción de infracción de la marca de fábrica o de comercio, los investigadores de la DGCCRF ponen en conocimiento del Procurador de la República un acta de delito. Cuando los servicios de la DGCCRF actúan por propia iniciativa, el Ministerio Público que conozca del asunto se pone entonces en contacto con el titular de los derechos sobre la marca a efectos del procedimiento penal consiguiente (véase la descripción en respuesta a las cuestiones 20 a 24).

El artículo L.215-1 del Código del Consumo confiere por otro lado, en el caso de falsificación o de engaño sobre la naturaleza, la composición (...) o el origen de los productos, facultades de investigación y de comprobación de las contravenciones en la materia a los agentes de la DGCCRF y de la DGDDI, a los funcionarios de la policía judicial, a los agentes del Estado aprobados y comisionados por el Ministerio de Agricultura.

En efecto, el artículo L.215-3 del citado Código habilita a estos agentes a investigar *in situ* los mismos productos en los lugares de fabricación, el acondicionamiento y almacenaje y los vehículos de transporte de las mercancías, a incautarse de "documentos de cualquier naturaleza, en cualesquiera manos que estén, adecuados para facilitar el cumplimiento de su misión".

El artículo L.215-5 del Código del Consumo autoriza a estos agentes a proceder a medidas de embargo en la vía pública, sin autorización judicial, en caso de flagrante falsificación o cuando estas medidas se refieran, entre otras, a productos reconocidos como falsificados, adulterados o tóxicos, productos reconocidos como impropios para el consumo, o productos, objetos o aparatos aptos para cometer falsificaciones. El artículo siguiente precisa: "(...) En el caso de productos reconocidos como adulterados o tóxicos, el embargo será obligatorio. En este último caso, el agente podrá proceder a su destrucción, esterilización o desnaturalización. Las operaciones serán relatadas y justificadas en el acta correspondiente."

El artículo L.215-8 del mismo Código prevé medidas de depósito judicial, autorizadas por el Presidente del tribunal de departamento en la circunscripción en que estén situados los lugares de depósito de las mercancías en litigio, "cuando su mantenimiento en el mercado afectare grave e inmediatamente (...) los intereses de los consumidores". Este magistrado conocerá a solicitud de parte y resolverá dentro de un plazo de 24 horas. Deberá verificar que la demanda de depósito que se le presente está fundamentada. La medida de depósito no podrá exceder de una duración de dos semanas, renovable por una vez por auto motivado del Presidente del tribunal.

"El Presidente del tribunal de departamento podrá ordenar en cualquier momento el levantamiento del secuestro. Este levantamiento será preceptivo en todos los casos en que las autoridades habilitadas hayan comprobado la conformidad de las mercancías secuestradas o que éstas han sido reducidas a conformidad a raíz del compromiso del responsable de haberlas puesto primeramente en el mercado o de su tenedor" (artículo L.215-8 del Código del Consumo).

Finalmente, se pueden igualmente adoptar medidas de depósito administrativo, mientras se esperan el resultado de los controles necesarios. Según el artículo L.215-7 del Código del Consumo: "Las autoridades habilitadas levantarán acta en que se mencionen los productos objeto de depósito. El acta se remitirá dentro de las 24 horas al Procurador de la República. La medida de depósito sólo podrá exceder de una duración de dos semanas por iniciativa del Procurador de la República. Las autoridades habilitadas o el Procurador de la República podrán ordenar en cualquier momento el levantamiento del depósito."

Los artículos L.215-9 a L.215-17 del citado Código dan precisiones sobre las condiciones en que deben desarrollarse las pericias en el marco de la aplicación de estas diferentes medidas.

Las únicas otras medidas de carácter administrativo son las medidas en frontera o respecto de la circulación dentro del territorio aduanero, que se tratan en las cuestiones siguientes.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

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, de 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 tenor de los artículos L.521-7 y L.716-8 del CPI, la Administración de Aduanas puede, ante solicitud por escrito del propietario de un dibujo o modelo industrial registrado, o del propietario de una marca de fábrica o de comercio registrada o del beneficiario de un derecho exclusivo de explotación, someter a control las mercancías que éste pretende que constituyen una infracción de esos dibujos o modelos o de la marca cuyo registro ha obtenido o sobre la cual goza de un derecho de utilización exclusivo.

Este tipo de medida está claramente excluido en materia de patentes y tampoco está previsto en materia de certificados de obtenciones vegetales o de esquemas de trazado de semiconductores.

Por otra parte, la Ley N° 94-102 de 5 de febrero de 1994 (reproducida parcialmente en el CPI: artículos L.716-8 a 12) ha establecido una prohibición absoluta de importación o de exportación de las mercancías presentadas con una marca de fábrica o de comercio usurpada. El artículo L.716-9 del CPI enuncia esta prohibición y el artículo 428 del Código de Aduanas precisa las condiciones de incriminación de la contravención aduanera (conforme a este artículo se tendrá por importación o exportación de mercancías prohibidas toda contravención de las disposiciones por las que se prohíbe la importación en todos los regímenes aduaneros) y el artículo 414 del citado Código fija la sanción de esta contravención.

El artículo 215 del Código de Aduanas (aplicable a las mercancías procedentes de terceros países) y los artículos 38-4 y 215*bis* del mismo Código (relativos a las mercancías de estatuto comunitario) permiten efectuar controles sobre todo el territorio nacional y embargar las mercancías en infracción cuyo tenedor no pueda exhibir un documento de importación o un documento comercial que atestigüe su situación regular.

El legislador francés no ha excluido de esta disposición ningún régimen aduanero ni tampoco las mercancías infractoras importadas en los equipajes de los viajeros. Estas personas que tengan en su poder mercancías de origen nacional, comunitario o procedente de un tercer país, presuntamente en infracción, deben justificar su origen regular.

El agotamiento de los derechos dentro de la Unión Europea impide la aplicación de las medidas de suspensión del despacho para libre circulación, desde el momento en que la mercancía con respecto a la cual se formula una demanda en ese sentido no constituye infracción o cuando a sido puesta en el mercado comunitario con consentimiento del titular de los derechos.

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)?

- Autoridades competentes: la Administración de Aduanas, y su Dirección Nacional de Información e Investigaciones Aduaneras (DNIIA) cuando se trata del depósito y de la instrucción de demandas por escrito de retención efectuadas por los titulares del derecho.
- Prescripciones por las que se rige la demanda: demanda por escrito del propietario de un dibujo o modelo registrado, en la que se precise la condición del demandante respecto de los derechos que invoca y provista del "objeto y del número nacional del dibujo o modelo de que se trate, acompañado por un certificado de identidad expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y por la descripción de las mercancías supuestamente en infracción" (artículos L.521-7 y R.521-1 del CPI).

Demanda del propietario de una marca de fábrica o de comercio registrada o de un derecho exclusivo de explotación en la que se precise la condición del demandante respecto de los derechos que invoca y provista de "la designación y el número de registro de la marca de que se trate y de la descripción de las mercancías que se sostiene que están en infracción" (artículos L.716-8 y R.716-1 del CPI).

La demanda puede formularse antes de la entrada en territorio francés de las mercancías que son supuestamente objeto de infracción. En tal caso, tiene un año de validez y puede ser renovada.

- Prescripciones relativas a la duración de la suspensión: los artículos L.521-7 del CPI y L.716-8, referentes, respectivamente, a los dibujos y modelos industriales y a las marcas de fábrica o de comercio, prevén un plazo de diez días laborables. Sólo el Presidente del tribunal de departamento es competente para adoptar las medidas cautelares de las que se hace mención.
- Fianza o garantía equivalente: en virtud de los artículos citados, cuando el demandante hace proceder a un embargo por infracción, el Presidente del tribunal de departamento puede subordinar la medida a la constitución de una fianza (siempre es obligatorio dar fianza si se trata de dibujos y modelos industriales, cuando el demandante es extranjero: (artículo L.521-1 del CPI).

Las disposiciones nacionales no prevén actualmente que el titular de derecho se haga de una garantía al presentar demanda por escrito de retención para cubrir los casos de retención infundada. Por el contrario, el párrafo 6 del artículo 3 del Reglamento de 22 de diciembre de 1994 permite a los Estados miembros exigir de los titulares de derechos la constitución de una garantía en el momento de presentar la demanda de intervención o de ejecución de la retención fundada en ese reglamento, a fin de cubrir su responsabilidad en caso de retención infundada y/o para asegurar el pago de los gastos consiguientes al procedimiento de retención.

- Indemnización del importador y del propietario de las mercancías: véanse las explicaciones relativas al artículo 700 del NCPC en respuesta a la cuestión 5.
- Derechos de inspección e información: en materia de dibujos y modelos industriales y de marcas de fábrica o de comercio, los artículos L.521-7 y L.716-8 *in fine* del CPI disponen que: "A los efectos del entablamiento de las acciones judiciales mencionadas en el inciso anterior, el demandante podrá obtener de la Administración de Aduanas que se le comuniquen los nombres y direcciones del expedidor, el importador y el destinatario de las mercancías retenidas, o de su tenedor, así como su cantidad, no obstante lo dispuesto en el artículo 59bis del Código de Aduanas, relativo a la obligación de secreto profesional que pesa sobre los agentes de la Administración de Aduanas.

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 por las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

Por lo que se refiere al costo del procedimiento de retención de las mercancías en infracción, conviene subrayar que, cuando se trata de los titulares de derechos, la presentación de la solicitud por escrito de retención a la Administración de Aduanas se hace sin cargo ni constitución de garantía destinada a cubrir los costos consiguientes a la ejecución de la retención.

La aplicación de la retención entraña para la aduana hacerse cargo de los costos de almacenamiento y mantenimiento de las mercancías en infracción, costos cuya cuantía está en función de la naturaleza y la cantidad de las mercancías de que se trate. A falta de disposiciones nacionales que exijan el depósito de una garantía por el titular del derecho con objeto de asegurar el pago de estos costos, estos últimos, suelen quedar a cargo de la Administración de Aduanas.

En lo que respecta a la duración de la suspensión del levantamiento del embargo de las mercancías supuestamente en infracción, los elementos de respuesta figuran en las explicaciones dadas en relación con la cuestión 16: "Prescripciones relativas a la duración de la suspensión".

En el plazo de diez días laborables de retención de las mercancías en infracción, en caso de que el titular de derecho haga que se proceda a un embargo por infracción, la mercancía pasa a manos de la justicia.

El Servicio de Aduanas pone fin a la retención cuando recibe comunicación del auto de embargo. En esta hipótesis, la mercancía no queda liberada y permanece en poder de la Administración de Aduanas si el auto de embargo judicial la designa como depositaria.

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?

Si se trata de infracciones de marcas de fábrica o de comercio, la Administración de Aduanas puede, en la medida en que se haya establecido una prohibición aduanera en esta esfera, comprobar, sin previa demanda de intervención del titular del derecho, la contravención aduanera antes presentada, en el marco de los controles aduaneros ejercidos sobre el territorio en su conjunto o en el de los controles de mercancías sujetas a restricciones de circulación en el interior de la Comunidad Europea (párrafo 4 del artículo 38 del Código de Aduanas).

El levantamiento parcial de la obligación de secreto profesional que pesa sobre los funcionarios de las aduanas, referente a los elementos descritos en respuesta a la cuestión 16 (*in fine*), no es aplicable cuando la Administración de Aduanas actúa por propia iniciativa. En ese caso, sólo se informa a los titulares de las marcas de las cantidades globales embargadas por tipo de artículos con respecto a los viajeros (Circular del Guardasellos de 21 de marzo de 1995, N° CRIM-95-9 relativa a la lucha contra la infracción de marcas de fábrica o de comercio).

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

El Servicio de Aduanas procede en este contexto al embargo de la totalidad de las mercancías de que sospecha que constituyen infracciones de marcas de fábrica o de comercio. El Servicio levanta entonces un acta de embargo. En la medida en que se haya cometido una infracción aduanera, la Administración de Aduanas dispone sobre la oportunidad de las actuaciones tendientes a la aplicación de las sanciones aduaneras. Puede, en consecuencia, celebrar conversaciones transaccionales con los infractores en el caso de que ni el ministerio público ni el titular de derecho entablen una acción, o bien llevar el asunto a los tribunales.

A la contravención aduanera de infracción se vincula en principio una contravención de derecho común. El Procurador de la República se entera de ella por la transmisión del acta de embargo aduanero. El Procurador dispone en cualquier caso de la facultad de apreciar si corresponde iniciar actuaciones.

Si el Procurador de la República decide perseguir judicialmente la contravención de derecho común, la Administración de Aduanas suma generalmente su acción a la de derecho común para que el juez examine los hechos en todos sus aspectos.

El procedimiento penal se articula de este modo con las actuaciones aduaneras. La contravención aduanera, en efecto, se sanciona con las penas previstas en el artículo 414 del Código de Aduanas, a saber, prisión hasta un máximo de tres años, una multa comprendida entre el valor del objeto del fraude y el doble de esa cantidad y el decomiso de ese objeto.

Procedimientos penales

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

Tanto en materia de dibujos y modelos industriales como de marcas de fábrica o de comercio, los artículos L.521-1, L.521-7 y L.716-8 del CPI permiten a un demandante en una acción por infracción elegir entre actuar por vía civil o por vía penal. En materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se trata de los tribunales correccionales. Si se trata de patentes y esquemas de trazado, son los tribunales de departamento en primera instancia y los tribunales de apelación en segunda instancia (artículo L.615-19 del CPI). Las acciones penales relativas a certificados de obtenciones vegetales se interponen ante los tribunales penales, que no pueden "resolver hasta que la jurisdicción civil haya comprobado la realidad del delito en virtud de una decisión con autoridad de cosa juzgada" (artículos L.623-29 y L.623-33 del CPI). En materia de divulgación de secretos comerciales, si el demandante estima que se ha cometido un delito, podrá recurrir al juez de instrucción, el Procurador de la República o el tribunal penal.

De manera general, los tribunales de departamento son competentes para perseguir, instruir y, si se trata de delitos, sentenciar las contravenciones al Código de la Propiedad Intelectual, en virtud del párrafo 5 del artículo 704 del Código de Procedimiento Penal.

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?

Se puede recurrir a los procedimientos y sanciones penales por todo acto infractor de cualquier derecho de propiedad intelectual.

- Dibujos y modelos industriales

Las disposiciones pertinentes son los artículos L.521-2 a L.521-6 del CPI.

El delito de infracción no está definido. En cambio, se precisa que sólo puede estar constituido por hechos posteriores al registro. Durante el período comprendido entre el registro y su publicación, para que prospere su acción el demandante debe probar la mala fe del inculpado. En principio, no es admisible ninguna acción hasta que se ha publicado el registro. Después de la publicación, los autores de hechos que puedan constituir un delito de infracción pueden excepcionarse alegando su buena fe, siempre que la prueben.

- Marcas de fábrica o de comercio

Las disposiciones pertinentes son los artículos L.716-8-1 a L.716-14 del CPI.

A tenor del artículo L.716-9 del CPI, el delito de infracción se define como la reproducción, la imitación, la utilización, la aposición, la supresión o la modificación de una marca de fábrica o de comercio, de una marca colectiva o de una marca colectiva de certificación. El artículo L.716-10 dispone que quienquiera que, a sabiendas, tenga en su poder sin motivos legítimos productos que sabe que están provistos de una marca infractora, o venda, ponga a la venta, proporcione u ofrezca proporcionar productos o servicios con esa marca o entregue un producto o preste un servicio distinto del que se le ha solicitado con una marca registrada será castigado con las mismas penas previstas por el artículo L.716-9.

Disposiciones específicas contemplan los casos de infracción de marcas colectivas o de marcas colectivas de certificación: uso en condiciones distintas de las prescritas en el reglamento que acompaña el registro, o la realización de alguno de los actos citados durante el período de diez años siguientes al plazo de protección otorgado a la marca colectiva de certificación.

- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Las disposiciones pertinentes son los artículos L.115-16 y L.115-18, así como los artículos L.213-1 a L.213-5 y L.217-6 a 8 del Código del Consumo.

El delito en materia de denominaciones de origen está constituido, por una parte, por el hecho de usurpar o, por la otra, aponer o hacer aparecer, mediante sustracción, adición o alteración, una denominación de origen inexacta sobre productos naturales o fabricados, puestos a la venta o destinados a ser puestos a la venta. La venta, puesta a la venta o en circulación de esos productos se castigan con las mismas penas (artículos L.115-16 y 18).

Por otra parte, de manera general, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen están sometidas a la obligación general de conformidad impuesta por los artículos L.212-1 y siguientes del Código del Consumo. De este modo, se reprimen el engaño sobre la naturaleza, la composición o el origen (artículo L.217-6 del Código del Consumo) del producto, así como la falsificación de artículos alimenticios, bebidas, productos agrícolas o naturales destinados a la venta, al igual que la tenencia, la exposición, la puesta a la venta o la venta de esos productos.

- Patentes

Las disposiciones pertinentes son los artículos L.615-12 y L.615-20 del CPI, así como los artículos 410-1 y 411-6 a 8 del nuevo Código Penal.

El artículo L.615-12 del CPI castiga a quienquiera que se valga indebidamente de la calidad de propietario de una patente o de una solicitud de patente. El delito de infracción, por su parte, se define en el artículo L.615-14 del CPI. Además, el delito de infracción puede ir acompañado de un atentado a la seguridad del Estado prevista en los artículos L.615-13, L.616-15 y L.615-16 del CPI, cuando la infracción se refiere a una patente o una solicitud de patente que afecta a la defensa nacional (en las condiciones previstas por los artículos L.612-8 y L.612-10 del CPI).

El artículo 410-1 del nuevo Código Penal clasifica entre los intereses fundamentales de la nación los "elementos esenciales de su potencial científico y económico". Los atentados a esos intereses, en forma de una entrega de informaciones, procesos, objetos, documentos (...) a una potencia extranjera, dan lugar a las sanciones penales previstas por los artículos 411-6 a 8 del nuevo Código Penal, descritas en la respuesta a la cuestión 24.

Corresponde aplicar estos artículos en los casos de comunicación de informaciones relativas a registros de patentes mantenidos en secreto en interés de la defensa nacional.

- Certificados de obtenciones vegetales

El artículo L.623-25 del CPI indica que: "Toda lesión de los derechos del titular de un certificado de obtención vegetal como se define en el artículo L.623-4⁴ constituye una infracción que acarrea responsabilidad civil para su autor.

A reserva de lo dispuesto en el artículo L.623-4, no constituye lesión de los derechos del titular de un certificado de obtención la utilización de la variedad protegida como fuente de variación inicial con miras a obtener una nueva variedad (...).

Este segundo inciso permite interpretar el alcance del artículo L.623-32 del CPI, que define el delito correspondiente a la acción penal como: "Toda lesión causada a sabiendas a los derechos del titular de un certificado de obtención vegetal, como se definen en el artículo L.623-4."

El artículo L.623-26 del CPI prevé que: "Los actos anteriores a la publicación de la expedición del certificado no se considerará que han causado lesión a los derechos anejos al certificado. Podrán, sin embargo, comprobarse e inculparse los actos posteriores a la notificación al responsable presunto de una copia conformada de la solicitud de certificado."

Finalmente, podrá incurrirse en responsabilidad penal en esta esfera cuando estén en juego los intereses de la defensa nacional.

- Esquemas de trazado

El artículo L.622-5 del CPI prohíbe a terceros:

- reproducir el esquema de trazado protegido, salvo si la reproducción se hace con fines de evaluación, de análisis o de enseñanza y si este análisis o evaluación conduce a la creación de un esquema distinto que pueda aspirar a la protección;
- explotar comercialmente o importar con este fin esa producción o todo producto semiconductor que lo incorpore, salvo si el adquirente del producto semiconductor puede probar su buena fe (pero continúa siendo responsable de una justa indemnización si se propone proseguir la explotación comercial del producto así adquirido).

Las acciones prohibidas por este artículo pueden dar lugar a una acción civil; en cambio, el Código de la Propiedad Intelectual no prevé ninguna sanción específica de carácter penal.

Secretos comerciales

El delito en la materia está constituido por la revelación o la tentativa de revelación del secreto de fabricación o por un acto de competencia desleal.

⁴Artículo L.623-4 del CPI: "Toda obtención vegetal puede ser objeto de un título denominado "certificado de obtención vegetal", que confiere a su titular un derecho exclusivo a producir, introducir en el territorio donde el presente capítulo es aplicable, vender u ofrecer en venta toda la planta o parte de ella, o todos los elementos de reproducción o de multiplicación vegetal de la variedad de que se trate o de las variedades procedentes de ella por hibridación cuando su reproducción exija el empleo repetido de la variedad inicial (...)."

La acción por competencia desleal se funda en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil. El primero de estos artículos obliga a aquél por cuya culpa se ha provocado un perjuicio a repararlo y el segundo indica que toda persona es responsable del daño que haya causado con sus actos, pero también con su negligencia o su imprudencia.

La jurisprudencia define como secreto de fabricación todo procedimiento de fabricación que presente un interés práctico o comercial, aplicado por un industrial y que se mantiene oculto a los competidores (Tribunal de Casación, Sala Penal, 29 de marzo de 1935, 29 de junio de 1960, 12 de junio de 1974).

La divulgación de un secreto de fabricación puede causar perjuicio no sólo a la empresa que lo posea, sino también a los intereses de la economía o de la defensa nacional. Las disposiciones antes citadas del nuevo Código Penal (artículos 410-1, 411-6 a 8) son, en tal caso aplicables.

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?

Las únicas autoridades administrativas facultadas para iniciar actuaciones penales son la DGCCRF y la DGDDI antes mencionadas (en el marco del procedimiento descrito en respuesta a la cuestión 14, por una parte, y sobre la base del artículo 343-2 del Código de Aduanas, por la otra). Pueden hacerlo por propia iniciativa en ciertas circunstancias y únicamente por lo que se refiere a las marcas de fábrica o de comercio. Es el Procurador de la República quien entabla la acción penal, si estima que corresponde hacerlo.

Por otra parte, en el marco de las acciones penales relativas a denominaciones de origen o indicaciones geográficas, el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, establecimiento público administrativo encargado del control, del fomento y de la defensa de las denominaciones de origen, así como de la defensa del mercado de los vinos y del régimen económico del alcohol, bajo la tutela del Ministerio de Agricultura⁵, se constituye sistemáticamente en parte civil.

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

Los particulares pueden entablar una acción penal, desde el momento en que tengan un interés en ejercerla.

Se trata de "la parte perjudicada" en materia de dibujos y modelos industriales (artículos L.521-1, L.521-3 y L.521-6 del CPI), de los propietarios de patentes o de solicitudes de patentes (artículo L.615-12 del CPI) o de sus licenciarios exclusivos (con las reservas que se especifican en respuesta a la cuestión 2), de los titulares de marcas de fábrica o de comercio o de derechos exclusivos de explotación de marcas. En materia de indicaciones geográficas o de denominaciones de origen, se trata de las personas, de los sindicatos de productores y de las agrupaciones interprofesionales debidamente constituidas desde hace más de seis meses (artículos L.115-8 y L.115-17 del Código del Consumo). Para los certificados de obtenciones vegetales y los secretos comerciales, véase la cuestión 2.

⁵En virtud del artículo 23 del Decreto-ley de 30 de julio de 1935 relativo a la defensa del mercado de los vinos y del régimen económico del alcohol, publicado en el Diario Oficial de 31 de julio de 1935.

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**

- Dibujos y modelos industriales y marcas de fábrica o de comercio

Los artículos L.521-4 y L.521-6 del CPI, si se trata de dibujos y modelos, y los artículos L.716-9 a L.716-11 del CPI, en materia de marcas de fábrica o de comercio, prevén una pena de prisión de dos años, que puede llegar al doble en caso de reincidencia o si el delincuente está o estuvo vinculado con la parte perjudicada.

- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Los delitos descritos por los artículos L.115-16 y L.115-18 del Código del Consumo pueden ser castigados con una pena de prisión comprendida entre tres meses y un año. Esta pena, cuando se aplica, se acumula a la pena de multa.

El engaño sobre la naturaleza, el origen o la composición de los productos o la falsificación de productos alimenticios, agrícolas o naturales, o la exposición, la puesta a la venta o la venta de productos falsificados pueden ser castigados con una pena de prisión cuya duración varía entre tres meses y dos años, que se añade a una pena de multa (artículos L.213-1, L.213-3 y L.217-6 del Código del Consumo). Esta pena puede elevarse al doble cuando el engaño ha tenido como consecuencia hacer que la utilización de la mercancía resulte peligrosa para la salud humana o animal (L.213-2).

La tenencia de mercancías falsificadas puede ser castigada con una pena de prisión de seis días a tres meses, que cabe acumular a la pena de multa (L.213-4).

Todas estas penas se agravan en caso de reincidencia (artículo 213-5 del Código del Consumo).

- Patentes

Los delitos de infracción se castigan con dos años de prisión, en virtud del artículo L.615-14 del CPI. En caso de reincidencia, o si el delincuente está o estuvo vinculado con la parte perjudicada, las penas incurridas aumentan al doble (artículo L.615-14-1 del CPI).

Cuando se hace pública una solicitud de patente antes de que lo haya autorizado el Ministerio de Defensa o antes de extinguido un plazo de cinco meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y esta violación del procedimiento ha ocasionado perjuicio a la defensa nacional, se puede imponer una pena de prisión de cinco años (artículo L.615-13 del CPI). La violación de este mismo procedimiento en lo que se refiere a solicitudes internacionales de patente o solicitudes de patente europea es punible con la misma pena (artículos L.615-15 y L.615-16 del CPI).

Cuando esta divulgación se hizo en beneficio de una potencia extranjera, puede imponerse una pena de diez años de prisión, si el delincuente ha ejercido una actividad dirigida a la obtención o la entrega de informaciones, procedimientos, documentos con miras a facilitarlos a una potencia extranjera, a una empresa u organización extranjera o bajo control extranjero.

Cuando el delito ha consistido en entregar o hacer accesibles informaciones, procedimientos, documentos (...) cuya explotación, divulgación o recolección pueda afectar a los intereses fundamentales de la nación, la pena de prisión tiene una duración de 15 años (artículos 411-6 a 411-8 del nuevo Código Penal).

- Certificados de obtenciones vegetales

Conforme al artículo L.623-32 del CPI, en caso de reincidencia en materia de infracción de una obtención vegetal que sea objeto de un certificado, además de la pena de multa que más adelante se describe, puede imponerse una pena de seis meses de prisión.

Se prevé, por otra parte, una pena de prisión de cinco años de duración en los casos en que la obtención que sea objeto de una solicitud de certificado se hace pública o se explota antes de que lo haya autorizado el Ministerio de Defensa o antes de extinguido un plazo de cinco meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y esta violación del procedimiento haya ocasionado perjuicio a la defensa nacional (artículo L.623-35 del CPI). Llegado el caso, es aplicable lo dispuesto en los artículos 411-6 a 8 del nuevo Código Penal.

- Secretos comerciales

La pena prevista por el artículo L.621-1 del CPI es de dos años de prisión. Llegado el caso, es aplicable lo dispuesto en los artículos 411-6 a 8 del nuevo Código Penal.

- **Sanciones pecuniarias**

- Dibujos y modelos industriales y marcas de fábrica o de comercio

Los artículos L.521-4 a L.521-6 del CPI, si se trata de dibujos y modelos industriales, y los artículos L.716-9 a L.716-11, así como el artículo L.716-12 del CPI, por lo que se refiere a marcas de fábrica o de comercio, disponen que a la pena de prisión antes descrita se añada una multa de 1 millón de francos, que se eleva al doble en caso de reincidencia o si el delincuente está o estuvo vinculado a la parte perjudicada.

La pena de multa aplicable a las personas jurídicas está prevista en las mismas condiciones que en materia de derechos de autor y derechos conexos.

- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Los delitos de aposición, alteración o usurpación de denominaciones de origen o de indicaciones de procedencia se castigan con una pena de multa de una cuantía de 250.000 francos, eventualmente acumulables a la pena de prisión.

En los casos de engaño sobre la naturaleza, la composición o el origen de un producto, entre otros cuando el engaño acarrea consecuencias nocivas para la salud humana o animal, o de falsificación de productos alimenticios, agrícolas o naturales, las penas de multa alcanzan los 250.000 francos, a la cual puede llegar a añadirse la pena de prisión.

El delito de tenencia de una mercancía falsificada se castiga con una multa de 30.000 francos, eventualmente acumulable a la pena de prisión.

Todas estas penas se agravan en caso de reincidencia (artículo L.213-5 del Código del Consumo).

- Patentes

El hecho de valerse indebidamente de la condición de propietario de una patente o de una solicitud de patente es punible con una multa de 50.000 francos, elevada al doble en caso de reincidencia en un plazo de cinco años (artículo L.615-12 del CPI).

El delito de infracción se castiga con una multa de 1 millón de francos, acumulativa con la pena de prisión y elevada al doble en caso de reincidencia, o cuando el delincuente está o estuvo vinculado a la parte perjudicada (artículos L.615-14 y L.615-14-1 del CPI).

La violación del procedimiento previsto en los artículos L.612-9 y L.612-10 del CPI (salvaguardia de los intereses de la defensa nacional) es punible con una multa de 30.000 francos, aun cuando la violación no haya traído aparejado perjuicio para la defensa nacional (artículos L.615-13 del CPI).

La violación de este mismo procedimiento en lo que se refiere a solicitudes internacionales de patente o a solicitudes de patente europea se castiga con un multa de 40.000 francos (artículos L.615-15 y L.615-16 del CPI).

Cuando esta divulgación se hizo en beneficio de una potencia extranjera, puede imponerse una multa de 1 millón de francos, si el delincuente ha ejercido una actividad dirigida a la obtención o la entrega de informaciones, procedimientos, documentos (...) o ha recogido o reunido informaciones, proceso, documentos (...) con miras a facilitarlos a una potencia extranjera, a una empresa u organización extranjera o bajo control extranjero. Cuando el delito ha consistido en entregar o hacer accesibles informaciones, procesos, documentos (...) cuya explotación, divulgación o recolección pueda afectar a los intereses fundamentales de la nación, la cuantía de la multa se eleva a 1,50 millones de francos (artículos 411-6 a 411-8 del nuevo Código Penal).

- Certificados de obtenciones vegetales

El artículo L.623-34 del CPI indica que "Quienquiera que se valga indebidamente de la condición de propietario de un certificado o de una solicitud de certificado de obtención vegetal será castigado con una multa de 10.000 francos. En caso de reincidencia [en un plazo de cinco años], la multa se elevará al doble (...)"

El artículo L.623-32 enuncia: "Todo perjuicio causado a sabiendas a los derechos del titular de un certificado de obtención vegetal, definidos en el artículo L.623-4, constituye un delito castigado con una multa de 15.000 francos."

El artículo L.623-35 prevé, por su parte, en caso de violación del procedimiento por lo que respecta a sus etapas destinadas a preservar los intereses de la defensa nacional, una pena de multa de 30.000 francos (que sólo se acumula a la pena de prisión antes evocada cuando esta violación ha acarreado perjuicios a los intereses de la defensa nacional).

Cabe aplicar en la materia lo dispuesto en los artículos 411-6 a 8 del nuevo Código Penal.

- Secretos comerciales

La multa prevista en el artículo L.621-1 del CPI, que se añade a la pena de prisión es de una cuantía de 200.000 francos. Llegado el caso, es aplicable en la materia lo dispuesto en los artículos 411-6 a 8 del nuevo Código Penal.

- **Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción**

- Dibujos y modelos industriales

Los artículos L.521-3 y L.521-3-1 prevén medidas de decomiso, inclusive en caso de que se ponga en libertad al demandado, de los objetos que causen perjuicio a los derechos y, en caso de condena, "de los instrumentos que sirvieron especialmente para fabricar los objetos inculcados".

- Marcas de fábrica o de comercio

A tenor del artículo L.716-8-1 del CPI, "los funcionarios de policía judicial podrán proceder, una vez comprobadas las contravenciones previstas en los artículos L.716-9 y L.716-10, al embargo de los productos fabricados, importados, poseídos, puestos a la venta, entregados o suministrados ilícitamente y de los materiales especialmente instalados con miras a estas acciones. El artículo L.716-14 del CPI autoriza al tribunal a ordenar que los productos decomisados se envíen al propietario de la marca infringida, sin perjuicio de eventuales daños y perjuicios, o a que se destruyan.

- **Otras medidas**

- Marcas de fábrica o de comercio

Los artículos L.716-11-1, L.716-11-2 y L.716-12 del CPI reproducen para las marcas de fábrica o de comercio todas las disposiciones antes descritas en materia de dibujos y modelos industriales (inclusive cuando se trata de responsabilidad penal de las personas jurídicas).

Además, el artículo L.716-13 del CPI prevé, por su parte, la posibilidad de que el tribunal ordene la exhibición y la publicación de la sentencia en las condiciones determinadas por el párrafo 2 del artículo L.335-6 del CPI (relativo al derecho de autor).

- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

El delito reconocido de aposición, alteración o usurpación de una indicación geográfica o una denominación de origen puede dar lugar a la exhibición de la sentencia y a su inserción integral o por extracto en los periódicos que el juez designe, a expensas del condenado (párrafo 2 del artículo L.115-16 del Código del Consumo).

- Dibujos y modelos industriales

El artículo L.521-4 prevé que "el tribunal podrá ordenar el cierre total o parcial, definitivo o temporal, durante un máximo de cinco años, del establecimiento que sirvió para cometer la infracción" y medidas complementarias, a cargo del condenado, en caso de despido del personal. En caso de reincidencia, además de la duplicación de las penas, el párrafo 2 del artículo L.521-6 del CPI prevé que "Los culpables podrán (...) ser privados durante un tiempo que no excederá de cinco años del derecho de elección activo y pasivo en los tribunales de comercio, las cámaras de comercio e industria y las cámaras de oficios, así como en los tribunales laborales paritarios".

Se aplican las penas previstas por el artículo 131-39 del nuevo Código Penal, en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

- Patentes

En caso de reincidencia, además de la duplicación de las penas, el párrafo 2 del artículo L.615-14-1 del CPI prevé que "los culpables podrán (...) ser privados durante un tiempo que no excederá de cinco años del derecho de elección activo y pasivo en los tribunales de comercio, las cámaras de comercio e industria y las cámaras de oficios, así como en los tribunales laborales paritarios".

- Secretos comerciales

El párrafo 2 del artículo L.152-7 del Código del Trabajo dispone que: "El tribunal podrá igualmente imponer, a título de pena complementaria, por un plazo máximo de cinco años, la privación de los derechos cívicos, civiles y de familia prevista por el artículo 131-26 del Código Penal."

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.

Véanse los elementos de respuesta aportados a la cuestión 8.

II. DERECHOS DE PROPIEDAD LITERARIA Y ARTÍSTICA

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.

Observación preliminar:

El párrafo 1 del artículo L.331-1 del CPI dispone: "Todas las controversias relativas a la aplicación de lo dispuesto en la primera parte del presente Código del ámbito de los tribunales de carácter judicial se interpondrán ante los tribunales competentes, sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de recurrir a tribunales de lo penal en los términos del derecho común." Si se trata de violación de los derechos de la propiedad literaria y artística, el demandante puede optar entre ejercitar una acción civil o una acción penal. Además, el párrafo 1 del artículo L.331-1 del CPI remite a las reglas ordinarias que rigen el reparto de competencias entre los tribunales de carácter judicial y los de carácter administrativo.

Tribunales de carácter judicial civiles competentes en materia de lesión de los derechos de propiedad intelectual

En materia de propiedad literaria y artística, el Código no instituye ninguna competencia exclusiva del tribunal de departamento, por lo que son aplicables las reglas del derecho común referentes a la competencia por razón de materia y por razón de lugar.

El tribunal de departamento es competente en principio para todos los litigios el monto de cuya demanda sea superior a 30.000 francos, y el de distrito para todos los litigios de un monto inferior (véase el artículo 321-1 del Código de Organización Judicial) Los tribunales de comercio son competentes en el caso en que el litigio opone a dos comerciantes, pero si se trata de una persona civil y un comerciante, el demandante persona civil dispone de una opción entre emplazar ante el tribunal de departamento o ante el de comercio.

Los tribunales laborales paritarios serán competentes para decidir todos los litigios individuales nacidos con ocasión de un contrato de trabajo.

Tribunales de carácter administrativo competentes en materia de lesión de los derechos de propiedad intelectual

Conforme al derecho común, los tribunales de carácter administrativo serán competentes para conocer de los litigios por infracción en los que participen personas de derecho público.

Excepciones

El párrafo 2 del artículo L.113-9 del CPI reserva una competencia exclusiva al tribunal de departamento de la sede social del empleador para conocer de las controversias relativas a los derechos patrimoniales sobre las dotaciones lógicas y su documentación creados por los empleados en el ejercicio de sus funciones.

El artículo L.122-9 del CPI establece que conocerá el tribunal de departamento en caso de abuso notorio en el uso o el no uso de los derechos de explotación de patente de los representantes del autor difunto, al igual que en caso de conflicto entre dichos representantes.

Sólo el Presidente del tribunal de departamento puede decidir en materia de embargo por infracción en los casos previstos en el artículo L.332-1 del CPI con exclusión de todos los demás tribunales.

2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?

En el derecho de la propiedad literaria y artística, las personas legitimadas para hacer valer judicialmente sus derechos son:

- 1) los titulares de derechos: autores, artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y de videogramas y empresas de comunicación audiovisual, pero sólo en la medida en que no estén desposeídos de sus derechos patrimoniales. En cualquier caso, el autor y el artista intérprete o ejecutante conservan las acciones relativas al derecho moral;
- 2) los cesionarios de derechos, los cuales están habilitados para hacer valer los derechos de propiedad literaria y artística en la medida de los derechos patrimoniales que les hayan sido transmitidos;
- 3) los organismos de defensa profesional debidamente constituidos están, en virtud del artículo L.331-1 del CPI, calificados para personarse para la defensa de los intereses estatutariamente a su cargo. Lo mismo cabe decir de las sociedades civiles de percepción y reparto de los derechos de autor y los derechos conexos (L.321-1 del CPI);
- 4) el ministro encargado de la cultura está habilitado para recurrir a la autoridad judicial en caso de falta de causahabiente conocido o de vacancia o herencia del Estado (artículos L.122-9 y L.112-2 del CPI);
- 5) el Centro Nacional de Cinematografía, que en virtud del artículo L.331-3 del CPI puede ejercer los derechos reconocidos a la parte civil en lo que concierne al delito de infracción de una obra audiovisual cuando la acción pública ha sido incoada por el ministerio público o la parte perjudicada.

¿Cómo pueden estar representadas esas personas?

Conforme al derecho común, las partes deben obligatoriamente hacerse representar por un abogado cuando el contencioso se inicia ante el tribunal de departamento, el ministerio del abogado es también obligatorio ante los tribunales administrativos cuando la demanda tiene carácter indemnizatorio. Por el contrario, no es obligatoria la asistencia letrada si el contencioso se inicia ante el tribunal de distrito, el tribunal de comercio y el tribunal laboral paritario. Por otra parte, en un procedimiento de urgencia las partes pueden representarse ellas mismas, y la ley no prevé ninguna reglamentación particular de la representación de las partes (salvo en París, donde, en virtud de un uso judicial, los procedimientos de urgencia son llevados por un abogado).

¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

Las reglas de derecho común en la materia figuran en el capítulo III del nuevo Código de Procedimiento Civil (NCPC). El artículo 184 del NCPC prevé que: "El juez podrá, en cualquier tipo de asuntos, hacer comparecer personalmente a las partes o a una de ellas." Los artículos siguientes (hasta el artículo 198) completan esta disposición.

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?

Son aplicables las reglas del derecho común en la materia. El artículo 11 del NCPC (artículo que pertenece al Libro Primero: Disposiciones comunes a todas las jurisdicciones) enuncia que:

"Las partes están obligadas a aportar su concurso a las medidas de instrucción y queda a criterio del juez sacar las consecuencias de una abstención o una negativa.

Si una de las partes posee un elemento de prueba, el juez podrá, a petición de la otra parte, ordenar a la primera que lo presente, si es necesario bajo apercibimiento de una sanción pecuniaria. Puede, a petición de una de las partes, pedir u ordenar, si es necesario bajo apercibimiento de la misma sanción, que se presenten todos los documentos en poder de terceros cuando no exista impedimento legítimo para ello."

El subtítulo primero del título séptimo (administración judicial de las medidas de prueba) del NCPC está dedicado a las pruebas (comunicación entre las partes y obtención de los documentos que se hallan en poder de un tercero). El artículo 132 prevé que "la parte que se valga de un documento estará obligada a comunicarlo las demás partes en la instancia. La comunicación de los documentos deberá hacerse de manera espontánea". Los artículos 133 a 142 añaden precisiones complementarias sobre la cuestión. La autoridad judicial puede, en particular, ordenar bajo apercibimiento a una de las partes que comunique los documentos.

El artículo 143 indica que: "Los hechos de que dependa la solución del litigio podrán, a petición de las partes o de oficio, ser objeto de cualquier medida de instrucción legalmente admisible." En virtud del artículo siguiente, las medidas de instrucción pueden ser decretadas desde el momento en que el juez carezca de elementos suficientes para fallar. En fin, el artículo 145 del NCPC dispone que: "Cuando exista un motivo legítimo de conservar o diligenciar antes de un proceso la prueba de hechos de los que pudiere depender la solución de un litigio, podrán ordenarse las medidas de instrucción legalmente admisibles a petición de un interesado, a solicitud de parte o en procedimiento de urgencia."

Existe, por otra parte, en materia de propiedad intelectual un procedimiento especial de administración de la prueba, a saber, el embargo por infracción. En materia de derechos de autor, este procedimiento está regulado en los artículos L.332-1 a L.332-4 del CPI.

En caso de reproducción ilícita, el embargo por infracción puede ejecutarse por requerimiento de un comisario de policía, en los casos mencionados en el artículo L.332-1 (véase la cuestión 10), y de la misma manera que en materia de dotaciones lógicas (artículo L.334-4 del CPI) ha de ser autorizado por el Presidente del tribunal de departamento en virtud de un auto dictado a solicitud de parte y puede no ser contradictorio (véase el artículo 493 del NCPC que define la naturaleza del auto dictado a solicitud de parte).

Para los derechos de autor y las dotaciones lógicas, el embargo por infracción consiste en el embargo real de una muestra o en un embargo mediante descripción (artículo L.332-1 del CPI para los derechos de autor y L.332-4 del CPI para las dotaciones lógicas).

En materia de derechos de autor, a menos que el embargante recurra al tribunal competente dentro de los 30 días siguientes al embargo, el embargado o el tercero embargado pueden solicitar al Presidente del tribunal de departamento que ordene, en procedimiento de urgencia, el levantamiento del embargo real (artículo L.332-3 del CPI).

Para las dotaciones lógicas, el embargo mediante descripción y el embargo real son nulos por falta de emplazamiento o de citación a los 15 días del embargo (artículo L.332-4 del CPI).

El Presidente del tribunal de departamento puede condicionar la autorización de la medida de embargo a la constitución por el embargante de una fianza apropiada (inciso final del artículo L.332-1 del CPI).

En materia de derechos conexos, el código no prevé ningún procedimiento de embargo por infracción, por lo que es aplicable el derecho común. Con todo, el artículo L.335-1 del CPI autoriza a los funcionarios de policía judicial competentes a proceder, una vez comprobadas las infracciones mencionadas en el artículo L.335-4 del CPI, al embargo de los fonogramas y videogramas reproducidos ilícitamente (véase la cuestión 10).

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

No hay en la legislación francesa ninguna disposición en particular destinada a garantizar el mantenimiento de la confidencialidad de los datos recogidos en ocasión de un procedimiento judicial relativo a los derechos de propiedad intelectual. Las de carácter general del NCPC permiten tanto al juez en los procedimientos de urgencia como al juez instructor (cuyas facultades son amplias y que interviene cuando se necesitan medidas de instrucción antes de elevar los autos al pleno) adoptar las disposiciones solicitadas a este respecto por las partes.

El artículo 435 del NCPC permite al juez decidir en ciertas circunstancias que los debates se celebren o prosigan a puerta cerrada.

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

- Mandamientos judiciales;

Las medidas correctivas o sanciones civiles tienen por objeto poner fin a la infracción y reparar el perjuicio causado. El juez debe primeramente prohibir que continúen los actos infractores. La prohibición, no mencionada en la lista de las medidas correctivas mencionadas en el cuestionario, es no obstante la primera de las sanciones posibles. Los jueces están facultados para acompañar las medidas prohibitivas de un mandamiento a fin de garantizar la ejecución de sus decisiones.

Sin embargo, los apercibimientos, que son una forma particular de mandamientos, se dictan mucho más a menudo en relación con las medidas provisionales o para poner fin a los actos de competencia desleal.

No hay ninguna disposición en particular en materia de derechos de propiedad intelectual. Por consiguiente, son aplicables las disposiciones del derecho común relativas a los mandamientos (el capítulo primero del título cuarto del NCPC trata de los procedimientos de mandamiento y, en especial, de los mandamientos de hacer, en los artículos 1425-1 a 1425-9). En concreto, el artículo 1425-4 del NCPC indica que: "Cuando, a la vista de los documentos presentados, la demanda le parezca fundada, el juez dictará un auto irrecorrible de mandamiento de hacer, fijará el objeto de la obligación, así como el plazo y las condiciones en las que debe cumplirse. El auto mencionará, además, el lugar, el día y la hora de la vista en que se examinará el asunto, a menos que el demandante haya hecho saber que el mandamiento ha sido cumplido."

Según el artículo 1425-7 del NCPC "Cuando el mandamiento de hacer ha sido ejecutado en los plazos prescritos, el demandante lo comunicará al secretario del tribunal. El asunto se eliminará entonces de la lista de asuntos pendientes. A falta de esa comunicación y si el demandante no comparece en la audiencia sin motivo legítimo, el tribunal declarará caducado el mandamiento de hacer (...)."

- 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

Conforme al derecho común, la indemnización del perjuicio causado por la infracción se aprecia según las reglas de la responsabilidad civil expuestas en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil. No obstante, en materia de propiedad literaria y artística, la víctima de la infracción puede escoger entre los modos de reparación de derecho común y el decomiso. En efecto, el artículo L.335-7 del CPI dispone, en caso de delito de infracción, que: "el material, los objetos infractores y los ingresos que hayan dado lugar al decomiso serán entregados a la víctima o a sus causahabientes para resarcirles su perjuicio: el excedente de su indemnización, o toda ella si no hay ningún decomiso de material, de objetos infractores o de ingresos, se liquidará por las vías ordinarias."

En lo que se refiere a los honorarios de los abogados, la jurisprudencia considera tradicionalmente que "para apreciar la indemnización que debe pagar el infractor conviene tener en cuenta los costos irrecuperables en que ha incurrido el autor para garantizar el respeto de sus derechos".

- **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**

Conforme al derecho común, el juez está facultado para ordenar todas las medidas apropiadas de reparación en especie. Puede, pues, ordenar la destrucción o el apartamiento de las mercancías.

En materia de propiedad literaria y artística está decidida la cuestión de saber si los tribunales civiles pueden acordar la medida de decomiso instituida en materia penal por los artículos L.335-6 y L.335-7. En efecto, la jurisprudencia admite que los tribunales civiles pueden ordenar esta medida al margen de toda sanción penal. Estos tribunales pueden, pues, decidir el decomiso total o parcial de los ingresos producto de la contravención, así como de los procedentes de todos los fonogramas y videogramas, objetos y ejemplares en infracción o reproducidos ilícitamente y del material especialmente instalado con miras a la comisión del delito.

- **Otras medidas**

En materia de propiedad literaria y artística, el juez puede ordenar todas las medidas apropiadas de reparación en especie. Puede, en concreto, ordenar la publicación de las sentencias, así como de otras diversas medidas.

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?

Esa medida, adoptada a título de mandamiento, sería contraria al principio de la presunción de inocencia, así como al derecho de guardar silencio, reconocido en materia penal en Francia.

En el plano europeo, dos decisiones, una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Funcke c/ Francia, 25 de febrero de 1993) y la otra del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Asunto Orkem, 18 de octubre de 1989), afirman que una medida instructoria no puede obligar a un imputado a autoinculparse de hechos aún no probados.

7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación.

No existe ninguna disposición especial relativa al derecho de propiedad literaria y artística. Sin embargo, la jurisprudencia considera que una acción por infracción incoada abusivamente y de mala fe puede dar lugar a una reconvencción sobre la base del artículo 1382 del Código Civil. El tribunal puede entonces ordenar en beneficio del demandado el abono de daños y perjuicios, así como la publicación de extractos de la sentencia a expensas del demandante.

¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?

No existen disposiciones especiales en materia de propiedad literaria y artística acerca de la responsabilidad de las autoridades o los agentes públicos.

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

Véase la respuesta a la cuestión 8.

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.

En materia de lesión a los derechos de propiedad literaria y artística, ninguna disposición del Código prevé que la administración aplique un procedimiento referente al fondo de un caso o sanciones administrativas.

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.

En materia de derecho de autor:

En el contexto de un procedimiento de embargo por infracción, el párrafo 1 del artículo L.332-1 del CPI permite a los funcionarios de policía judicial efectuar el embargo "de los ejemplares que constituyan una reproducción ilícita de la obra".

El párrafo 2 del artículo L.332-1 del CPI prevé también que:

"Si el embargo ha de tener por efecto retrasar o suspender representaciones o ejecuciones públicas en curso o ya anunciadas, deberá obtenerse una autorización especial del Presidente del tribunal de departamento dictada a solicitud de parte. El Presidente del tribunal podrá, de la misma forma, ordenar:

1. la suspensión de toda fabricación en curso orientada a la reproducción ilícita de una obra;
2. el embargo, en cualquier día y hora, de los ejemplares que constituyan una reproducción ilícita de la obra, ya fabricados o en curso de fabricación, de los ingresos realizados, así como de los ejemplares ilícitamente utilizados;
3. el embargo de los ingresos procedentes de cualquier reproducción, representación o difusión, por cualquier medio, efectuada en violación de los derechos del autor."

Para las dotaciones lógicas:

El primer párrafo del artículo L.332-4 del CPI estipula que el embargo "se llevará a cabo en virtud de una orden dictada a solicitud de la parte por el Presidente del tribunal de departamento. El Presidente autorizará el embargo cuando proceda".

En lo que respecta a los derechos conexos:

El artículo L.335-1 del CPI dispone que "los funcionarios de policía judicial competentes podrán proceder una vez comprobadas las contravenciones previstas en el artículo L.335-4 (...) al embargo de los fonogramas y videogramas reproducidos ilícitamente, de los ejemplares y objetos fabricados o importados ilícitamente y de los materiales especialmente instalados con miras a esas acciones".

En el marco de una acción en procedimiento de urgencia de derecho común, el juez de los procedimientos de urgencia es competente para prescribir todas las medidas cautelares que se impongan a fin de prevenir un daño inminente que pudiera causarse al autor.

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

En materia de propiedad literaria y artística, la única excepción al principio del procedimiento contradictorio se refiere al de embargo por infracción. Todas las medidas mencionadas en los artículos L.332-1 y L.332-4 del CPI se dictan, pues, de forma no contradictoria (véase el artículo 493 del NCPC que establece que el auto a solicitud de parte es una decisión provisional dictada de forma no contradictoria).

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.

Modalidades de entablamiento de la acción

En materia de derecho de autor:

En el marco de un procedimiento de un embargo por infracción, el artículo L.332-1 del CPI prevé para el embargo de los ejemplares que constituyan una reproducción ilícita "una solicitud dirigida por el autor, sus derechohabientes o sus causahabientes al comisario de policía o a un juez en los lugares donde no haya comisario de policía".

En los demás casos contemplados en este artículo, así como para el embargo real de las dotaciones lógicas, ha de obtenerse una autorización especial del Presidente del tribunal de departamento, por auto dictado a solicitud de parte (véase la cuestión 10).

En materia de derechos conexos: la ley no ha previsto un procedimiento de embargo por infracción, por lo que es aplicable el derecho común. Con todo, el artículo L.335-1 del CPI permite a los titulares de derechos conexos, por simple requerimiento de un funcionario de policía judicial, hacer proceder al embargo de los fonogramas y los videogramas ilícitamente reproducidos o importados, así como de los materiales que sirvieron para esta reproducción.

Plazo de mantenimiento en vigor de las medidas provisionales

Para los derechos de autor en el marco de un procedimiento de embargo por infracción, el artículo L.332-3 del CPI dispone: "a menos que el embargante recurra a la jurisdicción competente en los 30 días siguientes al embargo, el Presidente del tribunal podrá ordenar, en procedimiento de urgencia, el levantamiento del embargo a solicitud del embargado o del tercero embargado".

Para las dotaciones lógicas, el artículo L.332-4 del CPI prevé la nulidad del embargo por infracción por falta de emplazamiento o citación en las dos semanas siguientes al embargo.

Para los derechos conexos, el CPI no prevé expresamente ningún plazo de mantenimiento de las medidas provisionales.

Salvaguardia de los intereses del demandado

Para los derechos de autor: en el marco de un procedimiento de embargo por infracción, el párrafo 3 del artículo L.332-1 del CPI prevé que: "el Presidente del tribunal de departamento podrá, en los autos previstos anteriormente (véanse los casos citados en la respuesta 10), ordenar la previa constitución de una fianza apropiada."

El párrafo 1 del artículo L.332-2 del CPI brinda la posibilidad al embargado y al tercero embargado, dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acta del embargo o de la del auto previsto en el artículo L.332-1, de solicitar al Presidente del tribunal de departamento que "declare el levantamiento del embargo o postergue sus efectos, o bien autorice el reinicio de la fabricación o de las representaciones o ejecuciones públicas, bajo la autoridad de un administrador constituido en depositario, por cuenta de quien corresponda, de los productos de esta fabricación o esta explotación". No obstante, el Presidente del tribunal, en procedimiento de urgencia podrá, si estima la solicitud del embargado o del tercero embargado, ordenar a cargo del demandante el depósito de una suma como garantía de los daños y perjuicios que pudieran corresponder al autor (párrafo 2 del artículo L.332-2 del CPI).

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento? Sírvanse proporcionar todos los datos disponibles acerca de la duración efectiva de las actuaciones y su costo.

Véase la respuesta a la cuestión 8.

b) Medidas administrativas

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

Las instituciones administrativas no están facultadas para ordenar medidas provisionales en materia de lesión de los derechos de autor o derechos conexos

Interesa mencionar el artículo L.331-2 del CPI relativo a la comprobación de las contravenciones, que prevé que la prueba de la materialidad "de toda contravención a lo dispuesto en los títulos I, II y III puede resultar de las conclusiones de agentes designados según el caso por el Centro Nacional de Cinematografía, por los organismos profesionales de autores y por las sociedades de percepción y de reparto de los derechos, agentes jurados y aprobados por el ministro encargado de la cultura."

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

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, de 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 tenor del artículo L.335-10 del CPI, la Administración de Aduanas puede, ante solicitud por escrito del titular de derechos de autor o de derechos conexos, retener bajo sus controles las mercancías que éste pretende que constituyen una infracción de esos derechos de autor o derechos conexos.

El agotamiento de los derechos dentro de la Unión Europea impide la aplicación de las medidas de suspensión del despacho para libre circulación, desde el momento en que la mercancía con respecto a la cual se formula una demanda en ese sentido no constituye infracción o cuando ha sido puesta en el mercado comunitario con consentimiento del titular de los derechos.

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)?

Autoridades competentes: la Administración de Aduanas, y más en particular su Dirección Nacional de Información y de Investigaciones Aduaneras (DNIIA).

Prescripciones por las que se rige la demanda: solicitud por escrito del titular de un derecho de autor o de un derecho conexo, acompañada de justificantes de su derecho y de la descripción de las mercaderías supuestamente objeto de infracción (artículo L.335-10 del CPI). El artículo R.335-1 del CPI prevé las modalidades de la solicitud y precisa que ésta "podrá formularse antes de la entrada en territorio francés de las mercancías supuestamente objeto de infracción. En tal caso, tendrá un año de validez y podrá ser renovada".

Prescripción relativa a la duración de la suspensión: en virtud del artículo L.335-10 del CPI, la medida de retención solicitada por un titular de derecho de autor o de un derecho conexo "se levantará de pleno derecho si el solicitante, en un plazo de diez días laborables a partir de la notificación de la retención de las mercancías, no justifica antes los servicios de aduanas:

- o bien medidas cautelares como las previstas por el artículo L.332-1;
- o bien que ha recurrido a la vía civil o penal y ha constituido las garantías requeridas para hacer frente a su eventual responsabilidad en el caso en que la infracción no sea posteriormente reconocida".

Derechos de inspección y de información: en materia de propiedad literaria y artística, el artículo L.335-10 *in fine* del CPI dispone que: "A los efectos del entablamiento de las acciones judiciales mencionadas en el inciso anterior, el demandante podrá obtener de la Administración de Aduanas que se le comuniquen los nombres y direcciones del expedidor, el importador y el destinatario de las mercancías retenidas, o de su tenedor, así como su cantidad, no obstante lo dispuesto en el artículo 59bis del Código de Aduanas, relativo a la obligación de secreto profesional que pesa sobre los agentes de la Administración de Aduanas."

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 por las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

A falta de disposiciones específicas del CPI acerca de los derechos de autor y derechos conexos, corresponde aplicar el derecho común.

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?

Véase la respuesta a la cuestión 17 *supra*.

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

Véase la respuesta a la cuestión 17 *supra*.

Procedimientos penales

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

En materia de propiedad literaria y artística, el artículo L.331-1 del CPI abre la posibilidad "para la parte perjudicada de recurrir ante los tribunales de lo penal en los términos del derecho común", es decir, ante los tribunales en primera instancia.

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?

En materia de propiedad literaria o artística, las disposiciones pertinentes son los artículos L.335-1 a L.335-9 del CPI, así como los artículos 323-1 a 323-7, 410-1 y 411-6 a 411-8 del nuevo Código de Procedimiento Penal.

Para los derechos de autor: el párrafo 1 del artículo L.335-2 del CPI dispone que: "toda edición de escritos, de composición musical, de dibujo, de pintura o de cualquier otra producción, impresa o grabada total o parcialmente, con desprecio de las leyes y los reglamentos relativos a la propiedad de los autores es una infracción; y toda infracción es un delito." Se incriminan también: "el expendio, la exportación y la importación de las obras objeto de infracción" (párrafo 3 del artículo L.335-2 del CPI).

A tenor del artículo L.335-3 del CPI: "Es igualmente delito de infracción toda reproducción, representación o difusión, por cualquier medio, de una creación del espíritu en violación de los derechos del autor de una dotación lógica definida en el artículo L.122-6"

Para los derechos conexos: El artículo L.335-4 del CPI incrimina "toda fijación, reproducción, comunicación o puesta a disposición del público, a título onerosos o gratuito, o toda teledifusión de una prestación, de un fonograma, de un videograma o de un programa, o toda importación o exportación de fonogramas o videogramas, realizada sin la autorización, cuando ésta es imprescindible, del artista intérprete, del productor de fonogramas o videogramas o de la empresa de comunicación audiovisual".

Este artículo castiga también "toda importación o exportación de fonogramas o de videogramas realizada sin la autorización del productor o del artista intérprete o ejecutante, cuando esta es imprescindible" (párrafo 2 del artículo L.335-4) y "la omisión del pago de la remuneración que se debe al autor, al artista intérprete o ejecutante o al productor de fonogramas o videogramas por concepto de copia privada o de comunicación pública, así como de la teledifusión de los fonogramas" (párrafo 3 del artículo L.335-4 del CPI).

Interesa asimismo señalar el artículo 79-1 de la Ley N° 86-1067 de 30 de septiembre de 1986 relativa a la libertad de comunicación, inserta por la Ley N° 92-1336 de 16 de diciembre de 1992, que reprime la captación fraudulenta de programas teledifundidos definida en estos términos: "la fabricación, la importación con miras a la venta o al arrendamiento, la oferta a la venta, la tenencia con miras a la venta o la instalación de un equipo, material, dispositivo o instrumento concebido en todo o en parte para captar fraudulentamente programas teledifundidos, cuando estos programas están reservados a un público determinado que tiene acceso a ellos mediante una remuneración pagada al explotante del servicio."

Los artículos 323.1 a 7 del nuevo Código Penal (NCP) reprimen por su parte los perjuicios a los "sistemas automatizados de datos". Los delitos contemplados por estos artículos son "el hecho de acceder, en todo o en parte y fraudulentamente, a un sistema de tratamiento automatizado de datos o de mantenerse en él, el hecho de obstaculizar o de perturbar el funcionamiento de un sistema de esa naturaleza o de introducir en él fraudulentamente datos, o de suprimir o modificar fraudulentamente los datos que contiene".

Según lo dispuesto en el artículo 323.7, "la tentativa de los delitos previstos por los artículos 323.1 a 323.3 se castiga con las mismas penas".

Finalmente, el artículo 410 del NCP clasifica entre los intereses fundamentales de la nación los "elementos esenciales de su patrimonio cultural". Los atentados a esos intereses, en forma de una entrega de (...) objetos, documentos, datos informatizados (...) a una potencia extranjera, dan lugar a las sanciones penales previstas por los artículos 411.6 a 8 del NCP.

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?

El ministerio público puede entablar la acción penal. En efecto, cuando se ha practicado un embargo por infracción, se envía copia del acta a la fiscalía y el ministerio público puede decidir por propia iniciativa perseguir al infractor ante la jurisdicción penal; en la práctica, el ministerio público es parte en la acción por infracción cuando el autor y sus causahabientes recurren a la jurisdicción penal, constituyéndose en parte civil o por citación directa notificada al infractor.

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

Conforme al derecho común, los titulares de derechos y sus causahabientes pueden entablar una acción penal. Además el párrafo 2 del artículo L.321-1 del CPI, abre a las sociedades de percepción y reparto de los derechos de autor y derechos conexos debidamente constituidas, la posibilidad de personarse para la defensa de los derechos estatutariamente a su cargo. Lo mismo ocurre con los organismos de defensa profesional (párrafo 2 del artículo L.331-1 del CPI).

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

En materia de derechos de propiedad literaria y artística:

El artículo L.335-2 del CPI castiga con dos años de prisión y una pena de multa que más adelante se describe: "la infracción en Francia de obras publicadas en Francia o en el extranjero", al igual que "el expendio, la exportación y la importación de obras en infracción".

El artículo L.335-4 del CPI castiga con las mismas penas "toda fijación, reproducción, comunicación o puesta a disposición del público, a título oneroso o gratuito, o toda teledifusión de una prestación, de un fonograma, de un videograma o de un programa, o toda importación o exportación de fonogramas o videogramas, realizada sin la autorización, cuando esta es imprescindible, del artista intérprete, del productor de fonogramas o videogramas o de la empresa de comunicación audiovisual".

El artículo L.335-9 del CPI eleva al doble las penas en que se haya incurrido en caso de reincidencia en las contravenciones definidas en los artículos L.335-2 a L.335-4 del CPI o si el delincuente estuvo vinculado por un convenio con la parte perjudicada.

El hecho de acceder, en todo o en parte y fraudulentamente, a un sistema de tratamiento automatizado de datos o de mantenerse en él se castiga con un año de prisión (artículo 323.1 del NCP). El hecho de obstaculizar o de perturbar el funcionamiento de un sistema de esa naturaleza o de introducir en él fraudulentamente datos, o de suprimir o modificar fraudulentamente los datos que contiene, se castiga con una pena de tres años de prisión (artículos 323.2 y 3 del NCP). El artículo 323.4 del NCP prevé que "la participación en una agrupación formado o en un acuerdo establecido con miras a la preparación, caracterizada por uno o más hechos materiales, de una o varias de las infracciones previstas por los artículos 323.1 a 323.3 se castigará con las penas previstas para la contravención misma o para la contravención de la más severamente castigada".

- **Sanciones pecuniarias**

En materia de derechos de propiedad literaria y artística:

Para los delitos antes citados relativos a la difusión de obras, de fonogramas o de videogramas, la pena de multa (acumulativa con pena de prisión) es de un importe de 1 millón de francos

Con la misma pena de multa se castiga "la omisión del pago de la remuneración que se debe al autor, al artista intérprete o ejecutante o al productor de fonogramas o videogramas por concepto de copia privada o de comunicación pública, así como de la teledifusión de los fonogramas" (párrafo 3 del artículo L.335-4 del CPI).

El artículo L.335-9 del CPI duplica estas penas en caso de reincidencia.

El artículo L.335-8 del CPI prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos antes citados, remitiéndose al nuevo Código Penal. En virtud del artículo 131-38 de este Código, la pena máxima de multa en que incurren las personas jurídicas es de una cuantía correspondiente "al quíntuplo de la prevista para las personas físicas por la ley que reprime la contravención", es decir, en este caso, 5 millones de francos.

El acceso fraudulento a un sistema de tratamiento automático de datos se castiga, además de la pena de prisión, con una multa de 100.000 francos (artículo 323.1 del NCP). La obstaculización del funcionamiento del sistema o su perturbación fraudulenta, o la introducción, la supresión, la modificación fraudulenta de los datos, se castigarán con una multa de 300.000 francos acumulativa con la de prisión (artículos 323.2 y 3 del NCP). El artículo citado 323.4 aplica las mismas penas al delito a una agrupación de "hackers". Por su parte, el artículo 323.6 prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por remisión a los artículos 131.38 y 131.39 del NCP. La pena de multa aplicable a las personas jurídicas es, pues, según el delito cometido, de 500.000 o de 1,5 millones de francos.

- **Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción**

En materia de derechos de propiedad literaria y artística:

En virtud de lo dispuesto en los artículos L.335-6 y L.335-7 del CPI, en caso de condena, "el tribunal podrá dictar el decomiso total o parcial de los ingresos producto de la contravención, así como las procedentes de todos los fonogramas, videogramas, objetos y ejemplares infractores o reproducidos ilícitamente y del material especialmente instalado con miras a la realización del delito" (párrafo 1 del artículo L.335-6 del CPI).

Los ingresos, los objetos y el material que han dado lugar al decomiso se envían a la víctima o a sus causahabientes para indemnizarlos, sin perjuicio del pago de una indemnización (artículo L.335-7 del CPI).

Para los perjuicios causados a bancos informáticos o bases de datos por personas físicas, el artículo 323.5 del nuevo Código Penal prevé: "El decomiso de la cosa que ha servido para cometer la contravención o estaba destinada a ello, o de la cosa con ella producida, a excepción de los objetos susceptibles de restitución."

- **Otras medidas**

En materia de derechos de propiedad literaria y artística:

El párrafo 2 del artículo L.335-6 dispone que el tribunal puede ordenar, a expensas del condenado, la exhibición de la sentencia que impone la condena, así como su publicación íntegra o por extractos en los periódicos que designe, sin que el monto total de los gastos de publicación pueda exceder del de la multa en que se ha incurrido.

El artículo L.335-5 del CPI prevé que "el tribunal podrá ordenar el cierre total o parcial, definitivo o temporal, durante un máximo de cinco años, del establecimiento que sirvió para cometer la infracción" y medidas complementarias, a cargo del condenado, en caso de despido del personal.

El artículo L.335-8 del CPI remite, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al artículo 131.39 del Código Penal. Este artículo prevé la aplicación a las personas jurídicas que no lo sean de derecho público ni sean sindicatos profesionales de una o varias de las siguientes penas, acumulables a las penas de decomiso, publicación y cierre antes descritas:

- inhabilitación, con carácter definitivo o por un plazo máximo de cinco años, para ejercer directa o indirectamente una o varias actividades profesionales o sociales;
- sometimiento, durante un máximo de cinco años, a vigilancia judicial;
- exclusión de las contrataciones públicas;
- prohibición, con carácter definitivo o por un plazo máximo de cinco años, de recurrir públicamente al ahorro privado;
- prohibición, por un plazo máximo de cinco años, de emitir cheques (con ciertas reservas) o de utilizar tarjetas de crédito.

En materia de perjuicio causado a un sistema de tratamiento automatizado de datos, el artículo 323.5 del nuevo Código Penal prevé, para las personas físicas que han cometido una de las contravenciones antes descritas, además de las penas aplicables a las personas jurídicas (comprendidos el decomiso de los objetos y el material, la publicación de la sentencia y el cierre de uno o más establecimientos de la empresa):

- la privación por un plazo máximo de cinco años de los derechos cívicos y de familia;
- la inhabilitación, por un plazo máximo de cinco años, para desempeñar una función pública o de la actividad profesional o social en cuyo ejercicio o con cuya ocasión se cometió la contravención.

El artículo 323.6 del nuevo Código Penal remite al artículo 131.39 para las penas distintas de la multa aplicables en la materia a las personas jurídicas.

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.

Véase la respuesta a la cuestión 8.