

# OMPI



WIPO/ACE/3/11

ORIGINAL: Español

FECHA: 4 de mayo de 2006

S

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

## **COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA**

**Tercera sesión**

**Ginebra, 15 a 17 de mayo de 2006**

**MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL RELATIVAS A LA  
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL\***

*Documento preparado por Sra. Silvia Gema Navares González,  
Jefe de Área de Cooperación Internacional y Relaciones con los Tribunales  
Depto de Coordinación Jurídica y RR II., la Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid*

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento son las de la autora y no reflejan necesariamente las de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o sus Estados miembros.

## MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL RELATIVAS A LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

### ORÍGENES E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA EN ESPAÑA

La lucha contra la piratería está adquiriendo en los países de la órbita europea cada vez una mayor importancia. El término piratería engloba un conjunto de actividades ilícitas cuyo punto de conexión radica en constituir ataques contra propiedades inmateriales (la propiedad intelectual y la propiedad industrial), por medios que no permiten una pronta y total reacción, al menos en el momento en que la infracción es cometida.

La importancia de llevar a cabo una adecuada protección de estos dos tipos de propiedad radica en tres factores fundamentalmente; el hecho de que nos hallamos ante una verdadera forma de propiedad que, como tal, merece la misma protección que la propiedad ordinaria, sea esta mobiliaria o inmobiliaria; el hecho de que la falta de protección de esta forma de propiedad incide en que se desincentive la creación, la innovación y el comercio (que son las realidades económicas que protege este tipo de propiedad), y el hecho de que, al ser esta una vía para obtener importantes ganancias con costes irrisorios, la piratería se ha convertido en una vía preferente para la obtención de lucro fácil, habiendo llegado a ser una de las vías utilizadas para la financiación de actividades ilícitas de organizaciones delictivas internacionales.

El conjunto de actividades ilícitas conocidas comúnmente como piratería abarca en España gran cantidad de ámbitos, cuya trascendencia económica varía dependiendo del sector ante el que nos hallemos. Así, el número de intervenciones policiales en España durante el 2004 aumentó un 89% respecto a 2003, tendencia que ha mantenido en el año 2005.

En términos generales, y según los datos de proporcionados por las aduanas comunitarias, el número de incautaciones de productos falsificados se incrementó en Europa en un 100%. En las aduanas comunitarias se incautaron asimismo durante el año 2004 más de 103 millones de productos falsificados, lo que, acumulado a la estadística de los diez últimos años, supone un incremento del 1000 %.

### LA ESPECIALIZACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL Y LAS RECIENTES NOVEDADES DEL MARCO NORMATIVO

La trascendencia que han alcanzado en nuestro entorno el entramado de actividades ilícitas conocidas comúnmente como piratería y que reflejan los datos anteriormente expuestos, hacía necesario crear en España un marco estable de coordinación de las diversas políticas públicas (normativas e institucionales) destinadas a actuar contra dichas actividades.

Ya desde el año 1997 se constituyeron sendos Grupos de Trabajo para la lucha contra la piratería en el ámbito de la Propiedad Intelectual e Industrial y alcanzaron su carta de naturaleza legal a través de la creación el año 2000 de la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

La labor de la Comisión y los sendos grupos de trabajo desde entonces hasta el año 2005 ha sido sumamente productiva en tanto que desempeñaron un papel relevante en el impulso de

las reformas legislativas que se explicarán más adelante así como en la realización de estadísticas conjuntas sobre la realidad de la piratería en España.

Dada la importancia creciente del problema y el carácter cada vez más específico de las acciones a emprender, el Gobierno español decidió el pasado mes de octubre de 2005 sustituir el marco institucional anterior por dos Comisiones Intersectoriales con competencias en materia de Propiedad Intelectual e Industrial respectivamente. La decisión constituye un progreso en la lucha contra la piratería puesto que ahora es una prioridad abordar de forma especializada la definición y ejecución de políticas públicas en cada ámbito, la propiedad intelectual o derechos de autor y la propiedad industrial sin perjuicio de prever acciones coordinadas allí donde la mayor eficacia lo aconseje.

La última reforma del Código Penal, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de octubre de 2004, ha tenido especial trascendencia en tanto que configuró estos delitos como públicos (es decir, como perseguibles de oficio sin necesidad de denuncia). Este régimen es sustancialmente diferente del anterior al 1 de octubre, que dificultaba enormemente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al exigir denuncia para poder iniciar el procedimiento penal contra los infractores.

La reforma penal introduce importantes cambios como el establecimiento de una armonización de las penas en los delitos contra la propiedad industrial e intelectual y la introducción de circunstancias agravantes específicas como la utilización de menores para los actos delictivos o la participación en redes de delincuencia organizada. También, la modificación del Código Penal ha introducido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de destruir las mercancías incautadas bajo determinadas circunstancias y siempre que se cumplan ciertas garantías, lo cual será de aplicación a los procesos en materia de propiedad intelectual e industrial.

Por otro lado se introduce la posibilidad de juzgar los delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual por los comúnmente denominados “Juicios Rápidos” con la pretensión de agilizar determinado tipo de procesos judiciales, evitando las excesivas dilaciones en la sustanciación de los procesos penales especialmente cuando los mismos versan sobre delitos que tienen importante repercusión social.

Igualmente, como logro de la anterior Comisión Interministerial, debe destacarse la elaboración por primera vez en España de los primeros estudios estadísticos y completos sobre intervenciones policiales en la materia, estudios que proporcionan un mapa global sobre la incidencia del fenómeno en España y que son presentados a la Prensa todos los años para servir igualmente de cauce adecuado para la sensibilización del público y de los distintos sectores sobre la necesidad de una adecuada lucha contra el fenómeno de la piratería y la usurpación de marca.

Por último debe mencionarse la reciente creación de Juzgados Civiles especializados en la materia, los llamados Juzgados de lo Mercantil que ha supuesto un avance importante en el proceso de especialización de las instancias judiciales que conocen de la vulneración de los derechos que nos ocupan.

En cuanto a los instrumentos comunitarios de protección de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, España es uno de los primeros países en transponer la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, mediante la Ley por

el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, cuya aprobación definitiva tiene lugar precisamente éste mes de mayo. Finalmente, debe recordarse igualmente que en la actualidad se está debatiendo en la Unión Europea la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, y la Decisión Marco del Consejo destinada a reforzar el marco penal para la represión de las infracciones contra la propiedad intelectual.

## LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Desde el citado año 2000 a la actualidad, el fenómeno de la piratería ha sufrido un avance espectacular que ha sido debido a la generalización y perfeccionamiento de las nuevas tecnologías que permiten una reproducción cada vez más perfecta de los productos originales. Si bien los esfuerzos para erradicar el problema han sido muchos, el crecimiento exponencial de estas actividades hacía necesarias nuevas iniciativas. Así el 8 de abril del 2005 se aprobó por el gobierno español el llamado Plan integral contra las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual, también llamado plan antipiratería y que actualmente se está implementando.<sup>1</sup>

En este plan se aborda el fenómeno de la piratería como un fenómeno de interés general no solo por su incidencia negativa en la creación sino por sus efectos nocivos en otros ámbitos sociales, políticos, económicos y éticos.

Esta es la primera vez que el gobierno español adopta una estrategia global y al máximo nivel para afrontar un problema que adquiere cada vez mayores dimensiones. Y esta es una de las claves del éxito del Plan: su carácter global e integral. Y ello por diversas razones.

El Plan hace partícipes a todos los agentes públicos y privados, pues a la actividad y reacción de las administraciones públicas se suman los esfuerzos de la iniciativa privada. Esto en sí mismo supone un gran avance y esfuerzo de coordinación entre todos los implicados que tiene como objetivo abordar el problema desde todas sus perspectivas y hacer partícipes a todos sus protagonistas: titulares de derechos, industrias culturales, industrias de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las distintas administraciones públicas, las distintas áreas del gobierno y los usuarios.

Por otra parte, con el Plan se ha querido abordar el fenómeno de la piratería en sus distintas vertientes, desde la venta ilegal de copias físicas a través de lo que en España se denomina “top manta” y “top mochila” (dos versiones de la venta ambulante de productos ilegales), así como la piratería en línea, atendiendo a las peculiaridades de cada una de ellas.

Otra de las claves del éxito del Plan pasa por la sensibilización social. El Plan no se limita a diseñar estrategias puramente represivas que, siendo necesarias, no son suficientes

---

<sup>1</sup> Plan integral del Gobierno para la disminución y eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual, publicado en el BOE de 26.04.05;

sino van respaldadas de un convencimiento de la ciudadanía. Por este motivo, se pretende afrontar el problema desde una óptica constructiva y formativa apostando por la sensibilización, especialmente entre los jóvenes. De ahí que se prevean campañas informativas dirigidas a usuarios y consumidores que tratan de acabar con la tolerancia hacia el fraude.

En cuanto al contenido concreto del Plan, en él se contemplan cinco grandes bloques de medidas: medidas de cooperación y colaboración, medidas preventivas, medidas de sensibilización, medidas normativas y medidas formativas. Estas medidas atienden a los distintos subsectores relacionados con la propiedad intelectual, tal y como al sector musical, al audiovisual, al del libro o al del software. Sectores todos ellos que sufren esta lacra, cada uno de ellos con unas u otras peculiaridades.

Entre las medidas de cooperación y colaboración previstas en el Plan, destacan, la creación de una Comisión intersectorial, como instrumento donde sector público y privado se reúnen, debaten, aportan soluciones y adquieren compromisos. Esta Comisión, que ya ha celebrado dos reuniones <sup>2</sup>, está integrada por representantes de todas las administraciones públicas con responsabilidad en esta materia y en la ejecución del Plan, así como por el sector privado y está llamada a convertirse en el instrumento catalizador de la estrategia antipiratería en materia de propiedad intelectual.

Entre las iniciativas propuestas por esta Comisión destacan, entre otras, las siguientes:

- 仗 la constitución de un grupo de trabajo que integre a mandos policiales especializados en la lucha contra los delitos de propiedad intelectual y a las entidades de gestión. Con él se trataría de coordinar las actuaciones en materia de lucha contra la piratería y el fraude fiscal;
- 仗 el compromiso de intensificar las acciones formativas dirigidas a los miembros de la administración de justicia;
- 仗 la elaboración de un modelo de ordenanza, dirigida a los ayuntamientos, de prevención de actividades vulneradoras de la propiedad intelectual, sobre la base de la experiencia de los municipios de Madrid y Barcelona;
- 仗 la realización de actuaciones en establecimientos de hostelería contra la venta ambulante de productos piratas, y
- 仗 la difusión de las campañas de sensibilización en centros escolares.

El Plan contiene igualmente medidas preventivas. Con ellas se quiere determinar el alcance real del problema y conocer las razones que llevan a los ciudadanos a consentir el comercio y consumo de productos ilícitos, cuando no a consumirlos ellos mismos. En definitiva, con estas medidas pretende determinarse el ámbito en el que se dan las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual analizando su incidencia por sectores, determinando el perfil del infractor y de las organizaciones delictivas, así como el consumidor de estos productos y de las razones que llevan a tal consumo. Para ello, se está en estos momentos trabajando en la realización de una encuesta, a nivel nacional, sobre hábitos de consumo de productos y servicios culturales, que estará finalizada en el año 2007 y que

---

<sup>2</sup> El primer pleno de la Comisión Intersectorial se celebró el 23.11.05 y la primera reunión de la Comisión Permanente de la Comisión Intersectorial el 5.4.06;

brindará importante datos sobre la piratería en nuestro país<sup>3</sup>. Las conclusiones de esta encuesta son esenciales para el Plan, especialmente en lo que se refiere a medidas de sensibilización, pues permite disponer de un diagnóstico con el que personalizar el mensaje y dirigirlo a aquellos sectores que más consumen productos ilícitos.

Además de la encuesta, el Ministerio de Cultura está trabajando en la determinación del valor económico de la cultura y de la propiedad intelectual. Este proceso, absolutamente innovador pasa por una determinación inicial de la metodología a seguir inexistente hasta ahora. Dado este primer paso, también será a finales de año cuando se disponga de los primeros datos económicos en términos de PIB.

El presupuesto destinado por el Ministerio de Cultura para estas actividades en 2006 es de 520.000 euros con una previsión para 2007 de 350.000 euros.

En tercer lugar, el Plan aborda las medidas de sensibilización. Este es un tema que preocupa especialmente y en el que existe mucho trabajo por hacer. Es preciso convencer no sólo a los jóvenes sino también a todo un amplio espectro social del respeto a los derechos intelectuales, explicando la aportación que la creación y los creadores hacen en términos culturales y económicos a la sociedad.

En esta línea, el Ministerio de Cultura inició el pasado mes de noviembre una campaña de sensibilización bajo el lema “Defiende tu cultura. Contra la piratería”, cuyo propósito es poner en valor el proceso creativo, mostrando que éste es un motor fundamental en el desarrollo de una sociedad moderna. Esta campaña, todavía en marcha, se ha centrado especialmente en la población más joven, siendo difundida a través de las televisiones, salas de cines, radios, prensa gráfica e internet.<sup>4</sup> Su coste ha sido de 1.290.000 euros, incluyendo en este importe, tanto el diseño y la producción creativa como la emisión de los spots y materiales gráficos en los medios de comunicación.

Lo que nació como una campaña de comunicación se ha convertido en una suerte de estrategia envolvente a la que se han ido sumando muchos de los agentes sociales de la cultura y de la industria implicados. Todavía, al día de hoy, y cuando la campaña ya lleva más de 6 meses en la calle, el Ministerio de Cultura continua haciendo llegar los materiales de campaña a todo aquel interesado que desea incorporar los mensajes de la misma a su libro, revista o medio de comunicación, convirtiéndose, a su vez, en transmisor del mensaje y multiplicando la efectividad e impacto de la campaña.

Para el año 2006, se elaborará una nueva campaña de sensibilización, cuyo presupuesto supera los 2,5 millones de euros. Partiendo de las líneas de la campaña anterior, se trata en esta ocasión de difundir un mensaje más enfático e incisivo, subrayando que los usos ilegales de obras y prestaciones protegidas constituyen un comportamiento antisocial que debe provocar el rechazo del ciudadano. Así, la conducta de aquellos que no respetan las obras protegidas, realizadas con el trabajo y esfuerzo de todo el entramado cultural de la sociedad – creadores y empresas culturales- debe percibirse como abusiva, insolidaria e incívica. Por

---

<sup>3</sup> “Encuesta sobre hábitos y prácticas culturales 2006-07”;

<sup>4</sup> En televisión se han emitido 377 anuncios, en radio 83 cuñas publicitarias, en salas de cine ha habido 4.957 inserciones, en revistas especializadas se han seleccionado títulos líderes en juegos, cine y música para la inserción de anuncios y , finalmente, en Internet ha habido más de 50.000 impresiones en prensa y portales;

otra parte, y teniendo en cuenta la evolución de las descargas ilegales, los mensajes de la próxima campaña también incidirán en modificar la percepción de los ciudadanos, generalmente extendida, de que los contenidos que circulan en la red deben de ser de acceso gratuito. Se insistirá, por tanto, en el uso responsable de internet y en el carácter ilícito de las descargas no consentidas.

En cuarto lugar, el Plan aborda las medidas normativas. El Plan recoge una previsión de reforma normativa inmediata de obligado cumplimiento para incorporar Directivas europeas, como son la Directiva de la Sociedad de la Información y la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. La incorporación de la primera de estas Directivas, afecta en cierto modo al tema que estamos tratando pues adecua los derechos intelectuales al entorno digital proporcionando a los titulares de derechos mecanismos para la protección en la red de sus creaciones. La segunda de las Directivas, supone una ampliación de los medios de tutela jurídicos que garantizarán de una manera más eficaz la aplicación de las normas de propiedad intelectual. Ambas incorporaciones de las directivas al derecho español están en estos momentos en trámite parlamentario, siendo inminente su aprobación (prevista para los meses de mayo / junio de 2006).

En quinto y último lugar, el Plan prevé medidas formativas, que van dirigidas fundamentalmente a todos aquellos que tienen entre sus funciones velar por el respeto de estos derechos. En particular, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicos y locales, así como de la carrera judicial y de la fiscalía.

En último lugar, se consideró necesario emprender una serie de acciones que, por su urgencia, fue necesario abordar de manera inmediata, y entre las que se destacan:

La creación de un grupo de trabajo impulsado por la Administración para estimular los mecanismos de autorregulación entre los prestadores de servicios de Internet y titulares de derechos de propiedad intelectual. Muchas de las actividades vulneradoras son imposibles de perseguir si las propias industrias no ponen a disposición la tecnología necesaria para ello, siendo deseable que los prestadores puedan adoptar las medidas necesarias para detectar y retirar aquellos contenidos que sean ilícitos dentro de un marco jurídico que les posibilite tal actuación. Este grupo de trabajo se creó el 4 de mayo de 2005 y en su año de andadura se ha reunido en cinco ocasiones.

La Instrucción del fiscal general del Estado. Próximamente se aprobará una circular dirigida a los integrantes del Ministerio Fiscal sobre delitos de propiedad industrial e intelectual, que servirá como documento de unificación de criterios de interpretación y actuación leal en el tratamiento de estos delitos.

La firma de un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la organización mayoritaria que agrupa a las entidades de carácter local, sobre el respeto a los derechos de propiedad intelectual<sup>5</sup>. Este convenio se ha traducido en la implantación de un servicio de asesoramiento e información a todos los ayuntamientos en materia de observancia de derechos. Su coste ha sido de 42.061 euros.

---

<sup>5</sup> Firmado el 14 de octubre de 2005;

Y avanzando en esta línea de decisiones de ámbito local, hay que mencionar las medidas adoptadas recientemente por los ayuntamientos de dos de nuestras grandes ciudades: Barcelona y Madrid, para atajar el fenómeno de la venta ambulante de audio y vídeos piratas.

Así, en Barcelona se ha aprobado una ordenanza por la cual se prohíbe expresamente la compra o adquisición de material ilícito en espacios públicos, con la posibilidad de imponer una sanción al comprador. A pesar de ser ésta una decisión difícil a adoptar por la alcaldía., la medida ha contado con el consenso social imprescindible para implantarla: apoyo de los partidos políticos, de los comerciantes y de las distintas fuerzas sociales.<sup>6</sup>

También, en la ciudad de Madrid, se puso en marcha, durante las pasadas navidades, un sistema por el cual los consumidores se implicaban en los procesos abiertos contra la venta ambulantes de material pirata. En la actualidad, si un consumidor de producto pirata es sorprendido comprando en la calle, la policía le solicita la identificación y puede ser citado por la autoridad judicial para prestar declaración en el juicio contra el vendedor ilegal.

Para terminar, debe destacarse el hecho de que este Plan se concibe como un instrumento dinámico que pretende solucionar un problema muy complejo en el que intervienen multitud de agentes. El Plan no es solamente un punto de llegada en el que se plantea un marco general de actuación y en el que igualmente se proponen medidas concretas, sino también y sobre todo es un punto de partida a partir del cual ya se están tomando decisiones muy relevantes. El objetivo del Plan es ir marcando la pauta y orientar a la hora de poner en práctica las acciones que se vayan adoptando en ejecución de aquel.

Si bien el problema de la piratería subsiste, puede afirmarse que España dispone ya, gracias al Plan antipiratería descrito, de una acción concertada y de una firme voluntad política para trabajar en la erradicación del fenómeno “pirata” y sus numerosos efectos negativos en la vida social y cultural del país. Su aprobación y ejecución, suponen, en definitiva, dar prioridad política a un problema que ha dejado de considerarse como de relevancia menor, y al que se le está dando una respuesta definitiva.

## LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como se ha señalado anteriormente, la especialización cada vez mayor de las Instituciones en el campo de la lucha contra la piratería mediante la creación de las dos Comisiones Intersectoriales, una con competencias en el campo de la Propiedad Intelectual y otra con el campo de la Propiedad Industrial constituye un punto de inflexión en éste ámbito. Así, el día 13 de octubre de 2005 se creó la Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial. La Comisión Intersectorial de Propiedad Industrial se constituyó formalmente en Madrid el 2 de marzo del presente año, bajo la Presidencia de la Subsecretaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La nueva Comisión, sucesora en el ámbito de la Propiedad Industrial de la antigua Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, surge con vocación de constituir un foro especializado, en el cual llevar a cabo actividades cada vez más cualificadas que permitan una adecuada protección de

---

<sup>6</sup> “Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona”, aprobada el 23.12.05 y publicada en el BOP 20, anexo I, de 24.01.06;

esta especial forma de propiedad. En ella están integrados representantes de todos los Ministerios implicados y de las Entidades privadas que actúan en el ámbito de la lucha contra la usurpación de este tipo de derechos.

Esta Comisión no parte de cero, sino que su objetivo es continuar con el desarrollo emprendido por la anterior Comisión Interministerial creada en el año 2000 y que fue especialmente activa en ámbitos como el legislativo o el estadístico. La separación orgánica entre Propiedad Industrial e Intelectual viene determinada por las diferencias que el fenómeno de la piratería presenta en ambos ámbitos. Así, mientras que las intervenciones policiales en España durante 2004 estuvieron referidas en un 92% de los casos a derechos de propiedad intelectual, ese 8% de incautaciones relativas a derechos de la propiedad industrial representó el 65% del valor global de los productos intervenidos.

Los datos expuestos ponen de manifiesto, por tanto, el mayor impacto económico que suponen las vulneraciones de éstos últimos derechos, cuya falta de protección produce una mayor repercusión en la industria, el empleo y el comercio del país. Nos encontramos, en definitiva, ante un fenómeno cambiante que viene adoptando nuevas formas, fundamentalmente como consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías, y frente al que se precisa, por tanto, una constante innovación y adaptación.

El fin de la Comisión, sin embargo, no es sustituir las acciones de los participantes, sino crear un foro visible y políticamente relevante que mediante la puesta en común de experiencias, información, y propuestas de los participantes tanto públicos como privados desarrolle su actuación a través de un Comité Permanente en torno a cuatro ámbitos fundamentales:

- cooperación y colaboración entre los Organismos y Entidades implicados y sector privado,
- medidas de sensibilización,
- medidas normativas y
- medidas formativas.

Dados los notables resultados obtenidos como consecuencia de los trabajos de la anterior Comisión en el ámbito legislativo y de estudio estadístico del fenómeno, esta Comisión se centrará fundamentalmente en nuevos ámbitos de actuación, esto es, la sensibilización y la formación, haciendo lo posible al propio tiempo para posibilitar una adecuada aplicación de la legislación actualmente existente. Se trata de conseguir el arraigo social de los últimos cambios normativos, entendiendo éste por la fiel y rigurosa aplicación de las nuevas prescripciones legales, dotándolas de plena efectividad.

Las últimas reformas legislativas

Respecto de las leyes sectoriales en el ámbito de la Propiedad Industrial, deben destacarse las mejoras introducidas en los últimos años. Así, especial importancia tienen la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Tanto una como otra inciden en una mejora de la protección en vía civil de este tipo de derechos. Así, la Ley de marcas refuerza notablemente la posición jurídica del titular de la marca registrada y, muy en particular, del titular de marca notoria y renombrada registradas estableciendo, entre otras medidas, un principio de responsabilidad objetiva del infractor. En concreto pueden subrayarse las siguientes medidas legales que redundan en una mejora de la protección de los signos distintivos.

1. Se refuerza notablemente la protección de los signos notorios y renombrados: así y como primera medida, se introduce por primera vez en la legislación española los conceptos de marca notoria y renombrada y de nombre comercial notorio y renombrado. Unas y otros son objeto de una mayor protección, al extenderse dicha protección más allá del principio de especialidad y, por tanto, impedirse el acceso al registro de solicitudes posteriores aunque sean para ámbitos mercantiles distintos que aquellos en los que se encuentran inscritos los registros prioritarios. Todo ello, según la ley, siempre que se pueda producir conexión entre las marcas o se produzca un riesgo de aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores.
2. Por otro lado, en consonancia con las tendencias europeas en este campo, se permite la formalización de oposiciones al titular de la marca notoria conocida en España y no registrada. Igualmente se reconoce la posibilidad de entablar acciones judiciales contra los infractores, reforzándose la protección en vía judicial.
3. El reconocimiento de las dificultades para la lucha contra el fenómeno en la llamada Sociedad de la Información y su manifestación más palpable, Internet, así como la necesidad de medidas adecuadas para la lucha contra la piratería a través de la red determina la inclusión, entre otras medidas, de la prohibición a terceros de la utilización de la marca registrada, sin consentimiento de su titular, en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.<sup>7</sup>

Se regulan pormenorizadamente las acciones por violación del derecho de marca, reforzándose la acción de indemnización de daños y perjuicios por vulneración de derechos sobre signos distintivos; así, se definen los supuestos de responsabilidad objetiva, y se fijan claramente los criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios (que incluirá la pérdida sufrida, la ganancia dejada de obtener y el perjuicio causado al prestigio de la marca); entre dichos criterios se incluyen la consideración de la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número de licencias concedidas en el momento en que se produjo la infracción. Por otro lado, el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores.

Reforzamiento de medidas cautelares. Se regula la posibilidad de reclamar de los Tribunales civiles la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y en particular que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la infracción del derecho de marca. Como novedad fundamental se regula la posible destrucción o cesión con fines humanitario, a costa del condenado y a elección del titular del derecho infringido, de los productos ilícitamente identificados con la marca que están en posesión del infractor, siempre que ello fuera posible.

---

<sup>7</sup> Todos conocemos supuestos de “cyber-ocupación” de marcas, supuestos que dan lugar a indemnizaciones millonarias.

Por último debe señalarse que la Ley de Marcas amplía la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales, añadiéndose un nuevo supuesto a los anteriormente recogidos en la Ley de Patentes. Así, también será competente, a elección del demandante, el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

La Ley de Diseño, por otro lado, establece normas que redundan en una efectiva protección de esta modalidad de propiedad industrial, entre las que se encuentran el reconocimiento por primera vez en España de una protección provisional desde el depósito de la solicitud, el establecimiento de la posibilidad de que un diseño pueda lanzarse al mercado y conservar los derechos de autoría durante 12 meses sin necesidad de registro, completando y sistematizando, en general, las acciones de defensa del derecho. Ámbitos prioritarios de actuación de la Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de propiedad industrial.

Una vez que el marco legislativo ha sido objeto de actualización y mejora, se hace necesario abordar nuevos campos de actuación; la sensibilización respecto de la importancia de la protección de esta forma de propiedad, la formación de los agentes implicados en esta protección y la coordinación operativa de ambas Comisiones.

En lo referente a la SENSIBILIZACIÓN respecto de la lucha contra este tipo de actividades ilícitas, las actividades de la Comisión se dirigirán fundamentalmente a la concienciación social de los destinatarios de las infracciones, esto es, los compradores de productos falsificados. Debe de hacerse un mayor esfuerzo de difusión, en este sentido, de los daños producidos por la falsificación, de los perjuicios que ésta produce en el prestigio de los titulares de los derechos de propiedad industrial y de la mayor valoración social que merecen los esfuerzos llevados a cabo por las empresas titulares. Para ello, la OEPM está preparando un plan de concienciación contra la piratería industrial cuyo público objetivo serían los consumidores finales de los productos piratas, los Ayuntamientos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo básico de la campaña sería la sensibilización de este público objetivo sobre los peligros de la piratería en sus tres aspectos fundamentales; daños al consumidor, daños a las empresas y daños a la economía nacional. La campaña se realizaría a través de mensajes cortos que se incorporarían en anuncios en prensa, carteles etc. Igualmente se emitirían folletos divulgativos, se realizaría la difusión a través de Webs, exposiciones itinerantes y otros. El Plan de sensibilización ayudaría a trasladar a la opinión pública algunos temas muy impactantes, como son los numerosos casos de explotación infantil, mafia o narcotráfico que se encuentran vinculados al comercio de productos falsificados; aparte de las repercusiones que el fenómeno tiene a nivel ciudadano, fundamentalmente, en el ámbito fiscal y en la marcha de la economía en general.

En el campo de la FORMACIÓN de los Agentes implicados en la lucha contra este fenómeno, el Consejo General del Poder Judicial, Órgano de Gobierno de los Jueces en España lleva desde 1991 realizando cursos en materia de propiedad industrial. También el Centro de Estudios Jurídicos, órgano de formación de Fiscales, Secretarios Judiciales etc realiza periódicamente estos Cursos, de la misma manera que los Órganos de Formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Todos estos Cursos se realizan con la colaboración de la Asociación para la Defensa de la Marca y con la cooperación de la Oficina Española de Patentes y Marcas que ha estado siempre involucrada en este campo. El objetivo ahora es conseguir una mayor difusión de tales Cursos, entre otros medios, a través de la publicación de la documentación de los mismos incluso mediante la utilización de nuevas tecnologías, así

como que los mismos sirvan de medio de concienciación sobre la importancia de la protección de este tipo de derechos.

Por último hay que hacer una mención a la necesaria COORDINACIÓN en la actuación de las dos Comisiones Intersectoriales. Dada la similitud del fenómeno la semejanza de los Agentes que cometen este tipo de delitos y el paralelismo de las soluciones a emprender, es deseable que exista una adecuada coordinación entre ellas lo cual viene posibilitado, a su vez, por la coincidencia de numerosos miembros y la proximidad entre ambos tipos de derechos

Ultimas actuaciones desarrolladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el campo de la lucha contra la piratería

Ante todo, debe ponerse de relieve que una política eficaz de lucha contra la piratería será más efectiva en la medida en que involucre a todos los agentes, tanto los públicos como privados, responsables ó implicados en la gravedad del fenómeno. En éste sentido, la OEPM apoya y promueve en el seno de la Comisión mencionada la participación de todos ellos.

En éste marco, en los últimos cinco años, la colaboración con Policía, Guardia Civil y Aduanas se ha incrementado enormemente. Este incremento ha supuesto aumentar en más de un 200% la colaboración prestada durante el año 2000, que a su vez multiplicó por 6 la cifra correspondiente al año 1999. Idénticas consideraciones cabe hacer respecto de los últimos años, si bien desde la entrada en vigor del CP se ha advertido un descenso en este tipo de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desplazándose la misma a los Juzgados de Instrucción y de lo Penal puesto que la conversión del delito en perseguible de oficio hace que ya no sea necesaria la presentación de denuncia para proceder por este tipo de delitos.

Por otro lado, también en los últimos cinco años se ha instrumentado el empleo de los más modernos medios telemáticos para prestar la colaboración a que se he hecho referencia anteriormente. Debe destacarse especialmente la existencia de una dirección de correo electrónico incorporada en la página web de la OEPM para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también el público en general, puedan plantear dudas o preguntas relacionadas con la lucha contra la piratería.

Igualmente, en este periodo de tiempo, se vienen elaborando y difundiendo Circulares informativas entre los cuerpos operativos de la Policía y la Guardia Civil, realizándose demostraciones “in situ” a algunos representantes de dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de clarificar el tipo de información que la OEPM puede facilitar, la forma de prestarla, así como la forma en que deberá solicitarse con el fin de agilizar lo más posible dicha labor de información.

Además, la OEPM lleva a cabo actividades institucionales de colaboración con la Administración de Justicia a través de su Área de Relaciones con los Tribunales del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, que se encarga de prestar toda la asistencia que sea requerida por los distintos Juzgados y Tribunales, así como de cumplimentar los mandatos judiciales que le sean remitidos por aquellos.

Finalizando ya con las medidas más recientes adoptadas por la OEPM en sus actividades de lucha contra la piratería, debe mencionarse la existencia en la página Web de la OEPM de

un apartado titulado “Usurpación de derechos de Propiedad Industrial (piratería)”, que tiene como objeto facilitar a quienes accedan al mismo, información acerca de la importancia y graves consecuencias que acarrea el entramado de actividades ilícitas conocidas comúnmente como piratería, actuando al propio tiempo como medio adecuado para la sensibilización del público acerca de la importancia de la lucha contra la piratería. A través de este apartado, la OEPM proporciona información sobre el modo de actuar contra este tipo de actividades ilícitas, sobre la normativa nacional, comunitaria e internacional en la materia, sobre las actividades de la Comisión para actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de propiedad Intelectual e Industrial etc.

En dicho apartado se incluyen también una sección dedicada específicamente a la publicación de las estadísticas sobre intervenciones policiales en este ámbito, tanto en el campo de la Propiedad Intelectual como en el de la Propiedad Industrial. Se incluyen igualmente noticias y direcciones de interés, hiperenlaces etc. Se ha habilitado igualmente un correo electrónico ([piratería@oepm.es](mailto:piratería@oepm.es)) con el fin de solucionar las dudas que se puedan plantear en este campo. Esta iniciativa ha sido acogida con enorme interés por el público, lo cual se demuestra por el importante número de consultas realizadas en el tiempo que el correo lleva funcionando.

Por último deben destacarse las actividades de la Oficina en ejercicio de la Secretaría y la Presidencia del Grupo de Trabajo de la Comisión para actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de propiedad industrial.

[Fin del documento]