

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Luxemburgo

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

Las reglas de procedimiento civil figuran principalmente en el Código de Procedimiento Civil de Luxemburgo, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 7 de marzo de 1980², la Ley de 9 de agosto de 1993 sobre la ampliación del ámbito de la competencia de los jueces de paz³, el Reglamento Granducal de 29 de junio de 1990 relativo al reglamento de orden interno para el Tribunal de Apelación, los tribunales de distrito y los juzgados de paz⁴, así como la Ley de 11 de agosto de 1996 sobre la preparación del expediente para la vista en materia de procedimiento civil contencioso.⁵

Las normas de procedimiento administrativo están previstas en la Ley de 1º de diciembre de 1978 por la que se rige el procedimiento administrativo no contencioso⁶, el Reglamento Granducal de 8 de junio de 1979 relativo al procedimiento que adoptan las administraciones subordinadas autoridades del Estado y de las Comunas⁷ y la Ley de organización del tribunal de administración de 1996 y del Consejo del Estado.

a) *Procedimientos y recursos judiciales civiles*

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

a) Reglas generales

De no existir reglas específicas relativas a las competencias material y territorial para algunos derechos de propiedad intelectual, se aplica el *derecho común*, cuyas orientaciones principales pueden resumirse como sigue:

¹IP/G/5

²Mem. 1980, 143 ... modificada por última vez en 1993.

³Mem. 1993, 1410.

⁴Mem. 1990, 433.

⁵Mem. 1996, 1659.

⁶Mem. 1978, 2486.

⁷Mem. 1979, 1096.

Si en el Código de Procedimiento Civil o en otra disposición jurídica no se prevé la atribución expresa a una determinada jurisdicción, el juez de paz entenderá de todas las demandas por importes que no excedan de 400.000 francos luxemburgueses (artículos 1 y 2) y el tribunal de distrito, en aquellas que excedan de esa suma (artículo 17). El *tribunal de distrito actúa como juez de derecho común* en materia civil y comercial. Entiende también de las demandas de *exequatur* de las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros y de los actos presentados a oficiales extranjeros (artículo 18) y las demandas de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces de paz del distrito. También arbitra a reserva de apelación ante el Tribunal Supremo (artículo 19).

Los artículos 806 a 811-2 del Código de Procedimiento Civil prevén un procedimiento de urgencia, llamado *référé*.

En materia privada o de bienes muebles (artículo 24 y siguiente), así como en las demás materias para las que no se indica por ley una *competencia territorial* particular, la jurisdicción competente será la del domicilio del demandado. En materia contractual, la demanda también se podrá incoar ante el tribunal del lugar donde la obligación se cumplió o debe cumplirse, o bien ante el juez del domicilio escogido para la ejecución del acta.

Obsérvese que la Ley de 27 de noviembre de 1986 por la que se reglamentan algunas prácticas comerciales y se sanciona la competencia desleal⁸, confiere competencia al "magistrado que preside la sala del tribunal de distrito de lo comercial" para la aplicación de los artículos 21 a 24, relativos a la acción de suspensión y a otras penas o sanciones.

El Código de Procedimiento Civil prevé un libro III con un título único sobre los arbitrajes (artículos 1003 a 1028-2). Si las partes convienen en recurrir al arbitraje, ya no serán competentes los tribunales civiles.

b) Normas específicas

1. Derecho de autor y derechos conexos

La Ley de 29 de marzo de 1972 sobre el derecho de autor, modificada por la Ley de 24 de abril de 1995 prevé en su artículo 44 que:

"Sin perjuicio del derecho de que dispone la parte perjudicada de iniciar una acción ante la jurisdicción represiva conforme al derecho común, las acciones que se deriven de la presente Ley serán de la competencia exclusiva de los tribunales civiles." Se precisa asimismo que "la causa será juzgada como asunto de carácter urgente", es decir, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 806-811-2 del Código de Procedimiento Civil.

2. Marcas

Véanse las reglas generales (dos jurisdicciones: juzgado de paz; tribunal de distrito en materia civil y comercial).

Dada la importancia de los intereses en juego, así como del hecho de que los titulares de una marca suelen ser comerciantes, la mayor parte de los litigios se someten al tribunal de distrito que delibera sobre cuestiones comerciales.

⁸Modificada por la Ley de 14 de mayo de 1992.

Las reglas relativas a la competencia territorial figuran en el artículo 37.A, de la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas, de 19 de marzo de 1962.⁹ La regla de base es la siguiente:

"Salvo atribución contractual expresa de competencia judicial territorial, ésta se determinará en materia de marcas, por el domicilio del demandado o por el lugar en que la obligación objeto del litigio se haya originado, cumplido o deba cumplirse. Bajo ningún pretexto se podrá determinar la competencia por el lugar del depósito o del registro de una marca de por sí solo."

A falta de atribución expresa de competencia¹⁰, el demandante podrá escoger libremente uno u otro criterio.

Cuando los criterios enumerados *supra* no basten para determinar la competencia territorial, el demandante podrá someter el asunto al tribunal de su domicilio, de su residencia o, en caso de no tener domicilio o residencia en el territorio del Benelux, al tribunal de su elección, ya sea en Bruselas, La Haya o Luxemburgo. En la práctica, este caso se refiere a las situaciones de litigio entre dos registros en que ninguna de las dos partes esté establecida en el Benelux.

Obsérvese que las jurisdicciones que entienden en un litigio en materia de marcas pueden plantear las cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas ante el Tribunal de Justicia del Benelux, integrado por magistrados neerlandeses, belgas y luxemburgueses.

3. Patentes

El artículo 80 de la Ley de 20 de julio de 1992 por la que se modifica el régimen de las patentes de invención, que entrará en vigor el 1º de enero de 1998, dispone en su primer párrafo que:

"La acción de falsificación de patente, así como la acción de daños y perjuicios por falsificación, es de la competencia exclusiva del tribunal de distrito, sea cual fuere el valor de la demanda."

En virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 74 de la citada Ley de 1992 "la acción de nulidad o de impugnación de propiedad de la patente se presentará sea cual fuere el valor de la demanda ante el tribunal del domicilio elegido por el titular de la patente".

4. Dibujos y modelos

El artículo 16 de la Ley Uniforme del Benelux en materia de dibujos o modelos de 25 de octubre de 1996 prevé que "sólo los tribunales civiles son competentes para estatuir sobre las acciones basadas en la presente Ley".

El artículo 29 de la misma Ley Uniforme es idéntico al artículo 37 de la Ley Uniforme sobre las marcas mencionada *supra*. A falta de atribución contractual expresa de competencia judicial, el demandante podrá escoger entre basarse en el domicilio del demandado o bien en el lugar en que se haya originado, cumplido o deba cumplirse la obligación litigiosa. Obsérvese que también en este caso, el lugar del depósito o del registro del dibujo o modelo tampoco podrá servir de por sí sólo como base para determinar la competencia.

⁹La Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas entró en vigor el 1º de enero de 1971 de conformidad con el artículo 13 de la Convención del Benelux en materia de marcas de productos.

¹⁰Es lo que suele suceder. En efecto, en materia de falsificación, una atribución semejante supone la existencia de relaciones contractuales entre las partes en litigio.

El contenido subsiguiente del segundo párrafo se aplica *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos.

5. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados

El artículo 11 de la Ley de 29 de diciembre de 1988 relativa a la protección jurídica de las topografías de productos semiconductores prevé que las acciones encaminadas a garantizar la protección de los derechos exclusivos conferidos por dicha Ley y la indemnización de las infracciones de esos derechos se rigen por las disposiciones correspondientes de la legislación sobre las patentes de invención.

Véase, por consiguiente, el punto 4 *supra*.

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

a) Reglas generales

Toda persona que esté legitimada y tenga interés por interponer la acción podrá someterla a la autoridad competente ya sea para que ésta se pronuncie sobre el fondo, ya, para solicitar la adopción de medidas provisionales.¹¹

En términos generales, se recuerda que el derecho de entablar acciones ante los tribunales forma parte del derecho internacional público.¹²

Ante el tribunal de distrito que entiende de los casos civiles, así como ante las jurisdicciones superiores (Tribunal de Apelación y Tribunal de Casación que constituyen el Tribunal Supremo) las partes deberán hacerse representar por un abogado (artículo 61 del Código de Procedimiento Civil). Ante el juez de paz y el tribunal de distrito que delibera en materia comercial, las partes podrán comparecer personalmente (artículo 9 del Código de Procedimiento Civil).

En cualquier causa, el juez podrá ordenar, incluso de oficio, la comparecencia personal de las partes o de una de las mismas (artículo 269 y siguientes del Código de Procedimiento Civil). Podrá hacer comparecer a las personas jurídicas privadas o públicas a través de sus representantes legitimados (artículo 273-1 del Código de Procedimiento Civil).

Sin embargo, el titular del derecho no podrá comparecer como testigo cuando sea parte en el proceso (artículo 274 del Código de Procedimiento Civil).

b) Reglas específicas

1. Derecho de autor y derechos conexos

La Ley de Derecho de Autor modificada de 29 de marzo de 1972 precisa que todo titular del derecho de autor, que reúna las condiciones previstas por la Ley, podrá hacer valer sus derechos ante los tribunales. El artículo 48, dispone que el titular puede ser un organismo que ejerza el derecho de autor, a condición de que el ministerio competente le conceda la autorización requerida.

¹¹Adagio: "Sin interés no hay acción".

¹²Artículo 7 del Código Civil: "El ejercicio de los derechos civiles es independiente de la calidad de ciudadano, que sólo se adquiere y se conserva de conformidad con la ley constitucional."

2. Marcas

Acción por falsificación

La acción por falsificación está, en principio, reservada al titular de la marca (artículo 13 de la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas).

El párrafo 5 del artículo 13.A de la Ley Uniforme precisa que el titular puede interponer una acción de reparación o cesión del beneficio realizado en nombre del licenciatario.

Por su parte el licenciatario también tiene derecho de actuar en cierta medida. Para obtener la reparación del perjuicio del que ha sido objeto directamente o hacerse atribuir una parte proporcional del beneficio obtenido por el demandado, el licenciatario dispone de la posibilidad de intervenir en una acción de reparación del daño sufrido o de cesión del beneficio entablada por el titular de la marca (artículo 11.D de la Ley Uniforme). Previa obtención de la autorización del titular de la marca, el titular de la licencia puede también entablar él solo esta acción.

Además, el párrafo 4 del artículo 13**bis** habilita al licenciatario a intervenir, previa obtención de la autorización del titular de la marca, en la acción de reivindicación de los bienes muebles que hayan menoscabado los derechos cuyo ejercicio le ha sido conferido o de los objetos que han servido para la producción de esos bienes, así como en la acción encaminada a la destrucción o a la inutilización de esos bienes.

Por lo que se refiere a las marcas colectivas cabe remitirse al artículo 26 de la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas que prevé que:

"El derecho de litigar para reclamar la protección de una marca colectiva está reservado al titular de la marca.

No obstante, el reglamento relativo al uso y al control puede conceder a las personas autorizadas a hacer uso de la marca, el derecho de litigar conjuntamente con el titular o de sumarse a la acción entablada por o contra éste o de intervenir en la misma.

De igual forma, el reglamento relativo al uso o control puede prever que el titular que actúe por sí solo puede invocar el interés particular de los usuarios de la marca e incluir en su demanda de indemnización, el perjuicio particular ocasionado a uno o varios de ellos."

Acción de nulidad

Corresponde establecer la distinción entre la acción de nulidad fundada en un motivo de nulidad absoluta y la fundada en un motivo de nulidad relativa.

Cuando la acción esté fundada en un motivo de nulidad absoluta, toda parte interesada podrá litigar (artículo 14.A de la Ley Uniforme).

Cuando la acción esté fundada en un motivo de nulidad relativa -existencia de un derecho anterior-, la acción podrá ser entablada por el titular del derecho anterior o por cualquier otro interesado a condición de que se dé al titular del derecho anterior la posibilidad de intervenir en el procedimiento (artículo 14.B de la Ley Uniforme).

Estas reglas se aplican asimismo a las marcas colectivas.

Acción de caducidad

Todo interesado puede entablar una acción de caducidad de una marca invocando la falta de uso normal (artículo 14.C de la Ley Uniforme).

3. Patentes

El artículo 77 de la Ley de 20 de julio de 1992 precisa que:

- "1. Ejercerá la acción por falsificación el titular de la patente.
2. No obstante, el beneficiario de un derecho de explotación exclusiva podrá, a reserva de estipulación contraria en el contrato de licencia, ejercer la acción por falsificación si, tras una intimación, el titular de la patente no ejerce esa acción.

Se admitirá la intervención del titular de la patente en la instancia por falsificación iniciada por el concesionario de la licencia de conformidad con el párrafo anterior.

3. El titular de una licencia de derecho, de una licencia obligatoria o de una licencia otorgada de oficio, a que se refieren los artículos 56, 62 y 63, podrá ejercer la acción por falsificación si, tras una intimación, el titular de la patente no ejerce dicha acción.

4. Cualquier licenciatario podrá intervenir en las diligencias que inicie por falsificación el titular de la patente, con objeto de obtener reparación por el perjuicio sufrido por el propio licenciatario."

4. Dibujos y modelos

El titular de un dibujo o modelo podrá entablar una acción por falsificación (artículo 14 de la Ley Uniforme en materia de dibujos o modelos).

El licenciatario, actuando conjuntamente con el titular podrá proseguir la acción por reparación de cualquier perjuicio sufrido a consecuencia de la infracción del derecho exclusivo (párrafo 4 del artículo 13 de la Ley Uniforme).

Cualquier interesado podrá invocar la nulidad del depósito de un dibujo o modelo (artículo 15 de la Ley Uniforme).

No existe una prescripción que prevea la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal. (Véanse las reglas generales.)

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?

El artículo 188 del Código de Procedimiento Civil prevé que se dé traslado en forma espontánea de los documentos probatorios que hace constar una parte. Si no se ha procedido a dar traslado de esos documentos se podrá requerir, sin requisito formal, al juez que ordene la comunicación y condene a la parte que ha cometido la omisión al pago de una sanción pecuniaria. El juez podrá incluso (artículo 189) desestimar los documentos probatorios que no hayan sido comunicados oportunamente.

Si durante el proceso, una parte tiene la intención de presentar un acta auténtica o un documento privado en el que no es parte o un documento que obre en poder de un tercero, podrá pedir al juez de la causa que ordene la expedición de una copia o la exhibición del acta o del documento probatorio.

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

En el derecho luxemburgués no hay disposiciones específicas que garanticen la protección de la información confidencial. Las autoridades judiciales deben, por tanto, tener en cuenta lo previsto en el párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De lo dispuesto en el artículo 191 del Código de Procedimiento Civil, así como de la jurisprudencia¹³, se infiere que el juez tiene potestad discrecional para apreciar el carácter confidencial de las informaciones que se transcribirán en las actuaciones. De ahí que el juez puede ordenar la expedición o la exhibición de un extracto de un documento.

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

- **mandamientos judiciales;**
- **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;**
- **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;**
- **otras medidas.**

1. Mandamientos judiciales

a) Reglas generales

El artículo 21 de la ley que reglamenta determinadas prácticas comerciales y sanciona la competencia desleal, de fecha 27 de noviembre de 1986, modificada por la Ley de 14 de mayo de 1992, prevé que:

"El magistrado que preside la sala del tribunal de distrito que delibera en materia comercial a petición de cualquier persona, grupo profesional o asociación de consumidores representada en la comisión de los precios, ordena la suspensión de los actos contrarios a las disposiciones de los artículos 1 a 20 de la presente Ley."

Esta acción en cuanto al fondo, denominada acción de suspensión, se introduce y resuelve en forma sumaria, pero no es susceptible de oposición.

b) Reglas específicas

1. Marcas

La acción de suspensión descrita en supra a) no es aplicable a los actos de falsificación de una marca.

¹³Tb lux 14.7.1987, asunto 158/87.

No obstante, esta exclusión no se refiere a los actos de utilización ilícita de una marca que no constituyan actos de falsificación (es decir, los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 13.A, incisos c) y d), de la Ley Uniforme).

2. Patentes

El párrafo 3 del artículo 79 de la Ley de 20 de julio de 1992 prevé que el presidente del tribunal puede, a petición de cualquier persona autorizada a interponer una acción por falsificación en virtud de la ley mencionada, ordenar mediante procedimiento sumario a toda persona contra la cual existan índices graves de falsificación, que cese provisionalmente la actividad considerada infractora.

Además, el párrafo 4 del artículo 80, inciso a) prevé que "si se reconoce fundada la acción por falsificación, el tribunal de distrito condenará al falsificador o, si procede, a varios falsificadores solidariamente: a) a la suspensión de la falsificación;".

3. Dibujos y modelos

En virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 14 de la Ley Uniforme del Benelux en materia de dibujos o modelos, "no podrá entablarse una acción sobre la base de las disposiciones jurídicas en materia de represión de la competencia desleal por hechos que no constituyesen una falsificación del dibujo o modelo".

2 *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*

a) Reglas generales

En virtud de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, el juez podrá condenar a toda persona que cause un perjuicio a una tercera a repararlo (resarcimiento de daños y perjuicios), siendo el perjuicio imputable a una falta o incluso a una omisión o imprudencia.

Ese principio fundamental se aplica evidentemente también a los casos de infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

Por lo que se refiere a los gastos y costas judiciales, el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil prevé que la parte vencida en juicio estará condenada a las costas, a menos que el tribunal decida por decisión especial y motivada que la totalidad o una parte de los gastos y las costas correrán por cuenta de otra parte. Existen cinco categorías de gastos y costas judiciales: de ujier, de secretaría del tribunal, derechos fiscales, emolumentos del abogado y gastos de peritaje.

El párrafo 1 del artículo 131 del mismo Código prevé que "cuando no se considere equitativo imputar a una de las partes las sumas adeudadas por ella y no comprendidas en las costas judiciales, el juez podrá condenar a la otra parte a pagarle el importe que determine". Esta disposición se refiere a los honorarios de abogados.

b) Reglas específicas

1. Derecho de autor y derechos conexos

El procedimiento y la modalidad de reparación son los de responsabilidad cuasi delictiva previstos en el derecho común. Por consiguiente, el juez podrá condenar al falsificador a pagar daños y perjuicios al titular del derecho para que éste repare el perjuicio causado.

Por otra parte, el artículo 46 de la Ley modificada de 29 de marzo de 1972 sobre Derecho de Autor precisa que en caso de infracción a las disposiciones sobre el derecho llamado "de suite" o de "secuencia", "podrán ser condenados solidariamente el adquirente y los oficiales ministeriales, en beneficio de los beneficiarios del derecho de suite al pago de daños y perjuicios".

El artículo 37 de la misma Ley modificada de 1972 prevé en su último apartado que "si se trata de hechos que den lugar a la percepción de una renta, el presidente podrá autorizar la confiscación conservatoria de la suma correspondiente por un ujier que él designe con ese fin".

2. Patentes

En virtud de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 4 del artículo 80 de la Ley de 20 de julio de 1992, si la demanda por falsificación se reconoce fundada, el falsificador será condenado al pago de daños y perjuicios en resarcimiento del perjuicio causado al demandante.

3. Marcas

El párrafo 3 del artículo 13.A de la Ley Uniforme prevé que, sin perjuicio de la aplicación del derecho común de la responsabilidad civil, el derecho exclusivo del titular de la marca le permite reclamar la reparación de cualquier daño de que fuese objeto como consecuencia del uso ilícito de su marca.

Obsérvese que el artículo 12.A *in fine* precisa que "en ningún caso se podrán conceder daños y perjuicios por hechos anteriores al depósito".

Por lo demás, el párrafo 4 del artículo 13.A de la Ley Uniforme prevé la posibilidad de que el titular de la marca entable una acción de cesión del beneficio obtenido por el falsificador como consecuencia del uso ilícito de la marca, así como una acción de rendición de cuentas a ese respecto. La Ley precisa que "el tribunal desestimará la demanda si considera que ese uso no ha sido de mala fe o que las circunstancias de la causa no dan lugar a tal condena".

4. Dibujos y modelos

En virtud del párrafo 2 del artículo 14 de la Ley Uniforme, el titular de un dibujo o modelo podrá reclamar reparación de cualquier daño que le cause un uso ilícito de su dibujo o modelo, si dicho uso tiene lugar después de la publicación del depósito y revela suficientemente las características del dibujo o modelo, a menos que el falsificador haya actuado con conocimiento del depósito.

3. *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.*

1. Derecho de autor y derechos conexos

Los artículos 37 y siguientes de la Ley modificada de 29 de marzo de 1972 sobre el derecho de autor prevén el procedimiento de embargo, llamado también confiscación-descripción.

En virtud de ese procedimiento los titulares de derecho de autor, tras haber obtenido mediante solicitud la autorización del presidente del tribunal de primera instancia del lugar de la falsificación podrán hacer proceder por sorpresa en los locales del falsificador, por uno o varios expertos designados por el juez, a la descripción de los objetos supuestamente infractores o de los hechos constitutivos de la falsificación y de los instrumentos directamente utilizados para realizarlos.

El presidente podrá, en el mismo mandamiento, prohibir la enajenación de los objetos infractores por su detentador, imponer la presencia de un depositario en los lugares donde se encuentran depositados los objetos mencionados o incluso precintarlos.¹⁴

2. Patentes

El artículo 79 de la Ley de 20 julio de 1992 prevé en sus párrafos 1 y 2:

"1. El presidente del tribunal de distrito podrá autorizar a las personas facultadas a interponer una acción por falsificación de conformidad con el artículo 77¹⁵, mediante simple solicitud, a que hagan proceder, por uno o varios expertos jurados designados por el presidente, a la descripción detallada de los objetos supuestamente falsificados, así como de los instrumentos utilizados para cometer la supuesta falsificación, sea quien fuere el propietario de esos objetos e instrumentos.

2. Mediante el mismo mandamiento del presidente o un mandamiento ulterior, se podrá autorizar a esas personas a encomendar a un ujier, asistido por uno o varios expertos designados previamente a que proceda a la confiscación real de los objetos e instrumentos a que hace alusión el párrafo primero (...).

El depósito de los objetos e instrumentos se podrá confiar a un depositario designado por el presidente."

Además, el artículo 81 de la Ley de 20 julio de 1992 prevé el procedimiento de confiscación:

"1. A petición de la parte perjudicada, y en la medida en que la disposición resulte necesaria para asegurar la prohibición de que prosiga la falsificación, el tribunal podrá ordenar la confiscación, en beneficio del demandante, de los objetos que se hayan reconocido falsificados, de propiedad del falsificador en la fecha de entrada en vigor de la prohibición y, cuando proceda, la de los dispositivos o medios especialmente destinados a realizar de la falsificación.

Se calcula la indemnización asignada al beneficiario de la condena teniendo en cuenta el valor de los objetos falsificados.

2. La confiscación en beneficio del demandante podrá ordenarse aun cuando los objetos considerados fueran embargados en virtud de un título ejecutivo o cuando el demandado esté sometido al régimen de liquidación judicial por quiebra u otro régimen de liquidación colectiva.

3. A petición de la parte perjudicada, y en la medida en que la medida se considere necesaria, el tribunal podrá ordenar la destrucción, a expensas del falsificador, de los objetos que se han reconocido falsificados y de los instrumentos, dispositivos o medios especialmente destinados a realizar la falsificación.

4. La confiscación en beneficio del demandante prevista en el párrafo primero podrá referirse, total o parcialmente, a elementos de naturaleza inmueble sin que la demanda haya sido objeto de una inscripción en el registro de hipotecas."

¹⁴Véase al respuesta a la pregunta 12.

¹⁵Véase *supra* la respuesta a la pregunta 2 b) 3).

3. Marcas

El párrafo 1 del artículo 13bis de la Ley Uniforme prevé que "el titular de la marca está facultado a reivindicar la propiedad de los bienes muebles infractores de su derecho o de los bienes utilizados para la producción de esos bienes, o a requerir su destrucción o inutilización. Una reivindicación semejante podrá ejercerse con respecto a sumas de dinero presuntamente percibidas como consecuencia de la infracción del derecho de marca. Se desestimará la demanda si la infracción no ha sido de mala fe".

En el punto 2 del mismo artículo se precisa que son aplicables las disposiciones nacionales relativas a las medidas conservatorias y a la ejecución judicial de las sentencias.

4. *Otras medidas correctivas*

- *Publicación de la sentencia*

En virtud del artículo 1036 del Código de Procedimiento Civil, los tribunales podrán ordenar la publicación de sus sentencias. Se procederá a dicha publicación, en su totalidad o por partes, en los diarios designados por el tribunal y a expensas del falsificador.

No existe sino una disposición específica relativa a la publicación de las sentencias, y se refiere a las patentes. En efecto, el párrafo 5 del artículo 80 de la Ley de 1992 prevé que "(...) el tribunal podrá autorizar la publicación de la sentencia o de una parte de la misma en uno o varios diarios, a expensas del o de los falsificadores".

Con respecto a los demás derechos de propiedad intelectual, se aplicará el artículo 1036 del Código de Procedimiento Civil mencionado *supra*.

- *Devolución de las mercancías infractoras*

Una vez vendidas las mercancías infractoras pertenecerán al comprador y el juez no podrá ordenar al falsificador que las recupere. En cambio, el juez podrá ordenar al falsificador que advierta por escrito a sus clientes de la existencia de una condena.

- *Sanciones pecuniarias*

En virtud del artículo 2059 del Código Civil¹⁶, "el juez puede, a petición de una parte, condenar a la otra parte, en el caso de no estar satisfecho por la condena principal, al pago de una suma de dinero, denominada sanción pecuniaria, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios, cuando proceda. Sin embargo, no se podrá aplicar la sanción pecuniaria cuando exista una condena al pago de una suma de dinero".

En materia de patentes, el párrafo 5 del artículo 80 de la Ley de 1992 prevé expresamente que "la orden de suspensión podrá ir acompañada de una sanción pecuniaria".

¹⁶Artículo introducido como consecuencia del Convenio del Benelux de 26 de noviembre de 1973 por el que se establece una ley uniforme sobre la sanción pecuniaria.

- Comunicación de datos comerciales

Por lo que se refiere a las marcas, el párrafo 5 del artículo 13*bis* de la Ley Uniforme del Benelux prevé que "a petición del titular de la marca, el tribunal podrá ordenar al autor de la infracción de su derecho que proporcione todas las informaciones de que dispone sobre la procedencia de los bienes que han causado el perjuicio a la marca y le comunique todos los datos relacionados con los mismos".

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?

Véase la respuesta a las preguntas 3 y 5.

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

Si el demandante no puede probar sus alegaciones, en general deberá sufragar los gastos de procedimiento.

Conforme al párrafo 1 del artículo 6 del Código Civil "todo acto o todo hecho que manifiestamente, por la intención de su autor, por el objeto o las circunstancias en las que se ha producido, exceda al ejercicio normal de un derecho, no estará protegido por la ley, compromete la responsabilidad¹⁷ la responsabilidad de su autor y podrá dar lugar a una acción de suspensión para impedir que persista el abuso".

El Estado, como titular de un derecho, recibe el mismo trato que un particular en el marco de los procedimientos civiles. El artículo 1 de la Ley de 1º de septiembre de 1988 relativa a la responsabilidad civil del Estado y de las colectividades públicas, precisa incluso que "el Estado y las demás personas jurídicas de derecho público responden, cada una en el marco de su función de servicio público, por cualquier daño que cause el funcionamiento defectuoso de sus servicios, tanto administrativos como judiciales, a reserva de la autoridad de la cosa juzgada. No obstante, si no es equitativo, habida cuenta de la naturaleza y la finalidad del acto generador del daño, que el interesado soporte la carga del perjuicio ocasionado, deberá pagarse una indemnización aun cuando no existan pruebas de un funcionamiento defectuoso del servicio, a condición de que el daño sea especial y excepcional y no imputable a una omisión de la víctima".

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.

El artículo 130 del Código de procedimiento civil dispone que: "cualquier persona que pierda un pleito será condenada a las costas judiciales". Sin embargo, el juez está autorizado a imputar a una u otra de las partes aquella parte de los gastos que estime conveniente, siempre que en un proceso se hayan planteado pretensiones diversas, en atención de las cuales el juez no ha reconocido toda la razón a ninguna de las dos partes.

El párrafo 1 del artículo 131 permite asimismo al juez que conceda a una de las partes una indemnización de procedimiento por los gastos no comprendidos en las costas judiciales.

¹⁷Artículo 1382 y siguientes del Código Civil.

Por consiguiente, es imposible inferir reglas ni proporcionar datos precisos relativos al costo y a la duración de un procedimiento judicial, dado que dependen totalmente de la vía escogida por las partes, de la naturaleza y de la complejidad del asunto, de las personas de que se trate, etc.

b) *Procedimientos y remedios administrativos*

Obsérvese a título de introducción que las reglas del procedimiento administrativo deben garantizar el respeto de los derechos de la defensa de la persona interesada, previendo en la mayor medida posible, la participación del interesado en la adopción de la decisión administrativa.

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 resultados de estos procedimientos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 93 a 95 de la Constitución, las impugnaciones que se refieren a derechos civiles, especialmente las relativas a derechos de propiedad intelectual, son de la competencia exclusiva de los tribunales judiciales.¹⁸

Sin embargo, el tribunal administrativo (en primera instancia) o el Consejo de Estado (en segunda instancia) podrán pronunciarse sobre un *recurso de anulación* dirigido contra un acto administrativo referido a un derecho de propiedad intelectual. Las jurisdicciones administrativas no serán sin embargo competentes para pronunciarse sobre un medio cuyo examen las conduciría a pronunciarse sobre la existencia o el alcance de un derecho de propiedad intelectual.

En efecto, como en materia de derecho de autor, el Ministro de Economía es competente para otorgar una autorización a los organismos que ejercen el derecho de autor por cuenta de más de un autor o de un derechohabiente, el tribunal administrativo será competente, sobre la base del derecho común, para controlar la legalidad de la concesión o la denegación de la autorización.

Conforme al artículo 2 de la Ley de 7 de noviembre de 1996 "el tribunal administrativo resuelve los recursos por incompetencia, exceso y desviación de poder, violación de la ley o de las formas destinadas a proteger los intereses privados, contra toda decisión administrativa frente a la cual no sea admisible ningún otro recurso de conformidad con las leyes y los reglamentos".

Se trata de un recurso de anulación, que no es un recurso de plena jurisdicción y que no puede conducir sino a la anulación del acto administrativo impugnado. En otros términos, si el recurso se recibe en la forma debida y se justifica en cuanto al fondo, se anulará la decisión y se someterá el expediente, para la adopción de una nueva decisión, a la autoridad a que fuera sometido originalmente que se conformará a la decisión dictada.

Por el contrario, en materia de patentes de invención, el artículo 91 de la Ley de 20 de julio de 1992, dispone que el demandante, al denegársele su concesión, dispone de un *recurso de revocación del acto* ante el tribunal administrativo. El tribunal administrativo sustituye entonces a la Administración para adoptar una decisión en lugar de la autoridad administrativa competente.¹⁹

¹⁸Véase el artículo 15 de la Ley Uniforme sobre dibujos y modelos y el artículo 14 de la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas.

¹⁹El artículo 3 de la Ley de 7 de noviembre de 1996 que dispone la organización de las jurisdicciones del orden administrativo establece que el tribunal administrativo conoce como juez en cuanto al fondo de los recursos de revocación, cuya competencia se le atribuye en virtud de las leyes especiales.

Se infiere implícitamente que en las esferas objeto de estudio el derecho luxemburgués no dispone multas administrativas.

La exposición no sería completa sin precisarse que antes de interponer un recurso contencioso ante la jurisdicción administrativa, el interesado siempre puede interponer un recurso ante la propia Administración a la que solicita la reconsideración de su decisión. Son los recursos de revisión formulados cuando el interesado se dirige a la misma autoridad de la que emana la decisión inicial y el famoso recurso jerárquico, cuando el interesado entabla el recurso ante la autoridad jerárquica superior a la que ha dictado la decisión. Por otra parte, el artículo 91 de la Ley sobre las patentes de invención recoge explícitamente esta regla.

II. 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.

El juez de jurisdicción de urgencia es competente para ordenar medidas provisionales. Se trata de disposiciones susceptibles de remediar una situación de crisis conflictiva, sin zanjar el litigio en cuanto al fondo, ni fijar los derechos de las partes.²⁰

El presidente del tribunal de distrito es naturalmente competente para juzgar un caso después de un procedimiento de urgencia, que en cuanto al fondo son de la competencia de su tribunal en materia civil y comercial. En efecto, el presidente del tribunal que resuelve un asunto después de un procedimiento de urgencia es una emanación de ese tribunal y sus competencias se definen lógicamente en función de las del tribunal con todos sus miembros.

Por una Ley de 9 de agosto de 1993 se introdujo el procedimiento de urgencia ante el juez de paz (artículo 14-1 del Código de Procedimiento Civil).

El mandamiento de urgencia puede caracterizarse por su efecto provisional, la falta de autoridad de la cosa juzgada en cuanto a lo principal y por ser un mandamiento ejecutivo precautorio salvo orden de fianza por el juez.

La intervención del juez de jurisdicción de urgencia requiere dos condiciones:

- La urgencia, es decir la necesidad de adoptar medidas inmediatas para evitar que se ocasionen un perjuicio importante, incluso graves inconvenientes. El demandante debe actuar en consecuencia y demostrar por su actitud que hay urgencia.
- La ausencia de impugnaciones graves; la impugnación grave es la que el juez no puede, sin vacilaciones, denegar con pocas palabras.

Obsérvese la existencia del procedimiento urgente probatorio o preventivo (artículo 254 del Código de Procedimiento Civil) que no requiere esas dos condiciones. Este procedimiento urgente está excluido cuando se haya sometido el asunto al juez que se pronuncia en cuanto al fondo.

²⁰Véanse los artículos 806 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Con respecto al procedimiento, el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil dispone que "se entabla la demanda por vía de citación a comparecer a una audiencia celebrada a tal efecto en el día y hora habitual de los procedimientos urgentes. No obstante, si el caso requiriese celeridad, el juez de la jurisdicción sumaria puede permitir que se cite, en hora indicada, incluso los días festivos o habitualmente feriados, ya sea a comparecer a la audiencia ya sea a su domicilio a puertas abiertas (...)".

No se prevé ningún plazo mínimo de comparecencia en materia de procedimientos de urgencia. Compete al juez asegurarse de que el plazo sea suficiente para que el demandado o el acusado esté en condiciones de comparecer, de consultar eventualmente a un abogado y de poder preparar debidamente su defensa.

Podrán comparecer las propias partes sin asistencia letrada. No obstante, si desean estar representadas o asistidas, sólo podrán estarlo por un abogado.

En lo que respecta a las medidas provisionales que está facultado a ordenar el juez de jurisdicción de urgencia, se trata de cualesquiera medidas que no tengan carácter definitivo tales como:

- medidas de prohibición de utilización
- medidas de rendición de cuentas²¹
- sanciones pecuniarias²²
- peritajes
- una provisión a cuenta de la cesión de beneficios²³
- la publicación de la decisión

Como en materia de patentes, el punto 3 del artículo 79 de la Ley de 20 de julio de 1992 prevé que el presidente del tribunal podrá, a petición de cualquier persona autorizada a demandar por falsificación al amparo de la Ley mencionada, ordenar en procedimiento de urgencia a cualquier persona contra la cual existan índices graves de falsificación, que cese provisionalmente la actividad considerada constitutiva de la falsificación.

Se remite asimismo a la respuesta a la parte 3 de la pregunta 5, por lo que se refiere al procedimiento de confiscación-falsificación previsto en materia de derecho de autor y de patentes.

Por último, corresponde en este contexto referirse al párrafo 2 del artículo 13*bis* de la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas, que establece que son aplicables las disposiciones nacionales relativas a las medidas conservatorias y a la ejecución obligatoria de las sentencias y actos auténticos. Esta disposición debe considerarse conjuntamente con la contenida en el párrafo 1 del mismo artículo 13*bis*, que prevé la reivindicación de la propiedad o la destrucción de los productos falsificados. Estas últimas medidas son definitivas, por lo cual no pueden solicitarse en un procedimiento de urgencia. No obstante, a fin de evitar que desaparezcan los bienes que puedan ser objeto de una medida de levantamiento de embargo con miras a una destrucción de resultados de un procedimiento en cuanto al fondo, es preciso proceder a su confiscación precautoria. Tal es el sentido de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 13*bis*.

²¹Véase *supra* la respuesta a la pregunta 5, parte 2 b) 3).

²²El párrafo 2 del artículo 811 del Código de Procedimiento Civil prevé expresamente que el juez de jurisdicción de urgencia podrá condenar al pago de sanciones pecuniarias.

²³Véase *supra* la respuesta a la pregunta 5, parte 2 b) 3).

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

En materia de procedimiento urgente probatorio, se puede recurrir al juez competente mediante una solicitud, lo que excluye en general todo debate contradictorio antes de que se dicte la medida.

Además, pueden ordenarse medidas provisionales incluso sin haber oído a la parte demandada, si esta última no comparece pese a habersele cursado debidamente un emplazamiento a tal efecto.

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.

1. Procedimiento de confiscación-descripción en materia de derecho de autor y de patente

Para evitar confiscaciones abusivas, el juez puede imponer al solicitante la obligación de depositar una fianza.²⁴ En ese caso, el mandamiento sólo será emitido previa presentación de prueba del depósito de la fianza.

En relación con el derecho de autor, el artículo 42 de la Ley de 1972 precisa que "los expertos remitirán, en pliego recomendado, al embargado y al embargante en el más breve plazo posible, copia del acta de descripción".

El artículo 43 prevé después que "si, en los ocho días siguientes a la fecha de ese envío, del que dará fe el sello de correos, o de la confiscación conservatoria de los beneficios, no se produce una citación a comparecer ante el tribunal perteneciente a la jurisdicción de la descripción, cesarán de pleno derecho los efectos del mandamiento y el poseedor de los objetos descritos o de los caudales incautados podrá reclamar la entrega del original del acta prohibiéndose que el demandante haga uso de su contenido y lo haga público, todo ello sin perjuicio de una indemnización por daños y perjuicios".

Con respecto a las patentes, el párrafo 5 del artículo 79 dispone que "el presidente fijará la duración de los efectos de las medidas adoptadas de conformidad con los párrafos 1, 2 y 3, que no podrá exceder del plazo de tres meses contado a partir de la notificación del mandamiento a la persona o a domicilio. Si el demandante no se constituye ante el tribunal en el plazo prescrito, la descripción o confiscación quedará anulada de pleno derecho, sin perjuicio de los daños y perjuicios que se puedan reclamar cuando proceda. Si el demandante se constituye ante el tribunal en el plazo prescrito, el presidente podrá prorrogar la duración de los efectos de los mandamientos de confiscación y de suspensión provisional por períodos de validez sucesivos de no más de tres meses cada uno".

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

Estos procedimientos son generalmente muy rápidos: alguna semanas e incluso algunos días.

Con respecto al costo véase la respuesta a la pregunta 8

²⁴Artículo 39 de la Ley de 1972 sobre el derecho de autor; párrafo 4 artículo 79 de la Ley de 1992 sobre las patentes de invención.

b) *Medidas administrativas*

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

Véase la respuesta a la pregunta 9.

III. 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, 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?

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)?

17. 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. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

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?

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

Las disposiciones del Reglamento 3295/94 del Consejo de las Comunidades Europeas relativo a las medidas en frontera son directamente aplicables al Gran Ducado de Luxemburgo, así como a todos los Estados miembros de la Unión Europea.

IV. Procedimientos penales

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

En el artículo 1 del Código Penal se tipifican tres infracciones penales, el crimen, el delito y la contravención. En materia de propiedad intelectual sobre todo interesa el segundo tipo. En efecto, las infracciones a las leyes especiales que rigen los derechos de propiedad intelectual están generalmente

tipificadas como "delitos", de los que entiende el tribunal de distrito, reunido en sala correccional (artículo 179 del Código de Procedimiento Penal).

Los tribunales de policía son competentes de los delitos que no se tipifiquen más como delitos correccionales (artículo 137).

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?

1. Derecho de autor y derechos conexos

El artículo 29 de la Ley de 29 de marzo de 1972 modificada establece con claridad que "toda infracción malintencionada o fraudulenta del derecho de autor constituye un delito de falsificación". Estipula asimismo que "son culpables del mismo delito quienes a sabiendas venden, almacenan en sus tiendas para la venta, importan o ponen en circulación en el territorio luxemburgués con fines comerciales los objetos falsificados".

El artículo 32 de la misma Ley asimila al caso anterior "la aplicación malintencionada o fraudulenta a una obra artística o literaria del nombre de un autor o de que cualquier otro signo distintivo que haya adoptado para designar su obra (...)".

El artículo 35 prevé además que, "las disposiciones del libro I del Código Penal (...), que establece la competencia de los tribunales y tribunales superiores para apreciar las circunstancias atenuantes, serán aplicables a las infracciones previstas en la presente Ley".

2. Patentes

En la Ley de 1992 sobre las patentes no se prevén procedimientos judiciales ni sanciones penales.²⁵

3. Marcas

Las disposiciones penales de materia de marcas están contenidas en la Ley de 28 de marzo de 1883 sobre las marcas de fábrica o de comercio (artículo 14 y siguientes).²⁶

En efecto, la Ley de 7 de diciembre de 1966 por la que se aprueba la Convención del Benelux en materia de marcas de productos, firmada en Bruselas el 19 de marzo de 1962, que introduce en la legislación nacional la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas de productos anexados a la Convención estipula en su artículo 3 que las disposiciones de la Ley de 28 de marzo de 1883 mencionada *supra*, así como todas las demás disposiciones jurídicas o reglamentarias nacionales en la materia, contrarias a la Ley Uniforme y a los reglamentos de ejecución adoptados en virtud del artículo 2 de la Convención, quedarán derogados en el momento en que entren en vigor esta Ley y sus reglamentos.

²⁵Ello es conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC que sólo impone que se establezcan procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor.

²⁶La Ley Uniforme del Benelux no contiene disposiciones penales.

Ahora bien, las disposiciones penales de la Ley de 28 de marzo de 1883 no son contrarias a la Ley Uniforme ni a sus reglamentos de ejecución, por lo cual permanecen en vigor.²⁷

4. Dibujos y modelos

No existen disposiciones penales específicas en la materia.

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?

De conformidad con el artículo 16 del Código de enjuiciamiento criminal compete al Ministerio Público "ejercer la acción pública y exigir el cumplimiento de la Ley".

El Ministerio Público actúa ya sea por iniciativa propia, ya sea por denuncia de la parte agraviada.

El Ministerio Público aplica el principio de apreciar la oportunidad del juicio. En virtud de ese principio, no está obligado a iniciar un juicio penal y puede optar por sobreseer la causa por razones de interés público. No obstante, en general se incoan procedimientos.

El Ministerio Público podrá proceder mediante citación directa a comparecer en la audiencia (es la regla en el caso de las contravenciones) o bien someter el asunto al juez de instrucción. Esto último es obligatorio en materia de crímenes.

En materia de derecho de autor, el artículo 34 de la Ley de 29 de marzo de 1972, precisa que "las infracciones a la presente Ley, salvo aquéllas previstas en el artículo 32, no se podrán tramitar sino mediante denuncia formulada por la parte supuestamente agraviada (...)."

En materia de marcas, el artículo 19 de la Ley de 28 de marzo de 1883 prevé que "la acción correccional para la aplicación de las penas establecidas por la presente Ley sólo puede entablarse a petición de la parte afectada (...)."

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

El artículo primero del Código de enjuiciamiento criminal precisa que la parte perjudicada puede también promover la intervención del Ministerio Público.

Se puede proceder de varias formas.

En primer lugar, en virtud del artículo 56 del Código de enjuiciamiento criminal "toda persona que se estima perjudicada por un crimen o un delito puede al formular una denuncia constituirse en parte civil ante el juez de instrucción competente". La denuncia se limita a señalar el hecho a la autoridad; el fiscal del Estado apreciará libremente la oportunidad de las diligencias judiciales.

En segundo lugar, la víctima puede proceder por vía de citación directa. En ese caso, actúa en lugar del Ministerio Público y procede a citar directamente al presunto autor de la infracción ante la jurisdicción competente. Este recurso está excluido en materia criminal.

²⁷Véase la nota de la fiscalía del tribunal de distrito de Luxemburgo de 6 de junio de 1996.

En materia de derecho de autor, todos aquellos que se benefician de la ley pueden intervenir: el autor o el titular de derecho conexo, así como los mandatarios o cesionarios de los derechos, en particular, las empresas de gestión colectiva y todos aquellos que ejerzan la totalidad o una parte de los derechos (editor, etc.).

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

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

Observación preliminar

La cuantía de las multas de que se tratará a continuación se multiplicará por un coeficiente actualizador, que varía en función de la fecha de la ley (o de la modificación del artículo del Código Penal) que prevé la multa.

De ahí que se deberá multiplicar por 20 la cuantía de las multas previstas en la Ley modificada de 28 de marzo de 1972 sobre el derecho de autor y en la Ley de 23 de septiembre de 1975 sobre los derechos conexos.

Las multas previstas por la Ley de 28 de marzo de 1883 sobre las marcas de fábrica y de comercio, deberán multiplicarse por 400.

1. Derecho de autor y derechos conexos

- *Derecho de autor*

Véase la sección VII de la Ley modificada de 29 de marzo de 1972 sobre el derecho de autor.²⁸

Artículo 30:

"Los delitos previstos en el artículo precedente²⁹ se sancionarán con una multa de 2.501 a 100.000 francos.

Se pronunciará contra quienes sean condenados la confiscación de las obras u objetos falsificados, y de las placas, moldes, matrices y demás utensilios utilizados directamente para cometer esos delitos."

Artículo 31:

"Se podrán confiscar como objetos producto del delito las utilidades percibidas como resultado de la ejecución, el recitado o la representación fraudulentos del derecho de autor, se le adjudicarán al reclamante y se tendrán en cuenta al evaluar la reparación por daños que le corresponda aunque sólo en la misma proporción en que su obra haya formado parte en la representación o la ejecución."

²⁸Véase asimismo la respuesta a la pregunta 21.

²⁹Véase la respuesta a la pregunta 21 en lo que respecta al texto del artículo 29.

Artículo 32:

"La aplicación malintencionada o fraudulenta en una obra literaria o artística del nombre de un autor, o de cualquier signo distintivo adoptado por él para designar su obra se sancionará con una pena de prisión de tres meses a dos años y una multa de 2.501 a 20.000 francos o con una sola de esas penas.

Sea como fuere, se ordenará la confiscación de los objetos falsificados.

Serán sancionados con las mismas penas quienes, a sabiendas, venden, exponen para la venta, almacenan en sus tiendas para poner en venta, importan, o ponen en circulación en el territorio luxemburgués con fines comerciales los objetos designados en el primer párrafo."

Artículo 33:

"El artículo 191 del Código Penal será reemplazado por las siguientes disposiciones:

Quien en productos fabricados haya colocado o hecho aparecer, ya sea por adición, supresión o cualquier otra alteración, el nombre de un fabricante que no sea el de su autor o la razón comercial de una fábrica distinta de aquélla de su fabricación, será sancionado con una pena de prisión de uno a seis meses y una multa de 2.501 a 50.000 francos o con una sola de esas penas.

Se aplicará la misma a/contra todo comerciante, comisionista o tendero, que deliberadamente haya expuesto para la venta, importado o puesto en circulación objetos marcados con nombres supuestos o alterados."

- *Derechos conexos*

Artículo 15 de la Ley de 23 de septiembre de 1975:

"Las infracciones malintencionadas o fraudulentas de los derechos a que alude la presente Ley se sancionarán con una multa de cinco a 100.000 francos y una pena de prisión de uno a seis meses, o con una sola de esas penas. En caso de reincidencia dentro del plazo de cinco años, esas penas serán duplicadas.

Aquellos que, a sabiendas, importan o distribuyen al público, tienen en su poder o exponen con miras a la venta en el territorio luxemburgués, copias de fonogramas realizadas sin el consentimiento de su productor, estarán sujetos a las mismas penas.

Se pronunciará contra los condenados la orden de confiscación de los discos falsificados, así como la de los objetos que hayan servido para cometer la infracción o que hayan sido destinados a la misma, aún no siendo propiedad del condenado (...)."

2. Marcas

Artículo 14 de la Ley de 28 de marzo de 1883 sobre las marcas de fábrica y de comercio:

"Se sancionará con una pena de prisión de ocho días a seis meses y con una multa de 26 a 2.000 francos o sólo a una de esas penas:

- a) a quienes hayan falsificado una marca y a quienes hayan utilizado de manera fraudulenta una marca falsificada;

- b) a quienes en los productos que fabrican o en los objetos con los que comercian hayan fraudulentamente colocado o hecho aparecer, ya sea por adición, supresión o cualquier otra alteración, una marca perteneciente a un tercero;
- c) a quienes a sabiendas hayan vendido, puesto en venta o en circulación productos que luzcan una marca falsificada o apuesta de manera fraudulenta."

En caso de reincidencia dentro del plazo de cinco años, se aplicará una pena de prisión de un año y una multa de 4.000 francos o una sola de esas penas (artículo 16).

Artículo 17 de la misma Ley:

"Podrán ser objeto de confiscación total o parcial los productos que ostenten una marca falsificada o apuesta de manera fraudulenta, así como los instrumentos y utensilios que hayan servido especialmente para cometer el delito, en caso de que el condenado sea su propietario." (artículo 17)

Competencia desleal

Según el artículo 23 de la Ley de 27 de noviembre de 1986 que reglamenta algunas prácticas comerciales y sanciona la competencia desleal: "todo incumplimiento de los mandamientos o prohibiciones establecidos en una decisión no susceptible de aplicación ni de oposición pronunciada en virtud del artículo 21³⁰ se sancionará con una multa de 10.000 francos a 2 millones de francos.³¹".

En ese mismo artículo se prevé la imposición de la misma pena "a toda persona que, en el ejercicio de su actividad, habiendo sido ya una primera vez objeto de una orden de suspensión o prohibición, comete una segunda vez en un período de cinco años contado a partir de la fecha de la última decisión judicial no apelable ni oponible: 1) un acto de competencia desleal de la misma naturaleza o 2) un incumplimiento de la misma naturaleza a las disposiciones de los artículos 1 a 15".

El artículo 24 de la Ley mencionada *supra* establece que las disposiciones del libro primero del Código Penal, así como las relativas a las circunstancias atenuantes serán aplicables a las infracciones previstas en dicha Ley. Precisa asimismo que "es facultativa la confiscación de los bienes que hayan sido objeto de la infracción".

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

No se puede responder en términos generales a la pregunta sobre el costo del procedimiento penal.

Con respecto a la duración, la acción penal generalmente se extingue por prescripción. El plazo de prescripción depende de la gravedad de la infracción cometida: cinco años por un delito (artículo 92 del Código Penal) y dos años por la contravención (artículo 93 del Código Penal).

La prescripción sólo podrá interrumpirse por causa de instrucción o procesamiento. Después de la interrupción de la prescripción empieza a correr un nuevo plazo.

³⁰Véase la respuesta a la pregunta 5 1 a).

³¹Esas cuantías se multiplicarán por 4.

Obsérvese que la duración efectiva del procedimiento dependerá (al igual que en materia civil) de la complejidad del asunto, de la actitud de las partes y del número de casos ante el tribunal. De conformidad con el artículo 6 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, los procedimientos deben quedar concluidos "en un plazo razonable", "sin dilaciones indebidas". Por consiguiente, si se considera que para el caso particular se han superado esos plazos, el tribunal puede decretar la clausura de los procedimientos.