

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

WIPO/ACE/4/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 7 de septiembre de 2007

COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

Cuarta sesión

Ginebra, 1 y 2 de noviembre de 2007

ESTUDIO DE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL POR MEDIO DE SANCIONES PENALES

*Documento preparado por el Sr. Louis Harms, Juez de Apelaciones
del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Bloemfontein **

* Las opiniones expresadas en este estudio corresponden al autor y no coinciden necesariamente con las de la Secretaría o las de los Estados miembros de la OMPI.

ÍNDICE

PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN

- 1.1 OBJETO DEL ESTUDIO
- 1.2 FUNDAMENTOS DE LA OBLIGACIÓN DE APLICAR SANCIONES PENALES
- 1.3 RAZONES PARA APLICAR SANCIONES PENALES A LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
- 1.4 LA CULTURA DE LA COPIA Y LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS
- 1.5 LA VOLUNTAD POLÍTICA DE LUCHAR CONTRA LA FALSIFICACIÓN
- 1.6 LA EFECTIVIDAD DE LAS SANCIONES PENALES
- 1.7 LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
- 1.8 PATENTES
- 1.9 DISEÑOS INDUSTRIALES
- 1.10 FALSIFICACIÓN Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FALSIFICADOS
- 1.11 EL MERCADO GRIS DE PRODUCTOS

SEGUNDA PARTE

LA FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE MARCA

- 2.1 DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
- 2.2 PRODUCTOS O SERVICIOS
- 2.3 MARCA REGISTRADA
- 2.4 REGISTRO VÁLIDO
- 2.5 LA FALSIFICACIÓN DEBE PRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN
- 2.6 LA FALSIFICACIÓN DEBE SER DELIBERADA
- 2.7 LA FALSIFICACIÓN DEBE PRODUCIRSE A ESCALA COMERCIAL
- 2.8 LA MARCA FALSIFICADA O EL ENVASADO DEBEN SER “IDÉNTICOS” O “NO PODERSE DISTINGUIR” “EN SUS ASPECTOS ESENCIALES” DE LA MARCA REGISTRADA
- 2.9 LEGISLACIÓN COMPARADA

TERCERA PARTE

MERCANCÍAS PIRATA QUE LESIONAN EL DERECHO DE AUTOR

- 3.1 LAS OBLIGACIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
- 3.2 LA RELACIÓN ENTRE LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y LA PIRATERÍA

- 3.3 ¿QUÉ ES LO QUE PROTEGE EL DERECHO DE AUTOR?
- 3.4 LA DEFINICIÓN DE DERECHO DE AUTOR EN LAS LEYES DE DERECHO DE AUTOR
- 3.5 VIGENCIA DEL DERECHO DE AUTOR
- 3.6 PRUEBA DE LA VIGENCIA DEL DERECHO DE AUTOR
- 3.7 EL ACTO DE PIRATERÍA HA DE CONSTITUIR UNA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR
- 3.8 EL ACTO DE PIRATERÍA DEBE SER DELIBERADO
- 3.9 EL ACTO DE PIRATERÍA DEBE PRODUCIRSE A ESCALA COMERCIAL
- 3.10 LA COPIA DEBE REALIZARSE SIN LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LOS DERECHOS
- 3.11 COPIA DIRECTA O INDIRECTA
- 3.12 INFRACCIONES EXTRATERRITORIALES

CUARTA PARTE

CONSIDERACIONES POLÍTICAS EN MATERIA DE DERECHO PENAL

- 4.1 PROBLEMAS SISTÉMICOS
- 4.2 CUESTIONES ESPECÍFICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
- 4.3 EL ACUSADO
- 4.4 EL DEMANDANTE
- 4.5 EL INVESTIGADOR
- 4.6 LA PARTE ACUSADORA
- 4.7 LOS CARGOS
- 4.8 LAS ALEGACIONES
- 4.9 LA RESPONSABILIDAD DE LA PRUEBA
- 4.10 FALLO CONDENATORIO Y SENTENCIA
- 4.11 OTROS MECANISMOS DE OBSERVANCIA

QUINTA PARTE

CONCLUSIÓN

PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO

1. El propósito de este estudio es examinar la lógica y la efectividad de la observancia de los derechos de propiedad intelectual por medio de la aplicación de sanciones penales. Para ello, se hará referencia particular a algunos ordenamientos jurídicos basados en el *common law*, especialmente de la cuenca del Pacífico, el Caribe y también Sudáfrica.

2. En este estudio se presta especial atención a los países en desarrollo, aunque se hará mención de los países desarrollados con el fin de establecer comparaciones y ofrecer puntos de referencia. Ocasionalmente, se hará referencia a ordenamientos jurídicos basados en el derecho romano, especialmente directivas de la Unión Europea (teniendo en cuenta que este sistema es, en cierto sentido, un sistema mixto).

1.2 FUNDAMENTOS DE LA OBLIGACIÓN DE APLICAR SANCIONES PENALES

3. La obligación internacional de establecer sanciones penales emana del Acuerdo sobre los ADPIC y, en consecuencia, se aplica solamente a los países obligados por este Acuerdo.¹

4. La aplicación de medidas penales para hacer valer los derechos de propiedad intelectual atañe, por lo general, a casos de falsificación (infracción de derechos de marca) y piratería (infracción del derecho de autor).² (Con el fin de facilitar la lectura, en este documento se utiliza el término “falsificación” de forma genérica, para englobar la piratería, salvo que sea necesario distinguir entre estos dos conceptos). Esto es así en parte debido a los requisitos

¹ Artículo 61:

“Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial”.

² Acuerdo sobre los ADPIC, nota 14 a pie de página:

“Para los fines del presente Acuerdo:

a) se entenderá por “mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas” cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;

b) se entenderá por “mercancías pirata que lesionan el derecho de autor” cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

mínimos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC, aunque también caben consideraciones políticas para su limitación, algunas de las cuales se examinarán más adelante.

5. La tipificación de la falsificación y la piratería como delito no tiene su origen en el Acuerdo sobre los ADPIC. La falsificación es una especie de fraude:³

“La falsificación es una forma de engaño. Un producto falsificado es algo que se ha falsificado, copiado o imitado ilegalmente con el fin de obtener el dinero de clientes crédulos o de personas que lo adquieren por propia y libre voluntad en detrimento del fabricante legítimo”.⁴

6. Por su lado, la piratería se menciona con frecuencia como una especie de hurto (si bien de propiedad intangible).

7. Aparte de estas generalidades, la falsificación de marcas lleva tipificándose como delito desde, al menos, finales del siglo XIX. Por ejemplo, la ley estadounidense de 14 de agosto de 1876 ya castigaba la falsificación de productos de marca y la comercialización de productos de marca falsificados. La mayoría de los países bajo el régimen de la Corona británica, si no todos, disponían de leyes con un efecto similar. Se trataba de leyes relativas a marcas de mercancías y designaciones comerciales falsas.⁵ (Estas leyes todavía son habituales y en su forma actual son muy parecidas a como eran originalmente.)⁶ Del mismo modo, la infracción del derecho de autor se ha tipificado como delito, en este caso al menos desde el inicio del siglo XX en todos los dominios británicos.⁷

8. Si bien los convenios clásicos en materia de derechos de propiedad intelectual, a saber, el de París⁸ y el de Berna,⁹ no preveían ni prevén en términos explícitos el establecimiento de sanciones penales respecto de la falsificación o la piratería, el origen de este tipo de

³ *R v Priestly* [1996] 2 Cr App Rep (S) 144.

⁴ Dr. Donal P. O'Mathuna y Dr. Adam McAuley “Counterfeit Drugs: Towards and Irish Response to a Global Crisis” (2005), en http://www.buysafedrugs.info/uploadedfiles/IrishPatientsAssoc_counterfeit.pdf. Otra forma de verlo es como el robo de la clientela: *R v Bhad* [1999] S Cr App Rep (S) 139.

⁵ En Sudáfrica, por ejemplo: la Ley 12 de marcas de productos de 1888 (El Cabo), la Ley 22 de marcas de productos de 1888 (Natal), la Ordenanza 47 de marcas de productos de 1903 (Transvaal). Estas normas fueron sustituidas por la Ley 17 de marcas de productos de 1941, que continúa estando en vigor.

⁶ Véase, por ejemplo, la Ley de sobre designaciones de productos objeto de comercio de 1972 (Malasia), que se analiza en la Parte B de este estudio.

⁷ En virtud del Artículo 11 de la ley británica de 1911, que establece (entre otras cosas) que cualquier persona que deliberadamente i) ponga a la venta o en alquiler; ii), comercie con; iii) distribuya; iv) exponga con fines comerciales; o v) importe para su venta o alquiler obras infractoras, incurrirá en un delito. La Ley 9 sobre patentes, diseños, marcas de comercio y derecho de autor de 1916 (Sudáfrica) adoptó estas disposiciones en un anexo. Todavía están presentes, por ejemplo, en el Artículo 8 de la Ley sobre designaciones de productos objeto de comercio de 1972 de Malasia.

⁸ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) en su forma revisada. El Acuerdo sobre los ADPIC requiere el cumplimiento del texto de 1967 (Artículo 2.1).

⁹ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886) en su forma revisada. El Acuerdo sobre los ADPIC requiere el cumplimiento del texto de 1971 (Artículo 2.1).

disposiciones puede encontrarse en esos convenios.¹⁰ El Artículo 10^{ter} del Convenio de París establece que los países de la Unión se comprometerán a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente determinados actos infractores.

9. Por ejemplo, todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal. El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto (Artículo 9). También se aplicará el embargo en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante (Artículo 10). El Convenio de Berna contiene disposiciones similares.¹¹

10. Un examen rápido de las disposiciones de estas antiguas leyes (y de su progenie)¹² muestra que, aparte del hecho de que el concepto de criminalización no tiene su origen en el Acuerdo sobre los ADPIC, este Acuerdo tampoco introdujo ningún principio revolucionario ni impuso obligaciones substancialmente más onerosas que lo que existía generalmente en el derecho de la mayoría de los países regidos por el common law.

11. La cuestión es que las cuestiones relativas a la observancia han cobrado mayor importancia en la era de la globalización y la competencia internacional y de los avances y retos tecnológicos, en tanto que, en el pasado, solamente tenían un interés marginal.

1.3 RAZONES PARA APLICAR SANCIONES PENALES A LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

12. Los derechos de propiedad intelectual son derechos privados y, por tanto, resulta legítimo preguntarse si estos derechos deben hacerse valer por medio de sanciones penales y por qué no resultan suficientes los recursos civiles.¹³ La respuesta breve es la siguiente:¹⁴

¹⁰ Michael R Ryan “Gray Markets, Intellectual Property Rights, and Trade Agreements in the International Marketplace” analiza las disposiciones en materia de observancia de los convenios sobre propiedad intelectual en el contexto de productos del mercado gris. En www.cherry.gatech.edu/t2s2006/papers/ryan-3003-2-T.pdf.

¹¹ Artículo 16: “1) Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal. 2) Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a las reproducciones procedentes de un país en que la obra no esté protegida o haya dejado de estarlo. 3) El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país”.

¹² Por ejemplo, la Ley británica sobre designaciones de productos objeto de comercio de 1968 (Artículo 29) establece que cualquier persona que en el transcurso de cualquier actividad comercial o empresarial aplique una designación comercial falsa a cualquier producto incurrirá en un delito. Por “designación comercial” se entiende una indicación, directa o indirecta y por cualquier medio, de varias cuestiones relativas a los productos o partes de los productos, incluida “la persona que los ha fabricado, producido, procesado o reacondicionado” y “la historia anterior, como titulares o usos anteriores” que aparentemente incluiría el uso de marcas falsas.

¹³ Andreas Rahmatian “Trade Mark Infringement as a Criminal Offence” *Modern Law Review* 67 (4), 670–683.

“Los recursos civiles no son efectivos porque los falsificadores son delincuentes. No respetan la ley y llevan a cabo sus actividades delictivas de forma estratégica y técnica en formas concebidas expresamente para evitar el sistema judicial, tanto de ámbito civil como penal”.

13. El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de América justifica las sanciones penales a fin de

“castigar y disuadir a quienes violan los derechos de la forma más atroz: a los delincuentes reincidentes y a gran escala, a los grupos de la delincuencia organizada y a quienes cuya conducta delictiva amenaza la salud o la seguridad públicas”.¹⁵

14. Los recursos civiles tienen sentido si los infractores pueden ser identificados con rapidez, acatan los mandamientos judiciales o interdictos y satisfacen los daños y perjuicios y (cuando corresponda) las costas procesales. Los competidores honestos puede que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, pero no falsifican. Los falsificadores suelen pertenecer a una clase diferente. No son competidores “honestos” y los recursos civiles son, en su caso, inefectivos en el curso normal de los acontecimientos. Los autores Pierre-Jean Benghozi y Walter Santagata dicen a este respecto lo siguiente:¹⁶

“Tal como se ha señalado, el sector basado en el diseño se divide en un mercado legal y dos “contramercados”: el mercado ilegal y el mercado ocupado por organizaciones delictivas. El mercado ilegal es un intento de eludir las limitaciones formales de la ley (derecho de autor, legislación laboral y cargas fiscales), pero en su naturaleza esencial está orientado a las reglas del mercado de la competencia pura. Por el contrario, las organizaciones delictivas se basan en una economía dirigida, orientada a la [explotación] coactiva de agentes subordinados y a eludir las normas legales y sociales que conllevan costos. Estas organizaciones son habituales en el mercado de los medicamentos y los cigarrillos, si bien sus [actividades] en la industria basada en el diseño no es desdeñable, ya que pueden explotar las mismas redes de distribución y venta evitando los controles aduaneros y policiales. En estos casos, los canales de distribución, los puntos de venta y los vendedores ambulantes son frecuentemente los mismos y están estrictamente controlados bajo coacción”.

15. Esto no implica que las leyes penales sean necesariamente efectivas, como se mostrará a su debido momento. Las razones de ello y las posibles soluciones se examinarán más adelante en el documento.

[Continuación de la nota de la página anterior]

¹⁴ Canadian Anti-Counterfeiting Network “Report on Counterfeiting and Piracy in Canada: A Road Map for Change” (2007) pág 17.

http://www.cacn.ca/PDF/CACN%20Releases/Roadmap_for_Change.pdf.

¹⁵ “Intellectual Property—An Introduction” publicado en Internet por la Sección de Delitos Cibernéticos y de Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de América. www.justice.gov/criminal/cybercrime/ipmanual/01ipma.html.

¹⁶ Pierre-Jean Benghozi y Walter Santagata “Market Piracy in the Design-based Industry: Economics and Policy Regulation”. crg.polytechnique.fr/fichiers/crg/publications/pdf/2004-05-05-354.pdf.

16. La legislación penal, en general, protege los derechos privados ante infracciones si interviene un elemento de orden público. Un ejemplo típico es el robo. Del mismo modo, en el caso de la falsificación se ponen en juego intereses públicos que van más allá de la mera protección de los derechos privados. Ello engloba la protección, entre otras cosas, de lo siguiente:

- las industrias locales y regionales,
- la inversión extranjera y la confianza de los inversores,
- el nivel de los precios,
- los puestos de trabajo,
- las relaciones comerciales internacionales,
- los ingresos tributarios y aduaneros,
- la salud y seguridad públicas y
- la prevención de la corrupción y de la delincuencia organizada.

17. Si bien existe un cierto grado de desacuerdo entre los Estados miembros respecto del alcance de los derechos de propiedad intelectual (particularmente en el terreno de los productos farmacéuticos), este desacuerdo no tiene incidencia sobre el tema bajo examen. Por el contrario, los países en desarrollo han desempeñado un papel fundamental en la elaboración de este aspecto del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁷

“Así pues, en mayo de 1990 un Grupo de 14 países en desarrollo presentó un conjunto detallado de propuestas relativas a los ADPIC, que comprendía no sólo proyectos de normas sobre productos falsificados y medidas en frontera, sino también normas y principios relativos a la disponibilidad, alcance y uso de los derechos de propiedad intelectual. [Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, India, Nigeria, Pakistán, Perú, Tanzania, Uruguay y Zimbabwe.] La presentación de estas propuestas, que supuso un gran avance en las negociaciones de los ADPIC, anunció la aceptación por parte de los países en desarrollo del establecimiento de normas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual en el marco del GATT. Estas propuestas también permitieron exponer las concepciones y planteamientos de estos países sobre el alcance y los contenidos de esas normas.

Las propuestas constaban de dos partes. La primera parte, titulada “Propiedad intelectual y comercio internacional” se ocupaba principalmente de las normas y principios que habrían de aplicarse al comercio de productos falsificados y pirata, y preveía el establecimiento de determinados procedimientos y recursos para desalentar este tipo de comercio, al tiempo que trataba de garantizar un flujo sin trabas de comercio de productos legítimos. . . .

Al separar el texto propuesto de un acuerdo sobre los ADPIC en dos partes, los países en desarrollo querían, en primer lugar, señalar su determinación de hacer hincapié en la parte que se ocupaba del comercio de productos falsificados, al tiempo que reducía al mínimo la parte relativa a las normas sustantivas sobre derechos de propiedad intelectual. . . .”

¹⁷ Carlos M Correa y Abdulqawi A Yusuf *Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement* (Kluwer Law International 1998) págs. 9-10.

Además, los participantes en la Conferencia Internacional de la OMS sobre “La lucha contra medicamentos falsificados: establecer una colaboración internacional efectiva” declararon lo siguiente:¹⁸

- La falsificación de medicamentos, incluidas todas las actividades que van desde la fabricación a la administración a los pacientes es un delito vil y grave que pone en riesgo la vida humana y socava la credibilidad de los sistemas de salud.

Y

- Debido a sus consecuencias directas sobre la salud, la falsificación de medicamentos debe ser combatida y castigada correspondientemente.

18. El valor de la tipificación como delito de la infracción de los derechos de los titulares reside en la función disuasoria de las leyes penales y en el hecho de que el Estado asume el costo del litigio. Esto debe sopesarse frente al hecho de que el titular de los derechos no tiene control el sobre el caso, ha de someterse al lento ritmo de los procesos penales y, como norma, no recibe ninguna compensación.

19. Ahora bien, esto no significa que en este campo no exista el problema de la sobrepenalización. El juez Jumpol Pinyosinway, del Tribunal Central de Propiedad Intelectual y Comercio Internacional de Tailandia,¹⁹ razona este punto. Su argumento es el siguiente:

- Los derechos de propiedad intelectual deben hacerse valer en principio a través de la vía civil.
- Éste es el método preferido de protección de los derechos de propiedad intelectual en los países desarrollados.
- La tipificación como delito de la violación de los derechos de propiedad intelectual, con penas graves, ha crecido rápidamente en los países en desarrollo.
- Esto coincide con la ampliación de los derechos de propiedad intelectual bajo la presión de los países desarrollados.
- “Todas las infracciones previstas y no previstas” se sancionan ahora penalmente como delitos, incluso si el acto en concreto no se percibe como algo moralmente irreprochable en una comunidad en particular o se criminaliza en la misma medida en los países desarrollados.
- Si bien todavía tiene cabida la tipificación como delito, los nuevos delitos no tienen en cuenta las diferencias entre los distintos tipos de infractores.

20. Los titulares de los derechos razonan de otro modo. Admiten que la vía civil es la adecuada, pero dicen que la observancia civil no es necesariamente efectiva en todos los países. En ausencia de recursos civiles adecuados tienen que recurrir a medidas penales. Algunos países, de forma destacada los Estados Unidos de América, han desarrollado un sistema de observancia civil que incorpora disposiciones punitivas. En virtud de la Ley de derecho de autor (artículo 504(c)) los tribunales tienen la facultad de conceder a un demandante daños y perjuicios por ley de hasta 30.000 dólares estadounidenses respecto de

¹⁸ Roma, 18 de febrero de 2006.

<http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/RomeDeclaration.pdf>.

¹⁹ “Criminal Enforcement of IPR: The Problem of ‘Over-Criminalization’” aparecido en la edición especial del sexto aniversario del *Intellectual Property and International Trade Court Forum* en 2003, Tailandia.

una obra sujeta a derecho de autor y de hasta 150.000 dólares estadounidenses si la infracción ha sido deliberada. En la Ley de protección del consumidor contra la falsificación de 1996 se establecen recursos similares: un tribunal puede conceder a un demandante entre 500 y 100.000 dólares estadounidenses por marca falsificada por cada tipo de productos o servicios vendidos. Si el tribunal encuentra que el uso de la marca falsificada se hace deliberadamente, puede conceder hasta un millón dólares estadounidenses por marca falsificada por tipo de productos o servicios vendidos. Con estas elevadas sumas ofrecen un importante elemento disuasorio a un menor nivel de exigencia de la prueba (en el equilibrio entre las pruebas o la probabilidad frente al “más allá de la duda razonable” en el caso de la observancia penal). Las multas ejemplares también pueden aplicarse en algunas otras jurisdicciones regidas por el common law a infractores deliberados que han obrado de forma particularmente deplorable.

1.4 LA CULTURA DE LA COPIA Y LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS

21. La aceptabilidad ética de la realización de copias sigue siendo una cuestión complicada.²⁰ En un estudio sobre los miembros de la Unión Europea se sugiere que existe una correlación entre la cultura y el nivel de copiado.²¹

“En la literatura sobre el tema se han establecido tres cuestiones a este respecto:

1. *Las actitudes hacia la propiedad intelectual* varían entre las culturas debido a que “las culturas difieren en cuanto a la entidad a la que asignan un derecho de propiedad”. Así pues, en gran parte de la cultura occidental se produce una aceptación del individualismo que no se encuentra en otras partes del mundo, por ejemplo, en las culturas colectivistas. Para ilustrar esto, en las sociedades donde las influencias del confucianismo son o han sido importantes existe el concepto de que la realización de copias no es un acto deshonoroso. Si bien en las sociedades donde la influencia principal es el Islam prevalece un punto de vista diferente, el efecto es en gran medida el mismo. Consiste en que, sin Dios, el hombre es incapaz de crear conocimiento, es decir, un punto de vista que reduce el papel del inventor.

2. *Actitudes hacia el “gran capital”*. Los resultados de Tom y otros indican que los consumidores estadounidenses que han comprado material falsificado mantienen una actitud negativa hacia el “gran capital”. Estas actitudes pueden alimentarse de las actividades de algunas grandes empresas cuyas actuaciones en defensa de su propiedad intelectual rayan, a los ojos de algunos consumidores, en lo ridículo.

²⁰ Christopher Stewart “Global Consumer Awareness, Attitudes, and Opinions on Counterfeiting and Piracy” Tercer Congreso Mundial sobre la Lucha contra la Falsificación y la Piratería. (www.ccapcongress.net.) Un estudio no publicado sobre percepciones en Sudáfrica: Johan Martins y Helgard van Wyk *Investigation Into the Use of and Trade in Counterfeit Goods in South Africa* (2006). Durante julio de 2007 se ha informado de que casi dos tercios de los consumidores del Reino Unido dicen que se sienten orgullosos de llevar ropa, calzado, relojes o joyería de lujo falsificados.

²¹ J. Freitas Santos y J. Cadima Ribeiro “An investigation of the relationship between counterfeiting and culture: evidence from the European Union”, Conferencia EURAM 2006. (econpapers.repec.org/paper/nipnipewp/4_2F2006.htm.) En esta cita se han omitido las referencias. Pero véase Peter K Yu “Four Common Misconceptions About Copyright Piracy” *Loyola Los Angeles International and Comparative Law Review*, Vol. 26, 2003. (papers.ssrn.com/sol3/papers.)

3. Incluso en Occidente, las actitudes hacia *la oferta y compra de programas informáticos falsificados* son muy desiguales, ya que, como se ha indicado anteriormente, muchas personas están dispuestas a comprar a sabiendas estos productos. También existe la opinión que cuestiona seriamente el concepto de que la propiedad intelectual se aplique a los programas informáticos”.²²

22. A esto cabe añadir la visión negativa en algunos países en desarrollo sobre lo que se percibe como imperialismo económico occidental y la antigua filosofía de Lao Tse.²³

“Engendrar y criar,
engendrar sin apropiarse,
obrar sin pedir nada,
guiar sin dominar,
esta es la gran virtud”.

23. Sin embargo, de acuerdo con un dictamen jurídico saudita, no es lícito comerciar con productos falsificados simulando que son genuinos, o vender o distribuir productos falsificados a minoristas, ya que estos actos constituyen un fraude y un engaño.²⁴

En un estudio sobre piratería de derechos de autor patrocinado por el gobierno de la India se examinan los factores socioeconómicos que pueden influir en la prevalencia de la piratería en ese país.²⁵ En este estudio se concluye que –

“aunque los factores sociales como el analfabetismo, el desempleo y demás influyen en la piratería, el fenómeno se produce más debido a razones económicas que a otra cosa. Para los piratas es una forma fácil de ganar dinero rápido. Para los usuarios finales es un arreglo ventajoso para comprar o utilizar una diversidad de productos de información y entretenimiento que de lo contrario serían inaccesibles, al menos para una gran mayoría. Básicamente, esta situación en la que tanto los piratas como los usuarios finales salen ganando mantiene viva y activa la piratería en la sociedad. Otras variables socioeconómicas como la pobreza y los precios elevados lo único que hacen es contribuir a la gravedad del problema”.

1.5 LA VOLUNTAD POLÍTICA DE LUCRAR CONTRA LA FALSIFICACIÓN

24. Existen muchas estadísticas sobre el alcance de la falsificación.²⁶ Las cifras no pueden verificarse en gran medida.²⁷ Esto se debe a que “hasta la fecha no se ha emprendido ningún

²² Rujirutana Mandhachitara y Tasman Smith “Thailand’s Counterfeit Dilemma”, *ANZMAC 2000 Visionary Marketing for the 21st Century: Facing the Challenge*.

²³ smib.vuw.ac.nz:8081/www/ANZMAC2000/CDsite/papers/m/Mandhac1.PDF.
²⁴ Tao Te King. http://www.wikilearning.com/capitulo_10-wkccp-12419-11.htm

²⁵ Comisión Consultiva y de Investigación: Fatwa No. 21661 citada en
www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_wasme_ipr_ge_03/wipo_wasme_ipr_ge_03_18.pdf.
<http://copyright.gov.in/mainpract9.asp>.

²⁶ Por ejemplo, Yves Reboul, Emmanuel PY y Stéphane Thomas “Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe” (informe del CEIPI en www.irpi.cci.fr/fichiers/Irpi_actu_pdf/irpi_actu_189_8985.pdf.) También “Economic Impact Study of Counterfeiting Indonesia and Dialogue on Regulatory Remedies”, proyecto cofinanciado por el Instituto para la Investigación Económica y Social de la Unión Europea, la

[Sigue la nota en la página siguiente]

análisis cuantitativo riguroso para medir la magnitud general de la falsificación y la piratería”. En este informe de la OCDE de 2007, titulado “Consecuencias económicas de la falsificación y la piratería” se señala además lo siguiente:²⁸

“El análisis de los datos sobre comercio internacional (basados en el valor de aduanas en tierra) ... indica que en 2005 pueden haberse comercializado internacionalmente productos falsificados o pirateados por valor de hasta 200 mil millones de dólares estadounidenses. Esta cifra es superior al producto interno bruto nacional de unas 150 economías. No obstante, esta cifra no engloba productos falsificados y pirata producidos y consumidos internamente, como tampoco incluye los productos digitales no tangibles pirateados que están distribuyéndose a través de Internet. Si se sumaran estos artículos, la magnitud total de la falsificación y la piratería en todo el mundo bien podría ser de varios cientos de miles de millones de dólares más”.

25. No es necesario determinar el alcance exacto del problema, ya que en general se reconoce que el problema es grave, algo que se ha puesto de manifiesto por la reacción de los gobiernos de todas partes del mundo.²⁹ Dicho de otro modo, el problema no es una obsesión de unos cuantos, sino algo que preocupa en general. A continuación figuran algunos ejemplos escogidos al azar –

- Tercer Congreso Mundial sobre la lucha contra la falsificación y la piratería, Ginebra, 30 y 31 de enero de 2007: Más de mil delegados de 105 países se dieron cita en el Tercer Congreso Mundial sobre la lucha contra la falsificación y la piratería convocado por la OMPI, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la Organización Mundial de Aduanas (WCO).
- Australia: un comunicado de prensa reciente contenía la declaración siguiente:³⁰

“El gobierno de Australia está comprometido en hacer frente a la piratería lesiva de los derechos de autor. El gobierno considera que esta actividad constituye un hurto. El gobierno introdujo normas importantes en 2000 y 2005 destinadas a luchar contra la piratería lesiva del derecho de autor. En casos recientes llevados ante los tribunales se ha puesto de manifiesto que estas leyes son efectivas. No obstante, el gobierno está preocupado por que parecen estar aumentando las tasas de piratería en Australia y en el extranjero, lo que está provocando importantes daños a los sectores basados en el derecho de autor. Puesto que los avances tecnológicos hacen que resulte más fácil la piratería de derechos de autor e incluso a mayor escala que nunca antes, los titulares de derechos de autor y los

[Continuación de la nota de la página anterior]

Facultad de Económicas de la Universidad de Indonesia (LPEM FEUI) y Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP). www.delidn.ec.europa.eu/spf/spf_3counterfeit-reportimpact.pdf.

²⁷ John Dryden “Counting the Cost: The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy”, tercer Congreso mundial sobre la lucha contra la falsificación y la piratería. (www.ccapcongress.net.)
²⁸ <http://www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf>.

²⁹ Proyecto SILK “Reforzar la lucha contra la falsificación en la UE y Tailandia”, Informe de investigación provisional, junio de 2007.
www.deltha.cec.eu.int/spf/project%20fiche%2028_ITCC.htm.

³⁰ Comunicado de prensa 088/2006 de la Oficina del Fiscal General.
www.ag.gov.au/agd/WWW/MinisterRuddockHome.nsf/.

organismos encargados de hacer cumplir la ley necesitan medidas más firmes, actualizadas y de fácil aplicación para luchar contra este problema”.

- Brasil: Las “políticas públicas de lucha contra la piratería en el Brasil” se presentaron en la Tercera Sesión del Comité Asesor sobre Observancia celebrada entre el 15 y el 17 de mayo de 2006.³¹ A ello puede añadirse la cita siguiente:³²

“Según el Sindicato Nacional de Auditores Fiscales de la Hacienda Federal del Brasil, en el cambio de siglo el país estaba invadido por un mercado negro que movía 28 mil millones de dólares. A fin de luchar contra esta marea creciente de productos falsificados, el gobierno brasileño creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Piratería (CNCP), con sede en el Ministerio Federal de Justicia. En el CNCP tienen igual peso los representantes de los sectores público y privado . . . El CNCP estableció un Plan Nacional de lucha contra la piratería, que culminó en un plan de 29 puntos con objetivos a corto, medio y largo plazo”.
- China: En la República Popular de China se creó el Juzgado N° 3 en el seno del Tribunal Supremo Popular y se introdujeron divisiones especiales en tribunales superiores para entender en cuestiones relativas a la propiedad intelectual. El 30 de diciembre de 2006, el Tribunal Supremo Popular adoptó la “Explicación de diversas cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el enjuiciamiento de demandas civiles sobre competencia desleal”, que contiene importantes interpretaciones sobre diversos términos empleados en la ley contra la competencia desleal de China. Las Explicaciones entraron en vigor el 1 de febrero de 2007. El Tribunal rebajó el umbral³³ para enjuiciar a personas que fabrican o venden productos falsificados: quien fabrique más de 500 copias (discos) falsificadas de programas informáticos, música, películas, series de televisión y otros productos audiovisuales se enfrenta a una pena penitenciaria de hasta tres años, y quien fabrique más de 2.500 copias falsificadas puede ser encarcelado hasta siete años. Las multas pueden oscilar entre 1 y 15 veces las ganancias ilegales, o entre el 50% y el 200% del volumen de negocio. Las nuevas normas también hacen más estrictas las normas sobre concesión de libertad condicional. El Tribunal también dio la orden a los juzgados de lo penal de admitir demandas presentadas por acusaciones particulares, aparte de las que presenten los procuradores.³⁴
- Parlamento Europeo: El Parlamento adoptó en abril de 2007 una propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Se ocupa en particular de la escala de penas. (2005/0127(COD)). El texto está ahora en proceso de revisión por el Consejo de la Unión Europea y en

³¹ Documento WIPO/ACE/3/14 preparado por Márcio Costa de Menezes e Gonçalves, Secretario Ejecutivo Alex Canuto, Secretario Ejecutivo Adjunto, Consejo Nacional de Lucha contra la Piratería, Brasil. www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=60875.

³² Red canadiense contra la falsificación “Report on Counterfeiting and Piracy in Canada: A Road Map for Change” (2007).
http://www.cacn.ca/PDF/CACN%20Releases/Roadmap_for_Change.pdf.

³³ La legalidad del establecimiento de un umbral está debatiéndose actualmente entre China y los Estados Unidos América en el seno de la OMC.

³⁴ http://english.peopledaily.com.cn/200704/06/eng20070406_364218.html.

este momento no tiene ningún valor jurídico. Las reacciones ante la directiva han sido diversas debido a las diferencias de opinión sobre el fundamento jurídico de la armonización del derecho penal a nivel comunitario, el alcance del proyecto de directiva, la definición de los delitos y la escala de penas.

- Italia: El gobierno italiano ha establecido una unidad exclusiva de lucha contra la falsificación y ha nombrado un alto comisario para que coordine las actividades de lucha contra la falsificación en Italia. En el primer informe se ha determinado que Italia es un consumidor importante de productos falsificados, aunque también se señala que los organismos policiales y aduaneros están respondiendo con un número importante de arrestos, decomisos y multas.³⁵
- India: Recientemente se ha formado un comité de coordinación interministerial compuesto por funcionarios de nivel de secretario de diez ministerios y departamentos. Según un informe publicado el 27 de abril de 2007 en *The Economic Times* se prevé que publicará en breve un plan concertado para luchar contra la piratería y la falsificación.³⁶
- Malasia: La última de una serie de medidas adoptadas por el gobierno es la introducción de tribunales dedicados a la observancia de la propiedad intelectual durante julio de 2007. Su división de observancia de los derechos de propiedad intelectual, creada en 1972, cuenta en la actualidad con 2.174 funcionarios en 72 delegaciones en 14 estados. Entre abril de 1999 y octubre de 2005, se llevaron a cabo un total de 150.293 inspecciones en mercados nocturnos, puestos callejeros, tiendas, locales cerrados y tiendas de computadoras. A lo largo de 2006, se decomisaron 8,7 millones de artículos con un valor de mercado de 120 millones de ringgit malasios.
- Reino Unido: La oficina de patentes ha puesto en marcha recientemente una “contraofensiva” como parte de su estrategia contra la falsificación. Desde abril de 2007 se ha aumentado el poder de los funcionarios encargados de la protección del consumidor para abordar la lucha contra los delitos de falsificación y piratería en el Reino Unido.
- Estados Unidos de América: El fiscal general de los Estados Unidos de América presentó al Congreso la ley de propiedad intelectual de 2007. Esta ley está destinada a reforzar la legislación vigente en materia de derecho de autor e imponer sanciones más severas a los falsificadores. La nueva medida aumentará la pena máxima para infracciones de falsificación deliberada hasta 20 años.³⁷

26. Otra cuestión, a la que se volverá, es si la voluntad política manifestada se traduce siempre en acciones reales y efectivas o si da resultados sobre el terreno.

³⁵ *International Law Office Newsletter*, contribución de Trevisan & Cuonzo Avvocati.

³⁶ Información de Manisha Singh en *Lex Orbis* en la *International Law Office Newsletter*.

³⁷ http://www.usdoj.gov/opa/pr/2007/May/07_ag_353.html.

1.6 LA EFECTIVIDAD DE LAS SANCIONES PENALES

27. Las estadísticas disponibles indican que las sanciones penales no siempre o en todos los lugares tienen una incidencia real en los delitos contra la propiedad intelectual. A continuación figuran algunas cifras:

- China: “Según fuentes judiciales, los tribunales de justicia de toda China resolvieron 17.769 demandas relativas a la protección derechos de propiedad intelectual en 2006. Sin embargo, la mayoría de estas demandas fueron vistas por tribunales civiles. Solamente se produjeron 2.270 enjuiciamientos criminales, y se condenó a 3.508 personas”.³⁸
- Italia: “Basándose en los cálculos aproximados facilitados por la industria, el informe señala que los operadores ilegales producen en torno a 3.500 millones de euros anuales en productos falsificados. El informe indica que durante la primera mitad de 2006 se produjeron en el territorio italiano 817 arrestos, 7.702 demandas penales, 11.728 multas administrativas, 10.779 decomisos por la vía penal y 12.283 decomisos por la vía administrativa”.³⁹
- Sudáfrica: En el informe anual de los servicios de policía de Sudáfrica se informa de que durante el año pasado se produjeron dos condenas en virtud de la Ley de falsificación de mercancías. Otras fuentes indican que esta información es incorrecta aunque no se sabe en qué medida.
- Estados Unidos de América: El artículo 2320 del Título 18 del Código de los Estados Unidos requiere que el Ministerio de Justicia presente un informe sobre los enjuiciamientos de delitos relacionados con los derechos de propiedad intelectual emprendidos en virtud de varias secciones del Título 18 del Código de los Estados Unidos.⁴⁰ A efectos de este estudio, se presentan las estadísticas correspondientes a 2006 de dos de ellas, a saber, a) la infracción deliberada del derecho de autor con la finalidad de obtener ventajas comerciales o beneficios económicos privados, o la reproducción o distribución ilegal a gran escala de una obra protegida por el derecho de autor, con independencia de si existe una intención de lucro y b) el tráfico deliberado o el intento de traficar con productos o servicios y la utilización deliberada de una marca falsificada en esos productos o servicios o con relación a ellos:
 - Materias recibidas para investigación: a) 162; b) 150.
 - Autos de procesamiento: a) 98; b) 80.
 - Acusados culpables: a) 80;⁴¹ b) 68.
 - Sin pena de prisión: a) 45; b) 34.
 - Pena de prisión superior a 13 meses: a) 19; b) 26.

No deja de tener interés señalar el hecho de que no se produjeron enjuiciamientos en todos los Estados Unidos de América durante el año en particular respecto de algunos

³⁸ http://english.peopledaily.com.cn/200704/06/eng20070406_364218.html.

³⁹ *International Law Office Newsletter*. Contribución de Trevisan & Cuonzo Avvocati.

⁴⁰ http://www.usdoj.gov/ag/annualreports/pr2006/Appd/appd_f.pdf.

⁴¹ En Jamaica se produjeron durante más o menos ese mismo periodo 42 condenas por piratería.

de estos delitos declarados relacionados con la propiedad intelectual. (Una explicación puede ser la disponibilidad y efectividad de recursos civiles, tal como se ha señalado anteriormente).

En una noticia de prensa⁴² del 4 de agosto de 2007 se ofrece una perspectiva diferente del nivel de resultados, en la que se informa de que durante 2006 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos de América llevaron a cabo 14.675 decomisos de productos falsificados por valor de más de 155 millones de dólares estadounidenses. Las investigaciones del ICE desembocaron en 219 detenciones, 134 autos de procesamiento y 170 condenas.

Entre los ejercicios económicos de 2002 y 2006, los agentes del ICE detuvieron a más de 700 personas por violación de los derechos de propiedad intelectual, con el resultado de 449 autos de procesamiento penales y 425 condenas. En conjunto, el ICE y la CBP decomisaron productos falsificados por valor de más de 750 millones de dólares estadounidenses entre los ejercicios económicos de 1998 y 2006.

28. Estas cifras justifican una de las tesis del juez Jumpol Pinyosinway, a saber, que la observancia penal no es el método preferido de hacer valer los derechos de propiedad intelectual en los países desarrollados.⁴³ Por el contrario, la observancia penal es actualmente el medio principal de hacer cumplir la ley en los países en desarrollo. Por ejemplo, en 2002, los casos penales relacionadas con la propiedad intelectual supusieron el 93% del total de todos los casos relacionados con la propiedad intelectual en Tailandia: 3.896 por la vía penal y 292 por la civil. En Malasia, en 2006, se produjeron 4.268 acusaciones de falsificación y 1.472 de piratería.⁴⁴ No obstante, existe una enorme diferencia en las tasas de finalización y condena entre estos dos países.

1.7 LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

29. La siguiente lista de derechos de propiedad intelectual indica que, aparte del derecho de autor y las marcas registradas, existen más derechos:

⁴² www.linuxelectrons.com/news/general/11052/feds-crackdown-gaming-piracy.

⁴³ No existen cifras disponibles de casos civiles relativos al derecho de autor y las marcas, pero las cifras de litigios sobre patentes (considerando que existen muchos menos litigios sobre patentes) son las siguientes: durante 1999-2000 se produjeron 4.254 demandas sobre patentes relacionadas con 6.876 patentes. Esto incluye todas las demandas que se resolvieron por cualquier medio (conciliaciones, juicios, fallos rápidos, etc.) durante este período de dos años. (Extraído del estudio “Empirical Statistics on Willful Patent Infringement” realizado por el profesor Kimberly A Moore de la Facultad de Derecho de la Universidad George Mason). Puede hacerse otra comparación con los decomisos en aduanas en los Estados Unidos de América. En el ejercicio económico de 2002, los cigarrillos y los medios representaron el 67% del total de decomisos por un valor superior a 98 millones de dólares estadounidenses. En 2001, la ropa, los medios, relojes, baterías y cigarrillos representaron el 54% del valor de los productos decomisados [57 millones de dólares estadounidenses]: Peggy Chaudhry et al “Modeling Anti-Counterfeiting Strategies in Response to Protecting Intellectual Property Rights in a Global Environment”. (www.villanova.edu/business/newsmedia/facguide.htm.)

⁴⁴ Karen Abraham “Zero tolerance for infringement” [2007] Managing Intellectual Property (2^a ed).

- derechos conexos al derecho de autor, incluidos los derechos morales;⁴⁵
- los derechos sui generis de los creadores de bases de datos;
- los derechos de los creadores de topografías de semiconductores,
- derechos de diseño;
- indicaciones geográficas;
- nombres comerciales y marcas no registradas;
- patentes;
- modelos de utilidad y certificados complementarios de protección, e
- información confidencial.

30. Los derechos de obtentor respecto de nuevas obtenciones vegetales corresponden a la misma categoría general, aunque el Acuerdo sobre los ADPIC no se ocupa de ellos. No obstante, aparte de las patentes y los diseños, que merecen especial mención, esos derechos no dejan de tener interés en el contexto presente, ya que también se hacen valer por medio de sanciones penales.

1.8 PATENTES

31. Como se ha mencionado, el Acuerdo sobre los ADPIC no exige sanciones penales para la infracción de patentes aunque prevé opcionalmente su tipificación como delito en el caso de infracción deliberada a escala comercial. Si bien países como el Japón,⁴⁶ Tailandia y el Brasil⁴⁷ tipifican como delito la infracción de patentes, esto no es algo que se encuentre en las

⁴⁵ El Canadá tipifica como delito la infracción de derechos morales relacionados con las obras dramáticas desde la década de 1910. Una cuestión afín es la protección de los derechos de personalidad. Su infracción en los países de tradición de derecho romano puede ser constitutiva de delito y en el estado de Nueva York, por ejemplo, la utilización del nombre de una persona o de su retrato puede constituir un delito menor.

⁴⁶ Ley de patentes de 1999, artículo 196:
 “Toda la persona que infrinja un derecho de patente o una licencia exclusiva podrá ser encarcelado con una pena que no exceda cinco años o sancionado con una multa no superior a 5 millones de yenes”.

⁴⁷ Artículo 183 - Cometerá un delito contra una patente de invención o una patente de modelo de utilidad quien:

I - Fabrique un producto que sea objeto de una patente de invención o de una patente de modelo de utilidad sin la autorización del titular de la patente; o

II -Utilice un medio o un proceso que sea objeto de una patente de invención sin la autorización del titular de la patente.

Pena - arresto de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o una multa.

Artículo 184 - Cometerá un delito contra una patente de invención o una patente de modelo de utilidad quien :

I - Exporte, venda, exhiba u ofrezca para su venta, mantenga en existencias, oculte o reciba, con vistas a su utilización con fines económicos, un producto fabricado que infrinja una patente de invención o una patente de modelo de utilidad, o que se haya obtenido por un medio o un procedimiento patentado; o

II -Importe un producto que sea objeto de una patente de invención o una patente de modelo de utilidad o que se obtenga por un medio o un procedimiento patentado en el país, con los fines mencionados en el punto anterior, y que no se haya introducido directamente en el mercado externo por el propietario o con el consentimiento de éste.

Pena - arresto de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o una multa.

jurisdicciones basadas en el common law. (En los Estados Unidos de América, la infracción deliberada se “penaliza” en procedimientos civiles por medio de daños y perjuicios equivalentes al doble o el triple de la cuantía y el pago de las costas de los letrados, pero no a través de sanciones penales).⁴⁸ El Parlamento Europeo (en la directiva sobre medidas penales, que todavía no está en vigor) no estaba preparado para aceptar la idea de criminalizar la infracción de patentes.⁴⁹

32. Pueden existir varias razones de índole política para no tipificar como delito la infracción de patentes. Entre ellas, cabe señalar las siguientes:

- Los tribunales penales no están cualificados, en términos generales, para tratar cuestiones relativas a patentes;
- una patente dada puede englobar muchas “invenciones”;
- la defensa habitual ante la infracción suele ser la invalidez de la patente;⁵⁰
- puede que el producto del titular de la patente no esté hecho de acuerdo con la patente;
- puede que el producto del infractor no sea una copia del producto del titular de la patente tal como se comercializa;
- a los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y a los funcionarios de aduanas les resulta prácticamente imposible determinar si un producto en particular es un producto infractor;
- los litigios sobre patentes son caros; y
- en el transcurso del litigio sobre una patente hay un porcentaje importante de patentes que se revocan.⁵¹

33. Un factor que complica la situación a nivel internacional es que la materia patentable en una jurisdicción no tiene que ser necesariamente patentable en otra jurisdicción. Algunas

[Continuación de la nota de la página anterior]

Artículo 185 - El suministro de un componente de un producto patentado, o de material o equipos para llevar a cabo un procedimiento patentado, siempre y cuando la aplicación final del componente, material o equipo lleve necesariamente a la explotación del objeto de la patente. Pena - arresto de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o una multa.

Artículo 186- Se incurrirá en los delitos tipificados en este Capítulo incluso si la infracción no afecta a todas las reivindicaciones de la patente o si se restringe al uso de medios equivalentes al objeto de la patente.

⁴⁸ *Dowling v. United States*, 473 U.S. 207, 227 (1985).

⁴⁹ “En particular, esta Directiva no se aplicará a la infracción de un derecho de propiedad intelectual relacionado con: - patentes, modelos de utilidad y certificados de protección complementaria”.

⁵⁰ Proyecto SILK “Reforzar la lucha contra la falsificación en la UE y Tailandia”, Informe de investigación provisional, junio de 2007: “En muchos casos de infracción de patentes, muchos demandados entablan una demanda cruzada con el fin de cancelar la patente registrada por falta de novedad o actividad inventiva”.

⁵¹ www.deltha.cec.eu.int/spf/project%20fiche%2028_ITCC.htm.

Estas estadísticas de los Estados Unidos de América, publicadas en Internet por Pearl Patent Enforcement and Royalties Ltd (www.pearlltd.com) hablan por sí mismas: Probabilidad de que el titular de la patente salga airoso si el juicio se celebra solamente ante un juez: 51%. Si el juicio se celebra ante un juez y un jurado: 68%. Probabilidad general de que el titular de la patente salga airoso si el juicio se celebra en Massachussets y en el norte de California, respectivamente: 30% y 68%.

jurisdicciones, por ejemplo, permiten el patentamiento de programas informáticos y métodos comerciales, en tanto que otras no lo permiten. Además, la prueba de la validez puede variar, igual que los criterios de examen (y algunos países ni siquiera realizan exámenes de patentes). Por último, está la disputa permanente sobre el alcance de la protección de las patentes farmacéuticas que obstruye el camino de cualquier intento de armonizar esta materia.

1.9 DISEÑOS INDUSTRIALES

34. “La piratería en el mercado de la industria basada en el diseño es un fenómeno mundial en expansión. Merece una buena dosis de atención, tanto por su impresionante dimensión internacional como por su ilegalidad intrínseca, su ambigüedad y sus importantes posibles vínculos con organizaciones delictivas”.⁵²

35. Los registros de diseños industriales no sólo protegen los artículos de lujo sino también las piezas de repuesto y similares. Pueden protegerse también por medio de sanciones penales aunque, de nuevo, no se hace esto como norma (excepto en los países que tipifican como delito la infracción de patentes). Ahora bien, de acuerdo con la directiva sobre medidas penales (que todavía no tiene fuerza de ley), el Parlamento Europeo los incluye en su lista de derechos de propiedad intelectual que han de protegerse por medio de la legislación penal. El principal problema con estos derechos es la falta de una definición internacional aceptable de lo que es un “diseño industrial”. Por otro lado, la infracción de un diseño industrial se demuestra con relativa facilidad, ya que los diseños infractores normalmente son copias idénticas del diseño registrado. Afortunadamente, con frecuencia suele producirse un solapamiento (en muchos países) entre la protección del derecho de autor y la protección de los diseños industriales: la mayoría de los diseños quedan protegidos automáticamente por el derecho de autor. Además, algunos diseños pueden conllevar marcas que pueden protegerse como tales.

1.10 FALSIFICACIÓN Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FALSIFICADOS

36. En su sentido general, la falsificación no viene a ser necesariamente lo mismo que la infracción de un derecho de propiedad intelectual, aunque normalmente sea así. Con relación a los medicamentos falsificados, la OMS ha propuesto la definición siguiente de falsificación:

“un medicamento falsificado es aquel en cuya etiqueta se incluye, de manera deliberada y fraudulenta, información falsa acerca de su identidad o su fabricante. Esta práctica afecta tanto a productos de marca como genéricos; en algunos casos, la composición es correcta pero el envase ha sido falsificado, mientras que en otros, la composición es incorrecta o bien no incluye el principio activo o éste es insuficiente”⁵³

37. La razón de esta definición es que la OMS encontró en un estudio que los medicamentos “falsificados” comprendían lo siguiente:

⁵² Pierre-Jean Benghozi y Walter Santagata “Market Piracy in the Design-based Industry: Economics and Policy Regulation”. Se han omitido las referencias.
crg.polytechnique.fr/fichiers/crg/publications/pdf/2004-05-05-354.pdf.

⁵³ Esta definición requiere ser revisada debido a que el problema de la falsificación no sólo atañe a los medicamentos, sino que se extiende a otros productos utilizados en procedimientos médicos o con fines médicos.

- productos sin ingredientes activos, 32,1%;
- productos con cantidades incorrectas de ingredientes activos, 20,2%;
- productos con composiciones incorrectas, 21,4%;
- productos con cantidades correctas de ingredientes activos, pero con un envase falsificado, 1,6%;
- copias de un producto original, 1%; y
- productos con niveles elevados de impurezas y contaminantes, 8,5%.

38. Las razones de la proliferación de medicamentos falsificados en países desarrollados y en desarrollo y la intervención de la delincuencia organizada comprenden las consideraciones siguientes:

- los medicamentos falsificados son artículos que tienen un valor elevado con relación a su volumen y tamaño;
- su producción no requiere una infraestructura costosa;
- los distribuidores autorizados, los farmacéuticos o los pacientes puede que no sean capaces de detectar o diferenciar entre medicamentos falsificados y genuinos;
- los medicamentos falsificados resultan relativamente fáciles de ocultar y transportar;
- el uso de Internet facilita la comercialización directa de medicamentos falsificados a los “consumidores”; y
- la necesidad y demanda de productos farmacéuticos.⁵⁴

39. El problema no se limita a los fármacos, sino que también se aplica a medicinas más “tradicionales” como los remedios herbarios y los complementos dietéticos. Un porcentaje importante de estos medicamentos incumple las normas de calidad, contiene contaminantes tóxicos como metales pesados, e incluso contiene ingredientes farmacéuticos activos como Viagra y Valium.⁵⁵

40. La gravedad del tema de la falsificación de medicamentos y la necesidad de luchar contra esta infamia a través de sanciones penales ya se ha mencionado anteriormente. Los problemas y la labor de la Dra. Dora Akunyili, Directora de la Agencia Nacional para la Administración y Control de Alimentos y Medicamentos de Nigeria están suficientemente documentados como para que necesiten reiterarse. La legislación en materia de lucha contra la falsificación de los derechos de propiedad intelectual tiene un valor especial en este campo; y traslada gran parte de la carga de la supervisión sobre los hombros de los titulares de los derechos.

1.11 EL MERCADO GRIS DE PRODUCTOS

41. Los productos del mercado gris no son productos falsificados y no atañen a este estudio, si bien resulta necesario explicar el concepto. Esto se hará por medio de citas. El Parlamento Europeo utiliza la siguiente definición para excluir los productos grises de la aplicación de su “directiva” sobre penalización de la falsificación:

⁵⁴ Dr. Donal P. O'Mathuna y Dr. Adam McAuley “Counterfeit Drugs: Towards and Irish Response to a Global Crisis” (2005).

http://www.buysafedrugs.info/uploadedfiles/IrishPatientsAssoc_counterfeit.pdf.

⁵⁵ *Ibid.*

“La importación paralela de artículos originales que hayan sido comercializados en un tercer país con el acuerdo del titular del derecho”.

42. Michael R. Ryan señala lo siguiente:⁵⁶

“El mercado gris representa una fuente fundamental de debate en el mercado internacional. Los productos disponibles en el mercado gris están autorizados y en consecuencia no infringen o se apropian indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de la marca, del derecho de autor o de los derechos del titular de la patente: los estados se adhieren a una de tres posibles políticas para la protección de los derechos de propiedad intelectual; extinción nacional, internacional o comunitaria. Cada una de estas políticas equilibra los derechos de propiedad intelectual con los de los consumidores de formas diferentes e importantes”.

43. Este mismo autor explica que:

“Los productos del mercado gris son auténticos y ostentan una marca legítima utilizada con el permiso del titular de la marca. La esencia del problema es que estos productos se desvían del canal de distribución autorizado por el titular de la marca y se distribuyen a través de entidades no autorizadas.

“Se produce una importación paralela cuando un distribuidor no autorizado compite directamente con un importador autorizado en la importación de productos. Este caso representa la situación de cuando los derechos de propiedad intelectual residen en el extranjero. Otra posibilidad es que un distribuidor no autorizado importe productos y compita con el productor nacional de esos productos (Inman 1993). Esta situación se produce cuando los derechos de propiedad intelectual residen en el país o cuando un agente nacional ha obtenido una licencia para producir esos productos”.

44. El autor también menciona que los miembros de la OMC tienen opiniones diversas sobre el sistema del mercado gris. Las propiedades de este sistema pueden, dependiendo del punto de vista, ser beneficiosas o lesivas debido a que en la actualidad el mercado gris de productos puede –

- aportar un mayor valor al consumidor;
- ofrecer más opciones al consumidor;
- aumentar la competencia dentro de una marca;
- limitar la competencia entre marcas;
- afectar a la imagen de una marca (debido a un menor apoyo por parte de los distribuidores del mercado gris); o
- empañar una imagen (el producto llega a reconocerse como una marca de “saldo”).

⁵⁶ Michael R Ryan “Gray Markets, Intellectual Property Rights, and Trade Agreements in the International Marketplace”. www.cherry.gatech.edu/t2s2006/papers/ryan-3003-2-T.pdf.

SEGUNDA PARTE

LA FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE MARCA⁵⁷

2.1 DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

45. El Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene la obligación fundamental de tipificar como delito la falsificación de marcas:

“Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial”.

46. Tal como se ha señalado, el Acuerdo sobre los ADPIC, en una nota a pie de página, ofrece la definición pertinente siguiente:

“Se entenderá por “mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas” cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación”.

47. Los requisitos del Artículo 61 están abiertos a la interpretación de que cualquier falsificación deliberada a escala comercial debe sancionarse penalmente. Ahora bien, la nota a pie de página añade algunas complicaciones que también se analizarán.

48. Estas disposiciones establecen *requisitos mínimos*. Caben destacar los siguientes:

- Mercancías de fábrica y su embalaje.
- Para tener derecho a la protección, la marca debe ser una marca “registrada”.
- El registro debe ser válido.
- La falsificación debe producirse sin autorización.
- La falsificación debe ser deliberada.
- La falsificación debe producirse a escala comercial.
- Debe ser “idéntica” o “no poderse distinguir” “en sus aspectos esenciales” de la marca registrada.

49. La última frase de la definición (“y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación”) que implica, si se lee aisladamente, que la falsificación sólo se aplica a productos importados a la jurisdicción donde está registrada la marca, puede ser una indicación de que la nota a pie de página no tiene intención de poner una limitación al Artículo 61. Lo único que significa en su contexto es que, en el caso de la importación, los derechos aplicables son los derechos del titular en la

⁵⁷ Andreas Rahmatian “Trade Mark Infringement as a Criminal Offence” *Modern Law Review* 67 (4), 670–683; Paul R Paradise *Trademark Counterfeiting, Product Piracy, and the billion dollar Threat To The U.S. Economy* (1999) Quorum Books.

jurisdicción de importación. No importa que los productos se hayan etiquetado legítimamente en el país de origen.

50. En las secciones que siguen a continuación se analizan los diferentes aspectos destacados de la definición del Acuerdo sobre los ADPIC tal como se aplican en diferentes países.

2.2 PRODUCTOS O SERVICIOS

51. En virtud del Convenio de París no existe la obligación de proteger las marcas de servicios, pero el Acuerdo sobre los ADPIC requiere la protección de las marcas de servicios además de las marcas de productos. No obstante, si se considera que la nota a pie de página es definitiva respecto de la obligación de establecer sanciones penales, no habría obligación de tipificar como delito la falsificación de marcas de servicios en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

52. Esto no significa que la falsificación de marcas de servicios no pueda o no deba sancionarse penalmente. Por un lado, Singapur lo hace mediante su definición de marca registrada falsificada, que contempla la aplicación de marca registrada a los servicios.⁵⁸ Por otro lado, podría parecer que un país como el Reino Unido no tipifica como delito la falsificación de marcas de servicios, al menos no en el contexto de la ley de marcas.⁵⁹ Un tercer ejemplo es el de Nueva Zelanda: no parece que en este país se distinga entre los dos tipos de marcas a los efectos de la cuestión y, por consiguiente, por implicación, incluye las marcas de servicios.⁶⁰ Sudáfrica, pese a su extensa Ley sobre falsificación de mercancías,⁶¹ no protege las marcas de servicios frente a la falsificación.

⁵⁸ Artículo 3 (6) “Un signo es una "marca falsificada" con relación a una marca registrada si el signo —

a) es idéntico o se parece tanto a la marca registrada como para tener la intención de engañar; y
b) se aplica a productos o servicios —

i) sin el consentimiento expreso o tácito (condicionado o de otro tipo) del propietario de la marca registrada; y

ii) para representar falsamente los productos o servicios como productos auténticos o servicios reales del propietario o como licenciario de la marca registrada”.

⁵⁹ Artículo 92(1): “una persona cometerá un delito si con la intención de salir beneficiada ella misma u otro, o con la intención de causar una pérdida a otros, y sin el consentimiento del propietario-

a) aplica a los productos o a su envase un signo idéntico o que probablemente se confunda con una marca registrada,

b) venda o alquile, ofrezca o ponga para su venta o alquiler o distribuya productos que llevan en su envase ese signo, o

c) tenga en posesión, en custodia o bajo control en el transcurso de una actividad comercial cualquier producto de este tipo con la idea de hacer él mismo u otro lo que sería un delito en virtud del párrafo b).

⁶⁰ Artículo 120: “1) Una persona incurrirá en un delito si, con la intención de obtener un beneficio para sí misma o para cualquier otra persona, o causar una pérdida a cualquier otra persona, falsifica una marca registrada.

2) A efectos del subpárrafo 1), una persona incurrirá en la falsificación de una marca registrada cuando, sin el consentimiento del titular de la marca registrada, deliberadamente—

a) cree un signo que sea idéntico o similar a la marca registrada de forma que es probable que sea engañoso; o

53. Algunos países que recurren a leyes sobre designaciones comerciales para hacer frente a la falsificación, como Malta⁶² y Malasia, sancionan penalmente la utilización de designaciones comerciales falsas con relación a los servicios además de los productos. No cuentan con disposiciones independientes sobre falsificación en sus legislaciones sobre marcas.⁶³ Por otro lado, la ley australiana, que data de 1905, se ocupa solamente de designaciones comerciales falsas con relación a los productos.⁶⁴ No obstante, en su Ley de marcas de 1995 aborda extensamente la falsificación, incluida la falsificación de marcas de servicios.⁶⁵

[Continuación de la nota de la página anterior]

b) falsifique una marca registrada auténtica, ya sea por su modificación, adición, borrado, eliminación parcial o cualquier otra alteración”.

⁶¹ Ley 37 de 1997.

⁶² Ley sobre designaciones de productos objeto de comercio (Capítulo 313) artículo 3:

“(1) Cualquier persona que en el transcurso de cualquier actividad comercial o empresarial -

(a) aplique una designación comercial falsa a cualquier producto; o

(b) suministre u ofrezca para su suministro cualquier producto al que se aplique una designación comercial falsa,

incurrirá, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, en un delito.

(2) Los Artículos 4 a 8 de esta ley tendrán efecto a los fines del presente artículo y para la interpretación de las expresiones utilizadas en el presente artículo, dondequiera que aparezcan en la presente ley.”

Ello incluye, en virtud del artículo 26, las marcas:

“El hecho de que una designación comercial sea una marca o parte de una marca no impide que constituya una descripción comercial falsa cuando se aplique a cualquier producto”.

Malta dispone de una ley independiente de propiedad intelectual (medidas transfronterizas), Ley VIII de 2000.

⁶³ Ley sobre designaciones de productos objeto de comercio de 1972, artículo 3:

“(1) Cualquier persona que en el transcurso de cualquier actividad comercial o empresarial -

(a) aplique una designación comercial falsa a cualquier producto; o

(b) suministre u ofrezca para su suministro cualquier producto al que se aplique una designación comercial falsa,

incurrirá en un delito”.

La ley también prevé en su artículo 9 que el uso de una marca registrada "puede" ser constitutivo de una designación comercial falsa:

“Una designación comercial que sea una marca o que esté contenida en una marca en el marco de la interpretación del significado de cualquier ley escrita relativa a marcas comerciales o partes de marcas comerciales puede ser constitutiva de una designación comercial falsa cuando se aplique a cualquier producto...”

⁶⁴ Ley de comercio (designaciones comerciales) de 1905, artículo 3 de la Mancomunidad Británica:

Por "designación comercial", con relación a cualquier producto, se entiende cualquier descripción, declaración, indicación o sugerencia, directa o indirecta relativa a:

a) la naturaleza, número, cantidad, calidad, pureza, clase, categoría, medida, cálculo, tamaño o peso de los productos; o

b) el país o lugar en que esos productos se han hecho o producido; o

c) el fabricante o productor de los productos o la persona que los ha seleccionado, envasado o de cualquier modo preparado para el mercado; o

d) la forma de fabricación, producción, selección, envasado o preparación de otra forma de los productos; o

[Sigue la nota en la página siguiente]

54. Si bien la probabilidad de falsificar marcas de servicios es menor que la de marcas de productos, no parece haber ninguna razón lógica para hacer una distinción.

2.3 MARCA REGISTRADA

55. El segundo requisito de la definición de “falsificación” en la nota a pie de página del Acuerdo sobre los ADPIC atañe al requisito de que la marca falsificada debe haberse “registrado”. (El Artículo 61 en contexto debe contener el mismo requisito). Respecto de los productos importados se entiende el registro en la jurisdicción en que se importan los productos. En caso contrario, se refiere a la jurisdicción donde tiene lugar la comercialización prohibida.

56. Normalmente, como sucede en Singapur, “cualquier persona que falsifique una marca registrada” incurrirá en un delito (artículo 46(1)).

57. Las marcas no registradas con frecuencia están protegidas por medio de leyes sobre designaciones comerciales. En Malasia, por ejemplo, una designación comercial falsa no necesita referirse a una marca registrada, ya que “una designación comercial es una indicación, directa o indirecta y por cualquier medio” del lugar o fecha de fabricación, producción, procesamiento o reacondicionamiento; de la persona que lo ha fabricado, producido, procesado o reacondicionado, o de cualquier otra historia, incluida la titularidad o el uso anteriores (artículo 4).⁶⁶ Por otro lado, tal como se ha mencionado previamente, la Ley prevé lo siguiente:

[Continuación de la nota de la página anterior]

e) los materiales o ingredientes de que se componen los productos, o a partir de los que se han obtenido; o

f) los productos objeto de una patente, privilegio o derecho de autor vigentes;

e incluye una entrada de aduanas relativa a los productos; y cualquier marca que de acuerdo la costumbre comercial o la acreditación de una marca se toma habitualmente como indicación de cualquiera de las cuestiones mencionadas anteriormente se considerará una designación comercial de acuerdo con el significado de la presente Ley.

Por "designación comercial falsa" se entiende una designación comercial que por razón de cualquier cosa contenida u omitida en la misma es falsa o probablemente engañosa desde el punto de vista material con relación a los productos a que se aplica, e incluye cualquier modificación de una designación comercial, ya sea por adición, supresión o cualquier otro medio, que hace que la designación sea falsa o probablemente engañosa desde el punto de vista material”.

⁶⁵ Artículo 146 (1):

“Una persona incurrirá en un delito cuando:

a) aplique falsamente una marca registrada a productos con los que se está tratando, se tratará o se facilitarán en el transcurso de un intercambio comercial; o

b) aplique falsamente una marca registrada a productos *o servicios* con los que se está tratando, se tratará o se facilitarán en el transcurso de un intercambio comercial; sabiendo que la marca está registrada o de forma imprudente sin saber si la marca está registrada o no”.

⁶⁶ Véase también el artículo 16(1):

“En el caso de que una persona sea titular o usuario registrado de una marca registrada con el significado recogido en cualquier ley escrita relativa a las marcas *o que de otro modo tenga derecho por ley a proteger una actividad comercial o la marca o presentación* de cualquier producto o servicio . . .”

“Una designación comercial que sea o esté contenida en una marca en el marco del significado de cualquier ley escrita⁶⁷ relativa a marcas o partes de esa marca puede ser una designación comercial falsa cuando se aplica a cualquier producto. . .”

58. En términos de una enmienda a la Ley de marcas de mercancías de Sudáfrica, que siguió a la introducción de la Ley sobre falsificación de mercancías, los productos de marca registrada están específicamente excluidos de la protección frente a designaciones comerciales falsas.⁶⁸ Esto mismo se aplica a productos de marcas notoriamente conocidas, que tienen derecho a protección en virtud de las disposiciones del Artículo 6bis del Convenio de París.

59. La razón de esta aparente anomalía es que la Ley sobre falsificación de mercancías de Sudáfrica⁶⁹ no sólo se aplica a las marcas registradas sino también a las marcas notoriamente conocidas que tienen derecho a protección en virtud del Artículo 6bis. El efecto del Artículo 6bis (que ha de leerse junto con el Artículo 16.2) del Acuerdo sobre los ADPIC) es el de dar un reconocimiento efectivo de la marca –

- al titular
- con un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en otro país
- de una marca no registrada (es decir, no registrada en la jurisdicción local)
- que sea notoriamente conocida en la jurisdicción local como marca perteneciente a una empresa radicada en otro país.

60. Podría decirse que la tipificación como delito de la falsificación de marcas que tienen derecho a protección en virtud del Artículo 6bis se requiere implícitamente en el Acuerdo sobre los ADPIC y que no hacer esto iría en contra del espíritu de la disposición. No obstante, demostrar en un procedimiento penal que una marca tiene derecho a la protección del Artículo 6bis puede suponer un obstáculo importante.

61. En el Reino Unido, una vez más, el enfoque es un tanto diferente. Aparte de protegerse las marcas registradas también se protegen las marcas con una reputación en el Reino Unido, siempre y cuando la utilización del signo suponga un aprovechamiento desleal del carácter distintivo o de la reputación de la marca, o vaya en su detrimento.

2.4 REGISTRO VÁLIDO

62. Debido al supuesto general de que el registro de una marca es válido, el efecto de este requisito para la falsificación sería, en general, que el acusado debe ser capaz de atacar la validez del registro de la marca como defensa ante la acusación de falsificación.

63. Muchas de las leyes examinadas en este documento no requieren un registro “válido”. Definen la falsificación con referencia a marcas “registradas”, dando por sentado, por tanto,

⁶⁷ Probablemente en oposición a las normas del *common law*.

⁶⁸ Ley de marcas de productos 17 de 1941 artículo 1:

“ Por "designación comercial" se entiende cualquier descripción, declaración u otra indicación directa o indirecta ... relativa al nombre del fabricante o productor ... e incluye cualquier figura, palabra o marca que, de acuerdo con la costumbre comercial, se toma habitualmente como indicación de cualquiera de las cuestiones mencionadas anteriormente, sin incluir una marca”-

⁶⁹ Ley 37 de 1997 s 1 s. v. “Derecho de propiedad intelectual”.

que en la medida en que una marca esté en un registro no está permitido falsificarla. Este enfoque puede tener algún mérito, debido a que no sería correcto permitir copiar una marca registrada, puesto que si está en un registro cualquier copia falsificada tendrá como finalidad engañar al público. Por otro lado, el registro de la marca puede ser “inválido” por diferentes motivos, algunos de los cuales pueden relacionarse con la marca en sí misma o afectar a la titularidad de la marca. Por ejemplo, el acusado puede haber sido el verdadero titular original de la marca pero al no haber solicitado su registro en su momento puede haber permitido al demandante haberla registrado primero.

64. La legislación de la India ofrece una solución.⁷⁰ Si, con relación a una marca registrada, el acusado alega que el registro de la marca es inválido, se aplicará el procedimiento siguiente:

- Si el tribunal considera que esta defensa es sostenible a primera vista, no procederá con la acusación, sino que suspenderá el proceso para permitir al acusado presentar una solicitud ante la junta de apelaciones con el fin de que se rectifique el registro basándose en que éste es nulo.
- Si el acusado demuestra que ha presentado esa solicitud en el plazo prescrito, se suspenderá la instrucción hasta que se disponga de la solicitud de rectificación.
- Si el acusado no solicita rectificación en el registro, el tribunal proseguirá con la demanda como si el registro fuera válido.

65. Si antes de entablar una demanda está pendiente ante el tribunal la solicitud de rectificación del registro, se suspenderá también la instrucción hasta que se disponga de la solicitud de rectificación.

2.5 LA FALSIFICACIÓN DEBE PRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN

66. El requisito de que el uso de una marca tiene que haberse realizado “sin el consentimiento del titular” de la marca registrada se encuentra por lo general en todas las leyes contra la falsificación. No necesita comentarios y resulta lógico debido a que no puede infringirse un derecho si lo que se hace se hace con el consentimiento del titular de los derechos.

67. Este requisito establece implícitamente que es la acusación quién debe demostrar que los productos no son productos originales, lo que significa que no tienen su origen en el titular de la marca o en algún licenciatario. El efecto de esto es que cuanto mejor sea la falsificación más difícil será demostrar el delito. Tal como señala la INTA, cada vez resulta más difícil detectar los productos falsificados debido a que las falsificaciones:⁷¹

- se cometen en más de un país;
- se cometen en un país, pero una parte importante de su preparación, planificación, dirección o control tiene lugar en otro país;

⁷⁰ Ley de marcas de 1999 artículo 113.

⁷¹ “Improvements in the International Legal Framework for Criminal Sanctions against the Offense of Trademark Counterfeiting” 20 de junio de 2007. www.inta.org/index.

- se comete en un país pero puede estar involucrado un grupo de la delincuencia organizada que lleve a cabo actividades delictivas en más de un país; o
- se comete en un país pero tiene efectos importantes en otro país”.

68. A este respecto, la acusación depende enteramente de las pruebas que aporte el titular de la marca. Esto puede suponer costosas pruebas de laboratorio y juicios periciales. Puede que los conocimientos especializados necesarios no estén disponibles localmente, lo que supone viajes y más tiempo. Se sabe, y es un motivo de queja de los organismos de aduanas y otros organismos encargados del cumplimiento de la ley, que los titulares de derechos a veces no colaboran, especialmente en los países más pequeños o en países donde los titulares de derechos no tienen presencia. El no hacer esto actúa como desincentivo para que los organismos encargados el cumplimiento de la ley actúen de oficio.

69. En Singapur, la carga de la demostración del consentimiento del titular recae en el acusado (artículo 46(2)) posiblemente en un equilibrio de probabilidad. Generalmente no suele encontrarse un traslado similar de la responsabilidad de la carga de la prueba. Algunos sistemas jurídicos no aceptan que el acusado tenga que soportar la carga de la prueba en una demanda penal. Aunque el cambio pueda resultar útil, no debería, por lo general, ser difícil para la acusación demostrar este aspecto del delito.

70. Otra consecuencia de este requisito es que la marca falsificada debe haberse utilizado al menos con relación al tipo de productos y servicios para los que se ha registrado la marca protegida o con relación a los productos o servicios del acusado. En otras palabras, no puede producirse falsificación salvo que exista también una infracción primaria de la marca.

71. La utilización de una marca falsificada en productos afines es un problema económico grave. Sin embargo, es discutible si el requisito del Acuerdo sobre los ADPIC comprende también el uso de una marca falsificada con relación a “bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión”.⁷² Depende de si el Artículo 61 es definitivo sobre si prevalece la definición de “productos falsificados”.

72. Otro problema serio es el uso de una marca falsificada en productos no relacionados. En lenguaje común esto se consideraría un caso de dilución de una marca. Que el Acuerdo sobre los ADPIC no engloba la dilución de la marca bajo la definición de “productos falsificados” está claro, pero ello no significa que no sea una cuestión que pueda estar contemplada en el Artículo 61 o que deban pasar por alto las leyes nacionales. Ésta es una cuestión que están abordando en este momento determinados países europeos a través de sus legislaciones nacionales.

⁷² Utilizando la definición de infracción en la ley sudafricana (artículo 34), que se basa en el requisito del Acuerdo sobre los ADPIC recogido en el Artículo 16.1: “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o *similares* a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión”.

2.6 LA FALSIFICACIÓN DEBE SER DELIBERADA

73. El requisito mínimo para que se produzca falsificación es la intencionalidad. Ahora bien, las asambleas legislativas han optado por tratar con el requisito del “dolo” (conciencia de culpabilidad) de diferentes formas.

74. La definición adoptada por el Parlamento Europeo es la siguiente:⁷³

“Por “vulneración intencionada de un derecho de propiedad intelectual” se entiende la vulneración deliberada y consciente del mencionado derecho efectuada para sacar un provecho económico a escala comercial”.

75. En el Reino Unido (y en países como Jamaica y Barbados) cometerá un delito la persona que “con vistas a obtener un beneficio para sí misma o para otros, o con intención de causar una pérdida a otros”, lleve a cabo una falsificación. Sin embargo, el acusado puede aducir como defensa que pensaba sobre fundamentos razonables que el uso del signo en la forma en que se ha utilizado o iba a utilizarse no constituye una infracción de la marca registrada. De esto se sigue que la acusación debe demostrar la intención de obtener beneficios o de causar pérdidas, pero el acusado debe probar la existencia de unos fundamentos razonables de una actitud inocente.⁷⁴ No obstante, la falta de intención de cometer una infracción no exime del cumplimiento de la ley.

76. La postura de Nueva Zelanda varía dependiendo de la naturaleza del acto de falsificación. En el caso de falsificación “material”, la acusación debe demostrar la intención de obtener una ganancia o de producir una pérdida.⁷⁵ Además, el acusado debe haber realizado deliberadamente el signo idéntico o que da lugar a confusión. En el caso de una solicitud falsa de una marca sobre productos o la importación de productos falsificados, la acusación debe probar que existe verdaderamente mala fe. No existe, llamativamente, responsabilidad sobre el acusado o la presunción de que colabore con el ministerio fiscal. Estas mismas disposiciones son de aplicación a la importación, venta o posesión de productos falsificados: el acusado debe haber tenido conocimiento de que se estaba aplicando falsamente la marca “registrada”.

77. La posición de Nueva Zelanda difiere absolutamente de la de Singapur. El artículo comparable en Singapur es el 49 y dice lo siguiente:

“Cualquier persona que —

(a) importe a Singapur con el fin de comerciar o fabricar;

(b) venda u ofrezca o exponga para la venta; o

(c) tenga en posesión con el fin de comerciar o fabricar,

cualquier producto al que se aplique falsamente una marca registrada, salvo que demuestre que —

(i) habiendo tomado todas las precauciones razonables para no cometer un delito en virtud de este artículo, no tenía, en el momento de cometer el presunto delito, razón para sospechar de la autenticidad de la marca y, a petición o en nombre de la

⁷³ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual de abril de 2007.

⁷⁴ R v Johnstone [2003] FSR 230 (HL) párrafo 46.

⁷⁵ Ley de marcas de 2002 artículo 120(1).

acusación aporte toda la información en su poder respecto de las personas de quienes ha obtenido el producto; o

(ii) ha actuado de forma inocente, incurrirá en un delito. . .”

78. Esto, dicho sencillamente, significa que la importación de productos falsificados es punible salvo que el acusado pueda demostrar una actitud inocente.

79. La legislación de Malasia no es diferente, pero no es tan estricta. Establece lo siguiente:⁷⁶

“En cualquier enjuiciamiento por un delito contemplado por la presente ley, sujeto al subpárrafo (2), la persona acusada podrá alegar en su defensa el hecho de que –

a) la comisión del delito se ha debido a un error por su parte o que se ha basado en información que le han facilitado o a la acción u omisión de otra persona, a un accidente o a cualquier otra causa ajena a su control; y

b) tanto él mismo como cualquier persona bajo su control han tomado todas las precauciones razonables y actuado con la debida diligencia para evitar cometer ese delito. . .”

80. Estas alegaciones no pueden hacerlas las personas jurídicas⁷⁷ y, en cualquier caso, un acusado no puede recurrir a este tipo de defensa sin notificar previamente su intención de hacerlo.

81. En Barbados, cualquier infracción de una marca constituirá un delito siempre y cuando se realice con conocimiento de causa.⁷⁸ Al mismo tiempo, la falsificación se tipifica como delito en otra disposición y con diferentes penas.⁷⁹

⁷⁶ Ley sobre designaciones de productos objeto de comercio de 1972, artículo 24.

⁷⁷ La India cuenta con una disposición especial sobre empresas (artículo 114):

“(1) Si la persona que comete un delito en virtud de la presente Ley es una empresa, se considerarán culpables del delito la empresa y cualquier persona a cargo o responsable de la actividad de la empresa, y podrá actuarse judicialmente contra ellas y sancionarse correspondientemente, teniendo en cuenta que nada de lo que contiene este subpárrafo permitirá sancionar a esta persona si demuestra que el delito se ha cometido sin su conocimiento o que ha actuado con la debida diligencia para evitar la comisión de ese delito.

(2) no obstante cualquier cosa contenida en el subpárrafo (1), cuando una empresa cometa un delito tal como contempla la presente ley y se demuestre que el delito se ha cometido con el consentimiento o la connivencia, o que la comisión del delito puede atribuirse a la negligencia, del director, gerente, secretario u otro directivo de la empresa, el director, gerente, secretario u otro directivo se considerarán también culpables del delito y podrá actuarse judicialmente contra ellos y sancionarse correspondientemente.

A los efectos de este artículo- (a) por "empresa" se entiende cualquier persona jurídica e incluye firmas o cualquier otra asociación de personas, y (b) por "director", con relación a una firma, se entiende un asociado de la firma”.

⁷⁸ Ley de marcas 56 de 1981, artículo 49:

“Ninguna persona podrá infringir a sabiendas cualquier derecho otorgado a cualquier otra persona en virtud de la presente Ley”.

⁷⁹ Artículo 50A.

82. La legislación sudafricana adopta una posición más bien intermedia. Tras definir los actos de falsificación, la Ley sobre falsificación de mercancías establece que (artículo 2(2)) –

“cualquier persona que lleve a cabo un acto o conducta prohibidos ... incurrirá en un delito si—

(a) en el momento de llevar a cabo el acto o la conducta, la persona sabe o tiene motivos para sospechar que los productos relacionados con el acto o la conducta son productos falsificados; o

(b) la persona no ha adoptado todas las medidas razonables para evitar llevar a cabo cualquier acto o conducta de la naturaleza contemplada en el subpárrafo (1) con relación a los productos falsificados”.

83. La razón por la que la ley no atribuye responsabilidad al acusado y no existen presunciones se debe al hecho de que la constitución sudafricana generalmente no permite una traslación de la responsabilidad en los delitos penales salvo que una disposición como la que figura a continuación fuese coherente con su constitución:

“salvo prueba en contrario, que plantee una duda razonable, la demostración de dicho acto será prueba suficiente de la ausencia de una causa razonable”.

84. Australia requiere conocimiento de causa o imprudencia.

2.7 LA FALSIFICACIÓN DEBE PRODUCIRSE A ESCALA COMERCIAL

85. Los actos privados de falsificación no necesitan criminalizarse. En cualquier caso, los actos privados de falsificación son muy poco probables, ya que puede que no exista ninguna razón sensata para falsificar una marca si no se pretende obtener alguna ganancia o ventaja comercial. A este respecto, existe una diferencia práctica real entre la falsificación y la piratería.

86. Este requisito se refleja en la definición de actos prohibidos de falsificación. La directiva adoptada por el Parlamento Europeo utiliza la siguiente definición:⁸⁰

“Se entenderá por vulneración cometida a escala comercial toda vulneración de un derecho de la propiedad intelectual para conseguir ventajas económicas o comerciales directas o indirectas, con exclusión de los actos efectuados por usuarios privados con fines personales y no lucrativos”.

87. En algunos países se tipifica como delito la importación o posesión de productos falsificados con fines privados. Esta tendencia (de tratarse de una tendencia) no se ha observado en los países basados en el common law que se han investigado. La legislación sudafricana (como otras) ofrece un ejemplo del extremo contrario: permite la falsificación y la importación y exportación de productos falsificados para usos privados y domésticos.

88. Por otro lado, la legislación sudafricana no requiere que la falsificación se produzca a escala comercial. Ofrece una lista de varios actos, la mayoría de ellos definidos con relación

⁸⁰ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual de abril de 2007.

a su realización en el transcurso de la actividad comercial. La lista es la siguiente (que también se aplica a la piratería):

- posesión o control en el transcurso de la actividad comercial con el fin de comerciar con productos falsificados;
- fabricación o producción “excepto para el uso privado y doméstico”;
- venta, alquiler, trueque o intercambio, u oferta o exposición con estos fines;
- exhibición en público con fines comerciales;
- distribución con fines comerciales;
- distribución en un grado en que el titular del derecho de propiedad intelectual respectivo sufra un perjuicio;
- importación al país;
- exportación del país, excepto si la importación o exportación es para un “uso privado y doméstico” del importador o del exportador;
- su disposición de cualquier otra forma en el transcurso de la actividad comercial.

89. Se trata de una lista verdaderamente exhaustiva. En otros países basados en el common law también se prohíbe habitualmente –

- la solicitud de marcas falsificadas;
- la comercialización en el transcurso de la actividad comercial (“venta o ceda en alquiler, ofrezca o exponga para la venta o alquiler o distribuya”) de productos falsificados;
- la posesión, custodia o control en el transcurso de una actividad comercial de cualquier producto de este tipo;
- la producción o posesión de material publicitario o de envasado;
- la importación y exportación.

2.8 LA MARCA FALSIFICADA O EL ENVASADO DEBEN SER “IDÉNTICOS” O “NO PODERSE DISTINGUIR” “EN SUS ASPECTOS ESENCIALES” DE LA MARCA REGISTRADA

90. Este requisito contenido en la definición de producto falsificado distingue la falsificación de la infracción de marcas lisas y llanamente, algo confirmado claramente por la formulación de la ley de marcas de Singapur. La infracción de marcas puede constituir falsificación, aunque no necesariamente. Por el contrario, la falsificación es por su propia naturaleza una infracción de marcas.

“En los casos de falsificación interviene un infractor que trata de reproducir, y sustituir, los productos (no sólo la marca) del titular de la marca. ... El aspecto más destacado de los casos de falsificación es que son muy sencillos desde el punto de vista jurídico: no suponen disputas serias sobre los límites de los derechos del titular de la marca. En la imitación de productos y marcas, la conducta de los falsificadores claramente recae en el ámbito de conductas que un titular de una marca tiene derecho a impedir”.⁸¹

⁸¹ Jason Bosland, Kimberlee Weatherall y Paul Jensen “Trade mark and counterfeit litigation in Australia”. www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers.html.

91. Alguien dijo una vez que los infractores “normales” de marcas tratan de acercarse lo suficiente a la marca original con el fin de confundir al consumidor, pero que tratan simultáneamente de introducir diferencias suficientes como para confundir a los tribunales. Por otro lado, los falsificadores no tienen reparo en confundir a los tribunales y a los consumidores.

92. Por consiguiente, una marca se considerará falsa si –

- es idéntica o
- no puede distinguirse en sus aspectos esenciales de la marca registrada.

93. La legislación del Reino Unido, entre otras cosas, sigue estrechamente esta formulación cuando habla de un “signo idéntico a una marca registrada o que probablemente dé lugar a confusión”. La ley de Singapur es similar, aunque es más amplia cuando habla de “un signo idéntico o que se parece tanto a una marca registrada como para haberse concebido “deliberadamente para engañar” o la falsificación de una marca registrada genuina. (La expresión “deliberadamente para engañar” tiene un significado establecido en las jurisdicciones basadas en el common law. Significa “que probablemente engañe”, redacción utilizada en la legislación de Nueva Zelanda.)

94. La ley de Sudáfrica contiene una prueba que es, al menos desde el punto de vista formal, diferente. Se refiere a la materia objeto de los derechos de propiedad intelectual (que significaría identidad real), o una imitación concebida para que se confunda con el producto protegido del titular de los derechos o para que se tome como si fuera éste.

95. La legislación de Malasia considera falsificación solamente el uso de una marca en sí misma. Esto se debe a que la falsificación se define en términos de designación comercial falsa. No deja de ser interesante que es posible obtener una declaración de designación comercial en el caso de infracción de marcas. En virtud del artículo 16, el tribunal superior puede declarar a petición del titular o del usuario registrado de una marca registrada respecto de cualquier producto o servicio, si sus derechos con relación a dicha marca están siendo vulnerados en el transcurso de una actividad comercial, que constituye una descripción comercial falsa. La declaración será conclusiva de designación comercial falsa en un enjuiciamiento posterior. Esta declaración expira a los cinco años.⁸²

96. A partir del hecho de que la falsificación es por su propia naturaleza una infracción de marcas, se sigue que el acusado debe haber utilizado la marca falsificada como indicación de origen, es decir, para indicar en el curso de la actividad comercial una conexión entre los productos (o los servicios, si corresponde) y el titular de la marca. Un uso de este tipo no constituye un uso infractor, al menos en el Reino Unido,⁸³ Sudáfrica⁸⁴ y, probablemente, en virtud de los principios de la Unión Europea.

⁸² *Johnson & Johnson* ([1993] 3 MLJ 122) sostienen que la declaración de designación comercial no se requiere cuando se trata de una marca idéntica a la marca registrada. Por tanto, el ministerio puede y debe hacer cumplir la ley en casos que atañen a marcas idénticas, en casos de productos de imitación, sin que el titular de la marca tenga que obtener una declaración de designación comercial.

⁸³ *R v Johnstone* [2003] FSR 230 (HL).

⁸⁴ *Verimark (Pty) Ltd v BMW AG* [2007] SCA 53 (RSA).

2.9 LEGISLACIÓN COMPARADA

97. Con fines de comparación resultará valioso examinar los elementos de la falsificación de acuerdo con la legislación estadounidense.⁸⁵ Para demostrar la existencia de un delito penal en virtud del Código 18 de los Estados Unidos de América, artículo 2320, el ministerio público debe demostrar los elementos siguientes (presentados aquí con subelementos a efectos de claridad):

- el acusado ha traficado o tratado de traficar deliberadamente con productos o servicios o etiquetas, documentación o envases de productos o servicios;
- el acusado ha utilizado una marca falsificada en esos productos o servicios o con relación a ellos, o ha aplicado una marca falsificada a etiquetas, documentación o envases para esos productos o servicios;
 - la marca falsificada no es genuina o auténtica;
 - la marca falsificada es idéntica o no puede distinguirse de una marca genuina cuyo titular es otra persona;
 - la marca genuina está registrada;
 - la marca genuina ha sido utilizada por el titular de la marca o sus licenciatarios;
 - la marca falsificada se ha “aplicado o utilizado con relación a” los productos o servicios o se ha “aplicado o consiste en” etiquetas, documentación o envasado “de cualquier tipo o naturaleza”;
 - la marca falsificada se ha utilizado “con relación” al tipo de productos y servicios para los que se ha registrado la marca protegida, o las etiquetas, documentación o envasados se han “diseñado, comercializado o tienen la intención utilizarse en los productos o servicios para los que se ha registrado la marca o con relación a ellos”;
 - la marca falsificada se ha utilizado de forma que “probablemente cause confusión, errores o engaño”; y
- El acusado ha utilizado la marca deliberadamente sabiendo que ésta es falsa.

⁸⁵ Lo que sigue a continuación se ha extraído de “Trafficking In Counterfeit Trademarks, Service Marks, and Certification Marks—18 U.S.C. § 2320” preparado por la Sección de Delitos Cibernéticos y de Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de América y publicado en Internet:
www.cybersafe.gov/criminal/cybercrime/ipmanual/03ipma.pdf.

TERCERA PARTE

MERCANCÍAS PIRATA QUE LESIONAN EL DERECHO DE AUTOR

3.1 LAS OBLIGACIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

98. El Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé lo siguiente:

“Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial”.

Tal como se ha mencionado previamente, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene una definición de “mercancías pirata que lesionan el derecho de autor”⁴⁴. Por éstas se entiende –

“cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación”.

Si la “piratería lesiva del derecho de autor” recogida en el Artículo 61 se limita o no a actos que atañen a “mercancías pirata que lesionan el derecho de autor” tal como se definen en la definición mencionada anteriormente (y por tanto limitando la responsabilidad penal a actos de reproducción en el sentido de esta última disposición) es objeto de una cierta controversia. No obstante, en este estudio no se pretende interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC. El análisis que sigue a continuación se centra en consecuencia en los requisitos explícitos del Artículo 61, a saber, el dolo y la escala comercial, aunque también se ocupará de los requisitos implícitos en ellos.

Así pues, los *requisitos mínimos* que establece el Artículo 61 son los siguientes:

- Debe existir un acto de piratería lesiva del derecho de autor.
- El acto de piratería lesiva del derecho de autor debe ser deliberado.
- El acto de piratería lesiva del derecho de autor debe producirse a escala comercial.

3.2 LA RELACIÓN ENTRE LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y LA PIRATERÍA

99. En esencia, la infracción del derecho de autor es un acto ilícito civil.⁸⁶ No toda infracción del derecho de autor se tipifica como delito, y la infracción del derecho de autor no es en sí misma piratería. Por otro lado, no puede producirse piratería sin infringir el derecho de autor. El efecto de esto es que antes de que pueda producirse piratería lesiva del derecho de autor debe infringirse el derecho de autor. Por esta razón, se hará una referencia breve a los requisitos para que exista infracción del derecho de autor.

3.3 ¿QUÉ ES LO QUE PROTEGE EL DERECHO DE AUTOR?

100. Este estudio no se ocupa de la legislación sustantiva en materia de derecho de autor y no aborda el alcance de la protección del derecho de autor. Esta es una materia de legislación nacional que, en virtud de las obligaciones de los tratados, debe cumplir con las disposiciones del Convenio de Berna y, en el caso de los miembros de la OMC, con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.⁸⁷ Algunas obras son, debido a la tecnología, más propensas a la piratería, como son (para utilizar un lenguaje no técnico) las obras impresas o publicadas en Internet (fotocopias o difusión electrónica), grabaciones sonoras (CD), películas cinematográficas (DVD), programas informáticos, recopilaciones de datos y radiodifusiones.⁸⁸

3.4 LA DEFINICIÓN DE DERECHO DE AUTOR EN LAS LEYES DE DERECHO DE AUTOR

101. La expresión “derecho de autor” es una expresión poco apropiada, debido a que el derecho que entraña es ciertamente el derecho de un autor, hecho reconocido en la terminología utilizada por otros sistemas que no se basan en el common law. Aparte de esta diferencia en la terminología, también existe una tendencia a definir el derecho de forma diferente.

102. En la tradición del common law, estos derechos se definen básicamente en los mismos términos siguiendo en general las disposiciones del Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC. La exposición de estas disposiciones tendría por consiguiente poco valor para los presentes fines, especialmente cuando la incidencia de la piratería se siente fundamentalmente en áreas comúnmente protegidas.

⁸⁶ Históricamente, la Ley de Anne contenía una disposición que otorgaba el derecho a un informante a recuperar un penique por hoja de copias infractoras, la mitad del cual iba destinado a la Corona.

⁸⁷ Las cuestiones relativas a las obligaciones ampliadas del Acuerdo sobre los ADPIC también quedan fuera del ámbito de este estudio. Nota sobre comercio de Carsten Fink, economista superior del Instituto del Banco Mundial y de Patrick Reichenmiller, consultor del Banco Mundial, 7 de febrero de 2005.
siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/TradeNote5.pdf.

⁸⁸ La protección de los organismos de radiodifusión, junto con la de los artistas intérpretes o ejecutantes y la de los productores de fonogramas está establecida en la Convención de Roma.

3.5 VIGENCIA DEL DERECHO DE AUTOR

103. Una parte esencial de cualquier demanda por infracción del derecho de autor, ya sea civil o penal, es que ha de demostrarse la existencia de derechos de autor. El derecho de autor es una materia técnica, y esto significa que debe prestarse especial atención a esos elementos.

104. En el curso normal de los acontecimientos y en el caso habitual de piratería la vigencia no es una cuestión que se discuta y es poco probable que un acusado ponga en cuestión ese punto. Sin embargo, se ha visto que en algunas jurisdicciones hay personas acusadas que lo cuestionan, ya sea por razones tácticas o debido a la severidad de las sentencias en el caso de una condena. Tienen la esperanza de que al adoptar este enfoque los titulares de los derechos y la acusación perderán el interés y el caso se diluirá o la acusación no podrá ser capaz de probar todos los elementos del delito. Esta táctica de defensa se ha propuesto como una de las razones de la lentitud de las resoluciones y las bajas tasas de condena en algunas jurisdicciones.

105. Cuando surgen estas dificultades, puede resultar más práctico encausar a un infractor por falsificación (al menos como alternativa), ya que en el curso normal de los acontecimientos los productos protegidos por el derecho de autor se venden bajo una marca y los productos pirata irán, en consecuencia, acompañados de una marca falsificada.

106. Las disposiciones en materia de vigencia en las legislaciones de derecho de autor de los países basados en el common law son muy parecidas, si no idénticas. Cuando se diferencian es con relación a la prueba de la vigencia.

107. Los requisitos en materia de vigencia son los siguientes: la obra debe ser una obra protegida; debe ser original; debe reducirse a una forma material; deben haberse conferido los derechos de autor debido a que el autor es una persona que cumple los requisitos o en virtud de ser la primera publicación en la jurisdicción local o por ser un país perteneciente a un convenio.⁸⁹

3.6 PRUEBA DE LA VIGENCIA DEL DERECHO DE AUTOR

108. Debido a que la prueba de la vigencia del derecho de autor puede ser fastidiosa, la mayoría de las legislaciones han tratado de paliar el problema. Existen tres modelos que no son excluyentes: registro (notificación), declaración jurada y presunciones.

109. La forma más efectiva es prever el registro del derecho de autor. El registro no es, y puede que no sea, un requisito para la existencia de derechos de autor, pero a primera vista puede ser prueba suficiente de ella. Los Estados Unidos de América, que antes requerían el registro para la vigencia, permiten el registro y éste sirve para la finalidad mencionada gracias a un certificado de registro –

“realizado en un plazo máximo de cinco años a partir de la primera publicación de la obra constituirá *prueba suficiente a primera vista* de la validez del derecho de autor”.⁹⁰

⁸⁹ Véase el Anexo 2.

⁹⁰ “Trafficking In Counterfeit Trademarks, Service Marks, and Certification Marks-18 U.S.C. § 2320” preparado por la Sección de Delitos Cibernéticos y de Propiedad

[Sigue la nota en la página siguiente]

110. La legislación sudafricana también prevé el registro de los derechos de autor,⁹¹ pero sólo con relación a películas cinematográficas (tal como se definen en la Ley de derecho de autor).⁹² El propósito del registro es facilitar la prueba en demandas civiles y penales de la vigencia del derecho de autor:

“En todos los procedimientos civiles y penales relacionados con el derecho de autor de películas cinematográficas, ... el hecho de que una persona esté registrada como titular o licenciataria del derecho de autor de una película cinematográfica será prueba suficiente a primera vista de la validez del registro original de ese derecho de autor y de todas las cesiones y transmisiones subsiguientes del mismo”.

111. Aparte de consideraciones burocráticas, no parece existir ninguna razón para limitar el registro a películas y no ampliar el alcance de la disposición a todas las obras sujetas a derecho de autor, más en particular a los casos más vulnerables como las grabaciones sonoras y los programas informáticos. No deja de ser importante que esta ley prevé un proceso transparente de registro: la solicitud debe publicarse y puede ejercerse la oposición. El registro también puede rechazarse durante el proceso de solicitud.⁹³

112. Otros sistemas permiten en general el uso de declaraciones juradas. La legislación de Nueva Zelanda sencillamente prevé que el tribunal puede admitir una declaración jurada como prueba de la existencia y titularidad de los derechos de autor. Ahora bien, cualquier parte en el proceso puede solicitar al tribunal que requiera a la persona que haya presentado su prueba a través de una declaración jurada que asista al proceso con el fin de someterse a un contrainterrogatorio.

113. De acuerdo con la legislación australiana,⁹⁴ la declaración jurada puede demostrar lo siguiente –

- que en un momento dado están vigentes los derechos de autor sobre una obra u otro material relacionado con el procedimiento; o

[Continuación de la nota de la página anterior]

Intelectual del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de América y publicado en Internet en www.cybercrime.gov/18usc2320.htm:

“Una vez introducido el certificado de registro por el gobierno y aceptado como auténtico por los tribunales, la carga de la prueba pasa al acusado, que es quien tiene que demostrar que el derecho de autor no es válido o que el registro se ha obtenido de forma fraudulenta, ... tras lo cual la acusación puede refutarlo con pruebas que demuestren que el certificado es auténtico, que el registro se ha obtenido adecuadamente o que el registro es válido de cualquier otra forma. Si la obra se ha registrado con posterioridad a los cinco años de su primera publicación, el valor probatorio del certificado se deja a discreción del tribunal”.

⁹¹ Ley de Registro del Derecho de Autor sobre Películas Cinematográficas, 1977.

⁹² Ya se ha dado la definición.

⁹³ La ley de la RAE de Hong Kong contempla la aportación de un registro de derecho de autor como medio de regulación, pero el autor no tiene claro si el registro dispone de una declaración jurada, si bien la declaración jurada no debe ser tan expansiva. Véase el análisis que sigue a continuación.

⁹⁴ También la de Singapur, artículo 131.

- que en un momento dado una persona en particular era titular o tenía una licencia exclusiva de los derechos de autor sobre una obra o un material; o
- que en un momento dado una persona en particular no era titular o no tenía una licencia exclusiva de los derechos de autor sobre una obra o un material; o
- que se ha llevado a cabo un acto en particular sin la licencia del titular de los derechos de autor o del licenciatario exclusivo de los derechos de autor sobre esa obra o material.

114. El acusado tiene derecho a solicitar “de buena fe” (un requisito no expresado en la legislación de Nueva Zelanda) el contrainterrogatorio del deponente de la declaración jurada. Si se acepta la solicitud, puede que no se utilice la declaración jurada salvo que el deponente comparezca para el contrainterrogatorio, o bien el tribunal, a discreción, puede aceptar utilizar la declaración jurada sin necesidad de que comparezca el deponente.

115. La legislación aplicable en la RAE de Hong Kong es probablemente la más exhaustiva y específica. Permite la utilización de una declaración jurada en la que se afirme que ha sido realizada por el titular de los derechos de autor de una obra o en su nombre, y en la que se manifieste lo siguiente –

- la fecha y lugar donde se ha realizado la obra o donde se ha publicado por primera vez;
- el nombre, domicilio, residencia o derecho de residencia del autor de la obra;
- el nombre del titular de la obra;
- la vigencia de los derechos de autor sobre la obra; y
- que la copia de la obra mostrada en la declaración jurada es una copia verdadera de la obra.

116. Salvo prueba en contrario, se presume que las manifestaciones realizadas en la declaración jurada son ciertas y que la declaración jurada se ha hecho adecuadamente y se ha refrendado. La declaración jurada debe presentarse antes de la vista con el acusado, quien puede, también antes de la vista, notificar un aviso en el que se requiera la comparecencia del deponente de la declaración jurada ante el tribunal. El deponente deberá testificar de forma oral si el tribunal considera que la vigencia o la titularidad de los derechos de autor son “realmente” un problema.⁹⁵

117. Por último, hay algunos supuestos pertinentes. El Convenio de Berna (Artículo 15) contiene varios de ellos. La autoría se demuestra si el nombre del autor aparece estampado en la obra en la forma usual, incluso si el nombre es un seudónimo (cuando el seudónimo adoptado por el autor no deja la menor duda sobre su identidad). La persona física o moral cuyo nombre aparezca en una obra cinematográfica de la forma usual se presume que es el

⁹⁵ Las disposiciones más pormenorizadas no tienen pertinencia para los fines del presente documento.

productor de dicha obra. Y en el caso de obras anónimas y con seudónimos, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado representante del autor y en calidad de tal estará legitimado para defender y hacer valer los derechos del autor.

118. Las legislaciones nacionales (como la Ley de derecho de autor australiana, artículo 132A) normalmente suelen ir más lejos. Esta disposición se aplica a procedimientos penales y prevé, por ejemplo, que si una copia de la obra o el embalaje o contenedor en que la copia está envuelta o contenida, porta una etiqueta o una marca en la que figura

- el año y lugar de la primera publicación o de la realización de la obra, entonces se presume que son ese año y ese lugar tal como figuran en la etiqueta o en la marca,
- que una persona era titular de los derechos de autor de la obra en un momento determinado, entonces se presume que ha sido esa persona la titular de los derechos de autor en ese momento,

salvo que se demuestre lo contrario.

119. Existen otras presunciones de naturaleza similar, pero debería bastar con hacer referencia a las que se aplican a los programas informáticos para hacerse una idea de su naturaleza. Si los artículos que incorporan un programa se han suministrado (mediante su venta o de otro modo) al público, y en ese momento esos artículos o sus contenedores portan una etiqueta u otra marca consistente en el símbolo © acompañado de un año determinado y del nombre de una persona, se presume que ese programa informático es una obra original, se ha publicado por primera vez ese año y esa persona es la titular de los derechos de autor de ese programa en el momento y lugar en que los artículos, cosas o contenedores se han etiquetado o marcado.

120. No todas las presunciones sobre los derechos de autor se aplican necesariamente a los casos penales.

3.7 EL ACTO DE PIRATERÍA HA DE CONSTITUIR UNA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR

121. Quienquiera que viole cualquiera de los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor infringirá el derecho de autor.⁹⁶ Normalmente, existen dos tipos de actos de infracción que dan lugar a responsabilidad civil.⁹⁷

122. El primero es el que se denomina infracción directa. La persona que, no siendo la titular de los derechos de autor y sin el permiso del titular de los derechos autor, lleve a cabo o autorice la realización en una jurisdicción de un acto protegido por el derecho de autor, infringirá el derecho de autor de esa obra. La responsabilidad es absoluta y no depende del conocimiento doloso.

123. El segundo es la infracción indirecta, y para que exista responsabilidad civil debe haber conocimiento o considerarse que hay conocimiento de que la creación del artículo se lleva a cabo sin el consentimiento del titular de los derechos de autor. Este es el caso de la

⁹⁶ Título 17 del Código de los Estados Unidos, párrafo 501.

⁹⁷ Véase la Ley de derecho de autor sudafricana 98 de 1978, artículo 23.

importación de productos pirata con fines comerciales⁹⁸ o la comercialización de productos pirata.⁹⁹

124. La posición respecto de la infracción penal es por lo general diferente. Es muy habitual a este respecto que solamente determinados actos limitados, y no todos los actos infractores, se tipifiquen como delito. Los actos definidos en la legislación del Reino Unido son representativos a este respecto:¹⁰⁰

- Fabricar para la venta o alquiler, o
- importar con otros fines que no sean el uso privado o doméstico, o
- poseer en el curso de la actividad comercial, con vistas a cometer cualquier acto que infrinja el derecho de autor, o
- en el transcurso de la actividad comercial —
 - vender o ceder para alquiler, u
 - ofrecer o exponer para la venta o el alquiler, o
 - exhibir en público, o
 - distribuir, o
- distribuir de otro modo que no sea en el transcurso de la actividad comercial, en la medida en que afecte de forma perjudicial al titular de los derechos autor, un artículo que sea copia infractora de una obra protegida por el derecho autor.

125. Algunos ordenamientos jurídicos adoptan un enfoque más general sobre el tema. Tipifican como delito cualquier infracción (civil) intencional sujeto sólo al requisito de que la infracción debe haber sido extensa o si el acusado ha obrado con el fin de obtener una ventaja comercial, tal como prevé el Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta es la posición de

⁹⁸ Por ejemplo, Singapur, artículo 32(1):
“Infringirá los derechos de autor de una obra literaria, dramática, musical o artística la persona que, sin la autorización del titular de los derechos de autor, importe un artículo a Singapur con el propósito de —
(a) vender, ceder para alquiler o a modo de comercio ofrecer o exponer para la venta o alquiler, el artículo;
(b) distribuir el artículo —
(i) con fines comerciales; o
(ii) con cualquier otro fin en la medida en que afecte de forma perjudicial al titular de los derechos autor; o
(c) a modo de comercio exhibir el artículo en público, sabiendo, o debiendo saber razonablemente, que la creación del artículo se ha llevado a cabo sin el consentimiento del titular de los derechos de autor”.

Véase también Australia, artículo 102.

⁹⁹ Por ejemplo, Singapur, artículo 33(1):
“Infringirá los derechos de autor de una obra literaria, dramática, musical o artística la persona que, en Singapur, sin la autorización del titular de los derechos de autor —
(a) venda, ceda para alquiler o a modo de comercio ofrezca o exponga para la venta o alquiler, un artículo; o
(b) a modo de comercio exhiba el artículo en público, sabiendo, o debiendo saber razonablemente, que la creación del artículo constituye una infracción del derecho de autor o, en el caso de un artículo importado, que la creación del artículo se ha llevado a cabo sin el consentimiento del titular de los derechos de autor”.

¹⁰⁰ Ley de derecho de autor, diseños y patentes de 1988 (C. 48) artículo 107. Hay una disposición similar con relación a las grabaciones ilícitas.

los Estados Unidos de América y de los países que han aceptado las obligaciones ampliadas del Acuerdo sobre los ADPIC en tratados comerciales bilaterales. A este respecto, es importante la definición de infracción civil. Por ejemplo, como es el caso Singapur, puede incluir la infracción del derecho de comunicación tal como prevé el Artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 1996 y los Artículos 10 y 14 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 1996, relativo al derecho de transmitir la obra por medios electrónicos y poner a disposición la obra en una red de modo que otras personas puedan acceder a ella.

3.8 EL ACTO DE PIRATERÍA DEBE SER DELIBERADO

126. La intencionalidad constituye un requisito mínimo. Irónicamente, es el requisito de muchos países desarrollados, en tanto que los países que con frecuencia tienen una población menos formada tienden a tener un umbral más alto.

127. La Ley de derecho de autor de Nueva Zelanda de 1994 es prototípica de aquellas que requieren la intencionalidad (Artículo 131):

“Incurrirá en un delito contra este artículo toda persona que, sin poseer una licencia de derecho de autor ... un objeto que sea, y que la persona sepa que es, copia infractora de una obra protegida por el derecho de autor”.

128. La legislación de los Estados Unidos de América es similar. Existen tres delitos básicos contra el derecho de autor, a saber:¹⁰¹

- La infracción deliberada “con fines de obtener una ventaja comercial o una ganancia económica privada”;
- la infracción deliberada sin ánimo de lucro, en la que se produce “la reproducción o distribución, incluido por medios electrónicos, durante cualquier período de 180 días, de una o más copias o grabaciones fonográficas de una o más obras protegidas por el derecho de autor, que tengan un valor total de venta al público de más de mil dólares; y
- piratería previa al lanzamiento, es decir la infracción deliberada “mediante la distribución de una obra preparada para su distribución comercial, al ponerla a disposición en una red de computadoras accesible públicamente, cuando esa persona sabe o debería saber que la obra está prevista para su distribución comercial”.

129. La posición del Reino Unido es un tanto más estricta y requiere “conocimiento” o “razones para creer” que el acto constituye una infracción del derecho de autor,¹⁰² aunque la responsabilidad penal por la realización, comercialización o utilización de grabaciones ilícitas parece ser absoluta y no depender de la intencionalidad.

¹⁰¹ Extraído de “Trafficking In Counterfeit Trademarks, Service Marks, and Certification Marks—18 U.S.C. § 2320” preparado por la Sección de Delitos Cibernéticos y de Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de América y publicado en Internet en www.cybercrime.gov/18usc2320.htm.

¹⁰² Ley sobre derecho de autor, diseños y patentes de 1988 (C. 48) artículo 107.

130. Australia establece una distinción entre infracción grave e infracción leve.¹⁰³ La primera parece requerir intencionalidad en todos los aspectos, en tanto que la segunda parece requerir intencionalidad con relación al acto infractor pero, respecto de los requisitos relativos a que la infracción debe tener un efecto perjudicial importante sobre el titular de los derechos de autor y producirse a escala comercial, el acusado debe haber actuado al menos de manera negligente con relación a estos hechos.

131. La legislación sudafricana se caracteriza por el hecho de que la piratería se trata en dos leyes, a saber, la Ley de derecho de autor y la Ley sobre falsificación de mercancías. Estas dos leyes tienen un enfoque diferente respecto del tema. La Ley de derecho de autor requiere conocimiento de la infracción para incurrir en responsabilidad penal.¹⁰⁴ Los actos infractores fundamentales son similares a los que recoge la legislación del Reino Unido, si bien contiene algunos más. La Ley sobre falsificación de mercancías no requiere intencionalidad. Es suficiente si –

- en el momento de obrar o actuar, el acusado sabía o tenía razones para sospechar que los productos con los que se relaciona el acto o la conducta eran productos falsificados; o
- el acusado no ha tomado todas las medidas razonables para evitar cualquier acto o conducta de la naturaleza contemplada con relación a los productos falsificados.

132. Sin embargo, los ministerios fiscales prefieren instruir las causas en virtud de la ley de derecho autor, ya que tienen a su disposición todos los poderes que confiere el código penal y no están limitados por algunos de los procedimientos prescritos en la ley sobre falsificación de mercancías. Esto indica que el requisito de la intencionalidad no impide el enjuiciamiento.

133. La RAE de Hong Kong tampoco requiere la intencionalidad. En su lugar, contempla un recurso de oposición:

“La persona acusada de un delito en virtud del subpárrafo (1) podrá contestar demostrando que no sabía o no tenía razones para pensar que la copia en cuestión era una copia infractora de la obra protegida por el derecho de autor”.¹⁰⁵

¹⁰³ Ley de derecho de autor de 1968 artículo 132AC.

¹⁰⁴ Artículo 27(1):

“Cualquier persona que en un momento en que estén vigentes los derechos de autor sobre una obra, sin la autorización del titular de los derechos de autor —

- (a) ponga a la venta o en alquiler;
- (b) venda, ceda para alquiler o a modo de comercio ofrezca o exponga para la venta o alquiler;
- (c) a modo de comercio exponga en público;
- (d) importe a la República con otros fines que no sean el uso privado o doméstico;
- (e) distribuya con fines comerciales; o
- (f) distribuya con cualquier otro fin en la medida en que afecte de forma perjudicial al titular de los derechos autor, *artículos que sabe que son copias infractoras de la obra*, incurrirá en un delito”.

¹⁰⁵ Orden sobre Derechos de Autor, capítulo 528 artículo 118(3).

134. En el caso de la importación de productos pirata, el acusado en la RAE de Hong Kong tiene que demostrar con relación a la ausencia de “razones para pensar” que –

- se ha informado razonablemente como para convencerse de que la copia en cuestión no es una copia infractora de la obra;
- tenía motivos razonables para estar convencido de que en las circunstancias del caso la copia no era una copia infractora; y
- no existían otras circunstancias que le hubieran llevado razonablemente a sospechar que la copia era una copia infractora.

135. El tribunal tiene que decidir sobre la cuestión con referencia a los factores siguientes –

- si el acusado se ha informado en un organismo de comercio pertinente respecto de esa categoría de obras;
- si ha notificado algún aviso en el que llame la atención del titular o del licenciatario exclusivo de los derechos de autor sobre su interés por importar y vender la copia de la obra;
- si ha cumplido con cualquier código de prácticas que pueda existir respecto del suministro de esa categoría de obras;
- si la respuesta, en su caso, a las indagaciones realizadas por el demandado ha sido razonable y oportuna;
- si se le han facilitado el nombre, dirección y datos de contacto del titular o del licenciatario exclusivo de los derechos de autor;
- si se le ha facilitado la fecha de primera publicación de la obra; y
- si se le ha facilitado prueba alguna de cualquier derecho exclusivo pertinente.

136. La posición en Singapur es de nuevo diferente. Para que se produzca una infracción directa, se requiere que el acusado “sepa o deba saber razonablemente” que está comerciando con una copia infractora.¹⁰⁶ Eso mismo se requiere con relación a la importación de productos infractores y los otros actos prohibidos.

3.9 EL ACTO DE PIRATERÍA DEBE PRODUCIRSE A ESCALA COMERCIAL

137. La legislación de los Estados Unidos de América no requiere en términos generales la copia a escala comercial, sino que la infracción se produzca “con fines de obtener una ventaja comercial o una ganancia económica privada”.¹⁰⁷ Establece una distinción entre infracción con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, las cuales pueden ser delictivas dependiendo de la presencia de otros factores.

¹⁰⁶ Artículo 136.

¹⁰⁷ Título 17 párrafo 506.

La infracción con ánimo de lucro constituye un delito grave, penado con cinco años si:¹⁰⁸

- el acusado ha cometido la infracción por medio de la reproducción o distribución, pudiendo haber utilizado también medios electrónicos; y
- durante un período cualquiera de 180 días, o de al menos diez copias o grabaciones fonográficas de una o más obras protegidas por el derecho de autor, con un valor total de venta al público de más de 2.500 dólares estadounidenses.

138. De lo contrario, si el delito consiste en la violación de otros derechos distintos de los de reproducción o distribución o el delito no alcanza los umbrales monetarios o numéricos, constituirá un delito menor. La infracción sin ánimo de lucro constituye un delito grave penado con tres años si el acusado ha cometido la infracción por medio de la reproducción o distribución de diez o más copias o grabaciones fonográficas de una o más obras protegidas por el derecho de autor, con un valor total de venta al público de 2.500 dólares o superior. Si el delito no alcanza los umbrales monetarios y numéricos, constituirá un delito menor.

139. La infracción previa al lanzamiento a través de una red de computadoras accesible públicamente constituye siempre un delito grave, pero las penas aumentan si se realiza con el fin de obtener ventajas comerciales o ganancias económicas privadas. La ley estadounidense contra el robo electrónico de 1997 tipifica como delito el intercambio de archivos de música, incluso si no existe un elemento de lucro.

140. En Australia, la persona que obre con el resultado de una o más infracciones del derecho de autor de una obra o de otro material incurrirá en una infracción grave si

- la infracción tiene un efecto perjudicial importante en el titular de los derechos de autor y
- la infracción se produce a escala comercial.

141. Para determinar si una o más infracciones se producen a escala comercial deben tenerse en cuenta el volumen y el valor de los artículos que sean copias infractoras constitutivas de la infracción o infracciones, así como “cualquier otra cuestión pertinente”.

142. Es importante señalar que la carga de la prueba de que no se ha producido ninguna ventaja, beneficio o ganancia derivadas del uso privado o doméstico de cualquier derecho de autor recae en la acusación.¹⁰⁹

143. Muchos países (como Singapur y la RAE de Hong Kong) siguen el ejemplo del Reino Unido, que, generalmente, requiere que las copias se hayan realizado con fines comerciales (y no necesariamente a escala comercial), salvo dos excepciones: la importación con fines distintos del uso privado y doméstico y la distribución (en el sentido examinado anteriormente) que no tenga lugar en el curso de una actividad comercial en la medida en que

¹⁰⁸ Extraído de “Trafficking In Counterfeit Trademarks, Service Marks, and Certification Marks—18 U.S.C. § 2320” preparado por la Sección de Delitos Cibernéticos y de Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de América y publicado en Internet en www.cybercrime.gov/18usc2320.htm.

¹⁰⁹ Artículo 132AD.

afecte de forma perjudicial al titular de los derechos de autor, de un artículo que constituye una copia infractora de una obra protegida por el derecho de autor.¹¹⁰

3.10 LA COPIA DEBE REALIZARSE SIN LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LOS DERECHOS

144. Este requisito no requiere explicación. La copia autorizada no puede ser ilegal. La mayoría de las legislaciones consideran este requisito como un axioma y ni siquiera lo mencionan como requisito independiente.¹¹¹

3.11 COPIA DIRECTA O INDIRECTA

145. La infracción del derecho de autor requiere una conexión causal entre la obra original y la copia, lo que significa que el hecho de que una obra sea igual a otra no implica que se haya copiado, ya que ambas pueden ser creaciones originales. Las copias infractoras pueden hacerse de forma directa o indirecta.

146. En el contexto del derecho penal difícilmente esto puede ser nunca una cuestión que tenga ninguna importancia práctica. La copia de un largometraje o de una grabación sonora o la fotocopia de un libro nunca podrán hacerse de forma independiente. Por tanto, es innecesario extenderse más en esta cuestión.

3.12 INFRACCIONES EXTRATERRITORIALES

147. La legislación de la RAE de Hong Kong tipifica como delito la creación, fuera de la RAE de Hong Kong, para su exportación a la RAE de Hong Kong con fines diferentes del uso privado y doméstico, de cualquier artículo que la persona sepa que, si se hiciera en la RAE de Hong Kong, constituiría una copia infractora de una obra protegida por el derecho de autor.¹¹² Y cualquiera que, en la RAE de Hong Kong o en cualquier otro lugar, contribuya, induzca, aconseje o facilite la comisión, por parte de otra persona, de ese delito, incurrirá en ese delito como autor material.

¹¹⁰ Estas disposiciones ya se han citado en otro contexto.

¹¹¹ La responsabilidad es importante aquí en lo que se refiere a otras posibles contestaciones. A este respecto, resulta instructiva una decisión canadiense, donde se requiere que la acusación demuestre la falta de consentimiento y TAMBIÉN la ausencia de una práctica honesta: *R. v. Laurier Office Mart Inc.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 403, aff'd (1995), 63 C.P.R. (3d) 229 (Ont.).

¹¹² La ley sigue más todavía.

CUARTA PARTE

CONSIDERACIONES POLÍTICAS EN MATERIA DE DERECHO PENAL

4.1 PROBLEMAS SISTÉMICOS

148. La mayoría de los países tienen problemas sistémicos, y de hecho en ocasiones endémicos, a la hora de hacer cumplir la ley por la vía penal. Los problemas relacionados con la observancia de los derechos de propiedad intelectual no son excepcionales. Estos problemas emanan de la administración de la justicia en general y no son necesariamente peculiares de los delitos relativos a la propiedad intelectual. El presente estudio, por la propia naturaleza de las cosas, no puede abordar estas cuestiones en sus aspectos singulares ya que son materia de legislación general o de reforma administrativa. Será suficiente con determinar algunas de estas cuestiones sin realizar comentarios y sin identificar los países donde se produce el problema:

Actitudes ambivalentes hacia la propiedad intelectual: Los gobiernos de algunos países expresan, dependiendo del foro o del ministerio de que se trate, puntos de vista ambivalentes o contradictorios sobre el valor y la protección de algunos o de todos los derechos de propiedad intelectual. Esta actitud (o su ausencia) se filtra a los responsables del cumplimiento de la ley, especialmente al poder judicial. Algunas de las partes interesadas piensan que determinados países no están comprometidos con la observancia de los derechos de propiedad intelectual y que otros no se toman seriamente sus obligaciones contraídas en virtud de los tratados.

Preparación del poder judicial: Los jueces y magistrados no están necesariamente preparados para tratar cuestiones “técnicas”. En algunos países basados en el common law, los jueces y magistrados son reacios a la capacitación (particularmente una vez que han sido nombrados) que puede afectar a su independencia. También hay diferencias de opinión sobre la capacidad general de la judicatura para tratar sobre estas cuestiones: los juristas (representados por la Asociación Internacional de Abogados) piensan que la judicatura no está necesariamente preparada y promueven la idea de tribunales especializados en propiedad intelectual, en tanto que magistrados y jueces piensan lo contrario. No obstante, las cuestiones relativas a la falsificación o la piratería no requieren ninguna aptitud especial. Estas cuestiones normalmente recaen bajo la competencia de cualquier funcionario judicial.

Capacidad de las autoridades investigadoras y de los fiscales: Estas autoridades puede que no tengan los conocimientos técnicos o recursos necesarios para investigar e interponer acciones judiciales en materias técnicas.

Procedimientos penales y normas que rigen la prueba obsoletos: Algunos países basados en el common law piensan que estos procedimientos y normas deben modernizarse, en tanto que otros han hecho muy poco o nada al respecto. El sistema del common law es conocido por depender en exceso de las pruebas testimoniales y por su reticencia a permitir pruebas documentales, incluso si el acusado no tiene fundamentos para dudar de su veracidad.¹¹³

¹¹³ El tribunal de propiedad intelectual de Tailandia tiene dos normas que son de interés para los ordenamientos jurídicos basados en el common law. Permite que personas entendidas o expertos presenten sus pruebas periciales y declaraciones por escrito, en lugar de declarar

Sobrecarga de los tribunales: En muchos países, los tribunales penales están sobrecargados y sufren retrasos graves. El periodo que transcurre entre el arresto y el juicio puede que sea inaceptablemente largo. Puede que los testigos desaparezcan, que los demandantes pierdan interés, que desaparezcan los documentos de prueba y que el fiscal considere la cuestión pasada. *Business Software Alliance* ha informado verbalmente al autor de que en un determinado país de Asia Sudoriental solamente uno de alrededor de 100 casos penales relacionados con la infracción a gran escala de soportes lógicos por parte de empresas ha llegado a su conclusión.

Gestión de los tribunales: Debido a que en los países basados en el common law el sistema jurídico sigue el procedimiento contradictorio, las instancias judiciales tienden a dejar la gestión de los litigios en manos de las partes. Esto lleva a aplazamientos innecesarios y largos retrasos en la finalización de los litigios.¹¹⁴

Nivel general de delincuencia: El poder legislativo, el ministerio público y los tribunales tienen que establecer prioridades en su labor. Los delitos relacionados con la propiedad intelectual no suelen, como norma, ser especialmente numerosos en comunidades con un alto nivel de delincuencia.

Decisiones discrecionales insatisfactorias: La decisión de enjuiciar o no enjuiciar a veces se basa en información insuficiente.

Sentencias deficientes: Una sentencia o decisión deficientes dictadas por un tribunal, en ausencia de una corrección en instancia de apelación, (algo difícil en países basados en el common law) afecta a la aplicación futura de la ley y a la moral de los órganos encargados del cumplimiento de la ley. Pueden mencionarse dos casos de diferentes jurisdicciones. En un caso, el tribunal sentenció que la declaración jurada no era admisible para probar la vigencia de los derechos de autor pese a que la legislación establecía lo contrario. En otro caso, el tribunal declaró que la policía no tenía derecho a entrar en unas instalaciones para decomisar unos productos basándose en una sospecha razonable debido a que los delitos de propiedad intelectual no quedan englobados en las disposiciones generales del procedimiento penal. Estas decisiones a todas luces erróneas desarmen a los órganos encargados del cumplimiento de la ley.

Gestión de los documentos de prueba: Los documentos de prueba tienen que etiquetarse, almacenarse y finalmente presentarse ante el tribunal. En última instancia, deben entregarse al titular de los derechos o destruirse. Algunos países tienen problemas a este respecto, habida cuenta también de los límites temporales impuestos por el Acuerdo sobre los ADPIC.

Sentencias inadecuadas: A menudo existe una diferencia de opinión entre los miembros del poder judicial y el poder legislativo respecto de cuestiones relativas al fallo de sentencias. El

[Continuación de la nota de la página anterior]

oralmente, sobre cuestiones que no demuestren directamente la culpabilidad del acusado. Los juicios también se celebran a través de videoconferencia.

¹¹⁴ Tailandia tiene la norma siguiente:

“El tribunal deberá proceder con la vista sin aplazamientos hasta su finalización, salvo en caso de necesidad inevitable”.

poder judicial desea ejercer su libre discreción, en tanto que el poder legislativo tiende a ser preceptivo y desea sujetar la discreción en el fallo de sentencias del poder judicial.

Falta de publicación de material: Como norma, este tipo de casos suelen conocerse en los tribunales de primera instancia. No se informa de sus decisiones y a menudo ni siquiera quedan registradas. Por tanto, otros tribunales no disponen de ninguna fuente material para determinar cómo han abordado cuestiones similares otros tribunales, especialmente a la hora de dictar sentencias. Esto se suma al problema de diferentes escalas de penas dentro del mismo sistema judicial.

4.2 CUESTIONES ESPECÍFICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

149. En esta sección se abordarán las cuestiones siguientes:

- El acusado, es decir, a quien se procesa: productor o comercializador; establecimiento comercial; consumidor; instigador o cómplice (propietario de centro comercial).
- El demandante: su función; arreglos.
- El investigador: papel de la policía y otros funcionarios. Problemas con la dualidad. Poderes.
- La parte acusadora: acusación particular.
- Los cargos: la decisión de entablar una acción judicial; cargos alternativos.
- Los alegatos: negociación de los cargos y la condena; efectos de la declaración de culpabilidad en la sentencia.
- El tribunal.
- El proceso.
- La responsabilidad de la prueba.
- Fallo condenatorio y sentencia: sentencia mínima; sentencia máxima.

4.3 EL ACUSADO

150. Cualquiera que cometa una transgresión puede convertirse obviamente en el acusado de un proceso penal. En el contexto presente la cuestión es quién, a un nivel práctico, debe ser objeto de investigación y procesamiento penal.¹¹⁵

¹¹⁵ Rick Harbaugh and Rahul Khemka "Does Copyright Enforcement Encourage Piracy?" (Agosto de 2001) (*Claremont Colleges Working Paper* 2001-14):

“Una observancia más intensiva del derecho de autor reduce la piratería, aumenta los precios y disminuye el excedente del consumidor. Mostramos que esos resultados no se obtienen con relación a la extensión, en lugar de la intensidad, de la observancia. Cuando la observancia se dirige hacia compradores de alto valor, como empresas y organismos públicos, el titular de los derechos de autor tiene un incentivo para cobrar precios de supermonopolio, lo que fomenta, por tanto, la piratería entre los compradores de bajo valor. Extender la observancia a la parte baja de la curva de demanda amplía el mercado cautivo de los titulares de derechos de autor, lo que conduce a precios menores y a ventas mayores que pueden incrementar tanto los precios como el excedente del consumidor. Por consiguiente, se evita el equilibrio corriente entre el incentivo para generar propiedad intelectual y el costo del poder del monopolio. La autotutela de los derechos de autor por parte de sus titulares puede que no sea suficientemente extensa, ya que los consumidores también pueden beneficiarse de una observancia más extensa. Del mismo modo,

[Sigue la nota en la página siguiente]

151. Debe reconocerse por las dos partes que el productor, el exportador, el importador y el mayorista deben ser el centro de cualquier proceso penal. El problema, no obstante, es que el productor y el exportador con frecuencia están fuera de la jurisdicción del tribunal y que no siempre puede identificarse al importador, especialmente cuando se incautan productos en la frontera.

152. El minorista, ya sea la tienda de la esquina, el vendedor callejero o el vendedor de un mercado especial, es, por un lado, el eslabón visible de la cadena. También es el eslabón final entre los infractores y el público. Sin el minorista, es imposible disponer de productos falsificados. Por consiguiente, puede sostenerse que el enfoque de tolerancia cero hacia los minoristas puede tener un efecto importante sobre la prevalencia de la falsificación. Desafortunadamente, la judicatura tiende a tratar a los minoristas con guantes de terciopelo. Esto mismo se aplica a algunas autoridades públicas. Sobre el Canadá se ha dicho lo siguiente:¹¹⁶

“La política de observancia de los derechos de autor establece una distinción entre un “minorista” y un pirata “comercial, y señala que “la infracción a nivel minorista no es una prioridad de observancia por derecho propio”. Sin embargo, actualmente, los “minoristas” de productos falsificados llevan habitualmente a cabo sus actividades en gran medida a una escala comercial, y fabrican, etiquetan y venden obras falsificadas y pirata utilizando equipos informáticos fácilmente disponibles y baratos, que les permite, por ejemplo, “quemar” grandes volúmenes de copias pirata en el lugar a un coste mínimo. Debido a una política obsoleta, la Real Policía Montada del Canadá en raras ocasiones tiene como objetivo la piratería lesiva del derecho de autor por parte de los minoristas”.

153. Un enfoque juicioso es el de actuar de oficio respecto de la delincuencia organizada y dejar a los titulares de los derechos, dentro de lo razonable, la observancia respecto de otros delitos. En caso de adoptarse este enfoque, las autoridades tendrán que mantener informados a los titulares de los derechos de cualquier infracción que se conozca. En lo tocante a los consumidores, ya se ha mencionado que la falsificación y la piratería con fines de uso personal y doméstico en general no se tipifican como delito. No existen razones para pensar en este momento que hay probabilidad de que se produzcan cambios en el futuro previsible.

154. La complicidad y la incitación a cualquier acto delictivo es un delito que recogen los códigos penales de todos los ordenamientos jurídicos. Quien contribuya o instigue la comisión de un delito de propiedad intelectual puede, por consiguiente, ser acusado en virtud de los principios generales sin necesidad de una legislación especial (si bien, parece que, a partir de las disposiciones mencionadas previamente, algunos países cuentan con disposiciones especiales en materia de propiedad intelectual). Un hecho interesante es el enjuiciamiento de propietarios de centros comerciales de China, Malasia y Tailandia que, con

[Continuación de la nota de la página anterior]

las nuevas tecnologías que permiten a un control más estricto de los usos ilícitos pueden beneficiar, paradójicamente, a los consumidores”. [Citado el resumen.]
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=244949.

¹¹⁶ Red Canadiense contra la Falsificación “Report on Counterfeiting and Piracy in Canada: A Road Map for Change” (2007) pág 12.
http://www.cacn.ca/PDF/CACN%20Releases/Roadmap_for_Change.pdf.

conocimiento, permitían a los titulares de los locales comerciales la venta de productos falsificados.

4.4 EL DEMANDANTE

155. El titular de los derechos o su licenciataria o representante suele ser la parte demandante en cualquier caso de falsificación. Sin embargo, en las actuaciones de oficio, es decir, incautaciones en aduanas o redadas policiales, las autoridades son quienes llegan primero al lugar y dependen de los titulares de los derechos para que les faciliten las pruebas necesarias y apoyo. En jurisdicciones más pequeñas o en jurisdicciones donde los titulares de los derechos no están físicamente presentes, a veces no se molestan en tomar ninguna medida, sosteniendo que no les resulta rentable hacer algo. Al final, los productos tienen que liberarse una vez transcurrido el período reglamentario de inmovilización, algo que tiende a desmotivar.

156. La policía y los funcionarios de aduanas también se desmotivan cuando el titular de los derechos llega a un arreglo y retira la demanda o no aporta la necesaria asistencia probatoria (esto se aplica especialmente a los titulares extranjeros de derechos). Dicho de otro modo, el hecho de que el control de la demanda penal esté, en sentido material, en manos del titular de los derechos no deja de tener problemas.

157. Una respuesta al problema es exigir la aprobación del ministerio público de cualquier arreglo que tenga como efecto la retirada de las acusaciones o el abandono de la acción. Esta es la posición adoptada por Singapur.

4.5 EL INVESTIGADOR

158. La investigación de los delitos es responsabilidad de los estados, representados por los servicios de policía. Los titulares de los derechos, a veces con una cierta justificación, dudan de la capacidad de la policía de llevar a cabo una investigación adecuada. Entonces llevan a cabo sus propias investigaciones. La vigilancia que realizan del mercado supone un valioso instrumento y es indispensable para un mantenimiento adecuado del orden público. No obstante, se ha informado de que los investigadores contratados por los titulares de derechos a veces utilizan métodos inaceptables en sus investigaciones.

159. Los inspectores nombrados en virtud de la legislación en materia de designaciones comerciales, aduanas y hacienda pública también llevan a cabo funciones en la investigación de la falsificación y en el cumplimiento de la aplicación de medidas contra la falsificación.¹¹⁷ No obstante, sus poderes “policiales” pueden ser limitados. Por ejemplo, es posible que no puedan llevar a cabo detenciones o emprender determinadas búsquedas porque no disponen de esos poderes en virtud de las leyes de enjuiciamiento criminal.

4.6 LA PARTE ACUSADORA

160. La acusación está en manos del estado. Debido a la falta de conocimientos técnicos y recursos humanos para llevar adelante este tipo de casos, los titulares de derechos con frecuencia preferirán llevar adelante la acusación mediante sus propios equipos de juristas. En algunas jurisdicciones, como la sudafricana, se permite la acusación privada, pero solamente tras la emisión de un certificado por parte del ministerio público de que éste no

¹¹⁷ En el Reino Unido, también las autoridades locales sobre pesos y medidas.

tiene intención de personarse como acusación. Decisiones como esta requieren tiempo, y, en caso de producirse, el demandante debe depositar una fianza que cubra las costas del demandado y cabe la posibilidad de que sea condenado a pagar todas las costas.

161. Otras jurisdicciones, como Singapur, utilizan un sistema de decretos que permite a los demandantes llevar la acusación. Esto permite al demandante nombrar juristas privados especializados para que inicien la acción judicial. Esto parece ser una herramienta útil y de valor para el estado, y no sólo para los titulares de derechos. Sin embargo, es necesario que el estado mantenga en última instancia el control de los procedimientos al requerir, por ejemplo que el caso concluya en un plazo de tiempo determinado y que la retirada de las acusaciones sólo pueda producirse con el consentimiento de las autoridades. El sistema de decretos puede que no sea adecuado para encausar los delitos organizados, cuando el elemento de interés público es la preocupación fundamental.

4.7 LOS CARGOS

162. Normalmente, la parte acusadora no debe iniciar la acción judicial salvo que piense que

- la conducta de la persona constituye un delito y
- las pruebas fácilmente disponibles que resulten admisibles serán probablemente suficientes para obtener una condena.

163. Incluso si es probable que la acción judicial llegue a buen término, en los países donde la decisión de entablar un proceso es discrecional, una parte acusadora puede decidir no iniciar la acción si:

- la acusación no servirá a un interés público sustancial;
- la persona es objeto de un proceso efectivo en otra jurisdicción; o
- existen opciones no penales adecuadas a la acción judicial.¹¹⁸

164. Considerando la complejidad del enjuiciamiento de delitos contra la propiedad intelectual, en especial la piratería, debe considerarse la posibilidad de presentar cargos alternativos. Como se ha mencionado, los productos pirata se venden generalmente bajo la marca del titular de los derechos y, debido a que es más fácil demostrar la falsificación que la piratería, puede ser aconsejable en un asunto en particular renunciar a esto último y concentrarse en su lugar en la falsificación.

165. Por otro lado, la legislación contra la piratería puede ser de utilidad para luchar contra los delitos como el comercio de medicamentos falsificados.

166. Algunos países, como Malasia y la RAE de Hong Kong, tienen limitaciones sobre la producción de discos ópticos, que requiere una licencia. El productor de un disco óptico pirata infringirá también invariablemente este tipo de disposiciones.

167. A otro nivel, el falsificador o el pirata también cometerán, probablemente, alguno de los delitos siguientes: fraude, delitos fiscales o aduaneros, la infracción de disposiciones en

¹¹⁸ Adaptado de “Intellectual Property—An Introduction” publicado por la Sección de Delitos Cibernéticos y de Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de América, en Internet en www.cybercrime.gov/18usc2320.htm.

materia alimentaria o farmacéutica o disposiciones laborales. En casos graves, pueden presentarse cargos relacionados con la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero. Los delitos recogidos en otras leyes relativas al comercio de licencias, zonas de comercio, infracciones de tráfico o normativa en materia sanitaria también pueden considerarse en casos donde el grado de culpabilidad sea relativamente bajo.

4.8 LAS ALEGACIONES

168. Tailandia informa de que en prácticamente el 98% de los casos de infracción, los acusados se declaran culpables. En los Estados Unidos de América el porcentaje también es elevado. Algunas otras jurisdicciones no muestran esta misma tendencia o similar. Ello puede deberse a la habilidad de la parte acusadora para demostrar el delito debido a una falta de capacidad o a la ausencia de una investigación adecuada o al extravío de documentos de prueba, expedientes, otras pruebas y demás. Otro factor pueden ser las poco realistas elevadas sentencias mínimas: el acusado puede decidir defenderse en el proceso debido a la falta de discrecionalidad en los tribunales a la hora de dictar sentencias.

169. A este respecto, cabe hacer mención de la capacidad de la parte acusadora de llegar a un arreglo respecto del delito. Tailandia y Malasia ofrecen un contraste interesante. En el caso de Tailandia, los delitos contra la propiedad intelectual siempre pueden arreglarse y, en el caso de declaración de culpabilidad, el tribunal puede reducir la sentencia, en tanto que en Malasia algunos de estos delitos no pueden arreglarse o solamente llegarse a un arreglo bajo circunstancias previstas, y no es posible obtener una reducción en la condena incluso en el caso de que el acusado se declare culpable.

170. Algunos países (como Sudáfrica) prevén el arreglo de las sentencias (o la negociación de los cargos y la condena).¹¹⁹ Estas leyes son de aplicación general y prevén que el acusado se declare culpable y que la acusación acepte una sentencia menor (no obstante, debe ser adecuada). El tribunal tiene que estar convencido de que la sentencia acordada, habida cuenta de la situación del caso, es adecuada. El tribunal puede rechazar el arreglo, en cuyo caso la demanda tiene que juzgarse en un tribunal diferente.

4.9 LA RESPONSABILIDAD DE LA PRUEBA

171. Un principio básico es que en cualquier procedimiento penal la responsabilidad de la carga de la prueba respecto de todos los elementos del delito recae en la acusación y que esta responsabilidad debe ejercerse más allá de cualquier duda razonable. Este principio a veces suele estar arraigado en las constituciones pero, incluso si ese no es el caso, los tribunales ven con recelo cualquier desviación de este principio.

172. Como habrá quedado claro, muchas leyes sobre propiedad intelectual establecen presunciones y sitúan parte de la responsabilidad en el acusado. Esta desviación normalmente se justifica por razones de conveniencia, pero sigue quedando abierta la cuestión de qué principio dará resultados prácticos. La Cámara de los Lores ha mantenido que está suficientemente justificada esta inversión de la responsabilidad.¹²⁰ Sería interesante saber si los países que no trasladan ninguna responsabilidad al acusado tienen tasas menores de condenas que los países que sí que lo hacen.

¹¹⁹ Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1977, artículo 105A.

¹²⁰ *R v Johnstone* [2003] FSR 230 (HL) par 53-54.

173. La admisión de declaraciones juradas sobre cuestiones relativamente poco polémicas debería resolver la mayoría de los problemas que se han abordado por medio de la inversión de la responsabilidad o de las presunciones en favor de la acusación.

4.10 FALLO CONDENATORIO Y SENTENCIA

174. La gravedad de las sentencias y las actitudes hacia éstas varían de una sociedad a otra. Resulta imposible hacer cualquier comparación sensata o extraer cualquier conclusión que tenga sentido.¹²¹ La cita siguiente, extraída de un comunicado de prensa del Parlamento Europeo, expone el problema y apoya los esfuerzos para armonizar las legislaciones penales de la Comunidad:¹²²

“En el momento actual, las multas máximas por infringir los derechos de propiedad intelectual oscilan entre 586 libras esterlinas en Grecia y 67.000 libras esterlinas en los Países Bajos. Las sentencias máximas de prisión oscilan de tres meses en Grecia a 10 años en el Reino Unido.

La directiva establece una pena máxima de al menos 300.000 euros y/o 4 años de prisión para aquellos casos en los que una organización criminal haya infringido gravemente la ley. Se aplicarán las mismas penas para aquellos delitos que conlleven un riesgo para la salud o la seguridad. En el caso de las infracciones menos graves, las penas máximas incluyen multas de al menos 100.000 euros. Contribuir o incitar a la infracción de los derechos de propiedad intelectual también se considerará delito penal. En algunos casos, la sanción puede consistir en la incautación y destrucción del material falsificado”.

175. Cada vez están legislándose más sentencias máximas elevadas, y las penas de prisión de un máximo de 10 años, aparte de las multas, no son infrecuentes. Ahora bien, los tribunales a duras penas imponen, de hacerlo, las sentencias que se acercan a estos niveles. En Sudáfrica solamente se ha impuesto hasta la fecha una sentencia de prisión, y en los Estados Unidos de América, considerando que estos delitos se consideran delitos federales, alrededor del 80% de las sentencias de prisión son de menos de seis meses.

176. Cabe afirmar con seguridad que la posibilidad de imponer sentencias elevadas no tiene, en sí misma, ninguna capacidad disuasoria material. Las sentencias dictadas no tienen un valor en abstracto. El efecto disuasorio de las sentencias depende de la certidumbre de la detección y la condena. Salvo que la policía esté equipada adecuadamente y sea capaz de investigar todos los delitos en un plazo razonable de tiempo y lleve los casos ante los tribunales, y salvo que el sistema judicial sea efectivo, ninguna sentencia tendrá valor disuasorio. Un delincuente comete un delito bajo el supuesto de que no será descubierto. Cuanto más realista sea este supuesto mayor será la motivación para hacer caso omiso de las leyes y cometer delitos. El mero hecho de una sentencia de prisión en la RAE de Hong Kong y en Singapur por una infracción de intercambio de archivos persona a persona ha creado una gran conmoción, al menos en la prensa popular.

¹²¹ Véase el Anexo 1.

¹²² Comunicado de prensa 20070420IPR05539 de 25 de abril de 2007.

177. Andreas Rahmatian aporta otro punto de vista:¹²³

“A la hora de sentenciar delitos de marcas no debe perderse de vista la cuestión de la proporcionalidad. Unas penas demasiado severas puede que no impidan, sino que más bien fomenten, la falsificación a mayor escala (porque arriesgarse a un castigo severo sólo compensa con actividades de mayor envergadura) y pueden socavar el respeto y la aceptación pública de las marcas y del derecho penal: “si se impone la pena de muerte tanto para pequeños como para grandes robos [citando a Voltaire], es obvio que [los delincuentes] tratarán de robar en gran cantidad. Puede que incluso se conviertan en homicidas si piensan que esto servirá de medio para no ser descubiertos... Todo esto demuestra la profunda verdad de que una ley severa a veces genera delincuencia”. Lo que Voltaire describió con relación al robo en 1766, también es válido con relación a los delitos contra la propiedad intelectual hoy en día”.

178. Un sentencias mínimas elevadas pueden ser contraproducentes. Malasia introdujo este tipo de sentencias. Algunos sostienen que como resultado nadie está preparado para declararse culpable. Esto exige largos juicios y ha llevado al bloqueo de los expedientes judiciales. Son pocos los casos que finalizan y el retraso es desmesurado, aunque el país ha emprendido un conjunto de medidas admirables para abordar el problema, como la creación de tribunales exclusivos de propiedad intelectual durante julio de 2007.

179. La discrecionalidad en las sentencias también ha llevado a resultados decepcionantes, ya que existen razones para pensar que algunos tribunales no perciben plenamente la gravedad del delito y no imponen las sentencias adecuadas. Considerando que el margen de beneficios sobre los DVD pirata puede estar en torno al 1000%, resulta difícil justificar una multa de 7.500 dólares con relación a productos pirata por valor de un millón de dólares, teniendo en cuenta que el impuesto de sociedades en ese país en concreto es del 31%. Las directrices sobre el fallo de sentencias ofrecen una alternativa que merece la pena considerar.

180. Otra área problemática es la imposición de multas por acto infractor. Esto se aplica en general a la opción monetaria y, al menos aparentemente, no a la de las sentencias de prisión.¹²⁴ Si se tiene en cuenta que un CD con una colección de música contiene varias obras protegidas por el derecho de autor, la reproducción de este CD puede llevar a múltiples cargos y, salvo que exista una discrecionalidad judicial que permita limitar el encausamiento a una obra del CD, la copia de un único CD puede llevar a cargos múltiples y a sentencias múltiples.

¹²³ Andreas Rahmatian “Trade Mark Infringement as a Criminal Offence” *Modern Law Review* 67 (4), 670–683.

¹²⁴ La ley sudafricana sobre falsificación de mercancías de 1997, artículo 19(1) es un ejemplo: “A cualquier persona condenada por un delito recogido en el artículo 2 (2), se le podrá imponer- (a) en el caso de la primera condena, una multa por cada artículo o elemento relacionado con el acto en particular de comercialización de productos falsificados al que se refiere el delito, que no podrá superar los 5 millones de rupias por artículo o elemento, o una pena de prisión por un periodo que no podrá superar los tres años, o tanto una multa como una pena de prisión como las previstas; (b) en el caso de la segunda o subsiguientes condenas, una multa por cada artículo o elemento que no podrá superar los 10 millones de rupias por artículo o elemento, o una pena de prisión por un periodo que no podrá superar los cinco años, o tanto una multa como una pena de prisión como las previstas”.

181. La legislación sudafricana, tras prescribir las penas máximas, contiene la lista siguiente de directrices útiles para el fallo de sentencias:

- Como agravante de una sentencia, el tribunal estará obligado a tener en cuenta cualquier riesgo para la vida humana o animal, la salud o la seguridad o el peligro para los bienes que puede derivarse de la presencia o el uso de los productos falsificados en cuestión.
- Como atenuante de una sentencia podrán admitirse pruebas de que el acusado, en buena fe y en la medida de sus capacidades, ha revelado al investigador toda la información y los detalles de que dispone con relación a:
 - la fuente de donde se han obtenido los productos falsificados;
 - la identidad de las personas involucradas en la importación, exportación, fabricación, producción o realización;
 - la identidad y, si se solicita razonablemente, el domicilio o el paradero de las personas involucradas en la distribución; y
 - los canales de distribución.

4.11 OTROS MECANISMOS DE OBSERVANCIA

182. Para impedir estos delitos, también es necesario examinar otros recursos de observancia, como la incautación de los productos del delito.¹²⁵ La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional prevé, por un lado, que los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:

- del producto de los delitos comprendidos en la Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;
- de los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la Convención.

183. Los delitos contemplados en la Convención comprenden la participación en actividades delictivas organizadas, el blanqueo de dinero, la corrupción y los delitos graves, que se definen como delitos punibles al menos con cuatro años de prisión. Este tipo de disposiciones pueden apoyar las obligaciones del Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

184. Esta Convención no requiere la promulgación de leyes sobre decomiso civil, sino que dejan a los países determinar la forma más adecuada de regulación. Varios países (particularmente países basados en el common law) han introducido leyes sobre decomiso civil. Entre ellos se encuentran los Estados Unidos de América, Australia, Irlanda, Sudáfrica, Columbia y el Reino Unido. De acuerdo con el informe en que se basa esta información, en la mayoría de los países europeos la norma es el decomiso basado en la condena, aunque Italia tiene una forma de decomiso civil.

¹²⁵ Lo que sigue a continuación se basa, por cuestiones de comodidad, en el informe australiano de Tom Sherman titulado "Report on the Independent Review of the Operation of the Proceeds of Crime Act 2002 (Cth)", julio de 2006. www.ministerjusticeandcustoms.gov.au/.

QUINTA PARTE

CONCLUSIÓN

185. Este estudio comparado es por su propia naturaleza incompleto, y el autor reconoce que su entendimiento de las leyes de los países considerados es imperfecto y que el estado de las legislaciones es incompleto. Además, hay cuestiones sociales que difieren de un país a otro pero que no son necesariamente visibles desde el exterior. El autor ha tenido que basarse con frecuencia en fuentes secundarias, siendo plenamente consciente del peligro inherente del procedimiento. El autor también se ha basado en información obtenida y puntos de vista expresados durante debates con distintas partes interesadas de Malasia, Singapur y Sudáfrica.

186. El estudio ha dado lugar a varias conclusiones sorprendentes.

En primer lugar, las leyes de los países examinados no sólo cumplen, en términos generales, el Acuerdo sobre los ADPIC, sino que en muchos casos son más estrictas. Esto se debe a que los requisitos mínimos que establece el Acuerdo sobre los ADPIC no son suficientes para tratar el problema. Queda, no obstante, una distinción entre la observancia civil y penal, en el sentido de que lo que es una infracción civil de los derechos de propiedad intelectual no tiene que ser necesariamente una infracción penal.

En segundo lugar, algunos países en desarrollo se toman muy seriamente la penalización de la falsificación. Esto queda muy claro si se considera la amplitud del delito tal como se define en las legislaciones, la disponibilidad de elementos probatorios como las presunciones y las declaraciones juradas, las disposiciones en materia de sentencias y la introducción de tribunales especializados.

En tercer lugar, la efectividad de la observancia no depende de las leyes, sino de las medidas para su cumplimiento. Países vecinos con legislaciones prácticamente idénticas tienen niveles muy diferentes de infracciones de la propiedad intelectual igual que tienen distintos niveles de efectividad en su cumplimiento. También parece existir una correlación entre la actividad en materia de propiedad intelectual y una observancia efectiva. En sí mismas, las leyes no son suficientes; ha de velarse por su cumplimiento. El respeto de la ley depende del principio de certidumbre: si no existe certidumbre sobre su aplicación o es poco probable que se vele por su cumplimiento es muy probable que se produzcan infracciones. La disuasión depende de la probabilidad de que se detecten las infracciones y de que exista la certeza de que serán procesadas. Debe percibirse que los gobiernos, a todos los niveles, se toman seriamente sus propias leyes penales.

En cuarto lugar, la observancia penal no debe verse de forma aislada, y la efectividad de la observancia depende de un enfoque integral de la cuestión. En primer lugar, está la educación: debe fomentarse en los ciudadanos el respeto a la ley en general y a los derechos de propiedad intelectual en particular; y los ciudadanos deben entender la lógica en que se fundamentan los derechos de propiedad intelectual y su protección.¹²⁶ Como ha dicho James Boyle:¹²⁷

¹²⁶ Eric Anctil “Copyright and Book Piracy: The #bookwarez Phenomenon and Beyond”:
“Para bien o para mal, la criptografía y la ética son realmente los únicos medios para
salvaguardar los derechos de propiedad intelectual. La ética requiere la reeducación de un

[Sigue la nota en la página siguiente]

“Cuanto más nos acercamos a un mundo en el que en el mensaje, más que el medio, es el centro de interés conceptual y económico, mayor importancia cobra la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es la forma legal de la era de la información. Como la mayoría de regímenes sobre propiedad, nuestro régimen de propiedad intelectual será polémico en términos distributivos, ideológicos y de eficiencia. Tendrá efectos sobre el poder en los mercados, la concentración económica y las estructuras sociales. Con todo, en este momento no disponemos de una política de propiedad intelectual en el mismo sentido que disponemos de una política medioambiental o de reforma fiscal. Carecemos de un mapa conceptual de las cuestiones, de un modelo de trabajo de los costos y beneficios y de una coalición política que funcione de grupos unificados por un interés común percibido en situaciones aparentemente diversas”.

La observancia penal va de la mano de la observancia civil. No se oponen entre sí, sino que la primera está ahí para reforzar la segunda. Debe ser un recurso de necesidad, y no la cuestión principal. No obstante, la magnitud de la falsificación en un país en particular puede que requiera que se haga más hincapié en la observancia penal.

En quinto lugar, no todos los gobiernos ven sus obligaciones contraídas en virtud de los tratados del mismo modo. Una cosa es firmar un tratado y otra es cumplir sus disposiciones.

En sexto lugar, la creatividad humana no es estática y los retos a que se enfrenta la legislación sobre propiedad intelectual están siempre cambiando a medida que evoluciona la tecnología y pasan a primer plano otros aspectos de la psicología humana que pueden tener repercusiones económicas. Las leyes sobre propiedad intelectual requieren ser revisadas y actualizadas constantemente, no sólo para cumplir con las obligaciones de los tratados, sino para atender las necesidades de cada país concreto.

Por último, la observancia penal de los derechos de propiedad intelectual, incluso si a veces es irregular e inefectiva, está plenamente justificada y cumple una función social importante.¹²⁸

“Sin embargo, la piratería entraña un elevado coste para las personas creativas y también para quienes invierten sus escasos recursos en sacar materiales protegidos por el derecho de autor para que lo utilicen millones de personas. Hasta que no se asuste a los piratas mediante castigos ejemplares en los casos de infracción de los derechos de autor y los usuarios finales se den cuenta de que la protección de los derechos de autor es beneficiosa a largo plazo, no sólo para quienes se dedican a la creación y comercialización de la propiedad intelectual, sino para ellos mismos, prevalecerá la piratería. Por consiguiente, lo que se necesita es una maquinaria de observancia

[Continuación de la nota de la página anterior]

público que piensa que se obtiene gratuitamente la propiedad por haber violado la codificación criptográfica de los derechos de autor”.

www.gslis.mcgill.ca/marginal/mar9-2/bookwarez.htm.

¹²⁷ “A Politics of Intellectual Property: Environmentalism for the Net”.

www.law.duke.edu/boylesite/ipmat.htm.

¹²⁸ “Study on Copyright Piracy in India” patrocinado por el Ministerio de Desarrollo de los Recursos Humanos, en <http://copyright.gov.in/mainact.asp>.

efectiva, junto con una difusión amplia de propaganda en la que se destaquen los daños asociados a la piratería”.

[Siguen los anexos]

ANEXO I

Resumen y comparación de las sanciones penales por la infracción del derecho de autor en algunos países, extraído del “Estudio sobre piratería del derecho de autor en la India” patrocinado por el Ministerio de Desarrollo de los Recursos Humanos, en <http://copyright.gov.in/mainact.asp>.

País	Multas/Penas	Prisión
EE.UU.	Hasta 250.000 dólares estadounidenses por el primer delito de infracción que cometa una persona “deliberadamente y con fines de obtener una ventaja comercial o una ganancia económica privada”.	Hasta 5 años.
	Hasta 250.000 dólares estadounidenses por el segundo delito que cometa una persona.	Hasta 10 años.
	Hasta 50.000 dólares estadounidenses por el primer delito que cometa una empresa.	Hasta 5 años.
	Hasta 500.000 dólares estadounidenses por el segundo delito que cometa una empresa.	Hasta 10 años.
Francia	De 6.000 a 120.000 francos (aproximadamente entre 1.070 y 21.428 dólares estadounidenses) por el primer delito de infracción. El doble de las multas anteriores por el segundo delito.	De 3 meses a 2 años.
Polonia	Multas sin especificar por la difusión no autorizada con el fin de obtener ganancias económicas.	Hasta 2 años de prisión.
	Multas sin especificar si el infractor convierte el delito anterior en una fuente regular de ingresos respecto de actividades comerciales delictivas y la organización o dirección de dicha actividad.	No menos de 6 meses y no más de 5 años.
	Multas sin especificar por la fijación o reproducción no autorizadas.	Hasta 2 años de prisión.
	(La multa máxima que recoge el código penal es de 250 millones de zlotys (alrededor de 11.075 dólares estadounidenses).	Hasta 3 años de prisión.
Hungría	Multas sin especificar por infracciones que producen un daño considerable.	Hasta 3 años.
	Multas sin especificar por infracciones que producen un daño pecuniario particularmente elevado.	Hasta 5 años.
Grecia	De 1 a 5 millones de dracmas (entre unos 4.050 y 20.485 dólares estadounidenses) por actos de infracción.	Al menos 1 año.
	De 2 a 10 millones de dracmas (entre unos 8.100 y 40.485 dólares estadounidenses) si los beneficios previstos o los posibles daños debidos al acto de infracción son particularmente grandes.	Al menos 2 años.
Portugal	El equivalente a entre 150 y 250 días por la infracción de actos enumerados. La pena anterior se duplica por la reincidencia del delito, siempre y cuando el delito en cuestión no constituya un delito punible mediante una pena más severa.	Hasta 3 años.

WIPO/ACE/4/3
Anexo I, página 2

Singapur	Hasta 10.000 dólares por artículo ó 100.000 dólares estadounidenses, cualquiera que sea la cantidad menor.	Hasta 5 años
	Hasta 6.666 dólares ó 66.000 dólares por la infracción de derechos de reproducción y exhibición y por la venta o importación de copias infractoras.	Hasta 3 años.
	Hasta 50.000 dólares (33.335 dólares estadounidenses) por la infracción de derechos de distribución.	Hasta 3 años.
	Hasta 20.000 dólares (13.333 dólares estadounidenses) por la realización o posesión de una “plancha o artefacto similar con el fin de realizar copias infractoras de grabaciones sonoras o de obras audiovisuales y por la infracción de los derechos de ejecución o interpretación públicas.	Hasta 2 años.

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

DIGRESIÓN SOBRE LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS DE AUTOR

La obra debe ser una obra protegida, es decir, una obra a la que se confieren unos derechos de autor en virtud de la legislación pertinente. Debe, por tanto, caer dentro de una u otra definición. También puede ser importante determinar la naturaleza exacta de una obra, si es, por ejemplo, una película cinematográfica o un programa informático (este último tiene derecho a ser protegido como obra literaria, en tanto que la primera es de un tipo diferente).¹²⁹ Un país como los Países Bajos adopta en cierto sentido un enfoque un tanto diferente, ya que “incluye... en general cualquier creación en el terreno literario, científico o artístico” en el ámbito de las obras protegidas. Esta protección amplia no se encuentra en las jurisdicciones basadas en el common law.

El segundo lugar, la obra debe ser “original”. El requisito de la originalidad es universal. El significado de esto difiere no sólo entre países basados en el derecho romano y los basados en el common law, sino también entre los propios países basados en el common law. Esto es normalmente el resultado de la interpretación judicial y no de una definición reglamentaria. Todos aceptan que el primer requisito es que la obra no haya sido copiada.¹³⁰ La cuestión entonces es si se requiere algo más. Éste suele ser el requisito de que debe haberse aplicado un esfuerzo suficiente para hacer una obra de carácter original. Este concepto, derivado de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, se encuentra en la Ley de derecho de autor de Malasia, pero no en otros países basados en el common law. No obstante, los tribunales que tienden a seguir los precedentes ingleses requieren simplemente por lo general que la obra no haya sido copiada, un enfoque del tipo “con el sudor de la frente”. No obstante, existe un movimiento hacia una posición intermedia, tal como ha puesto de manifiesto recientemente la jurisprudencia canadiense.

En tercer lugar, la obra debe haberse puesto por escrito, registrado o reducido de otro modo a una forma material. Este requisito es habitual en los países basados en el common law. En términos prácticos, esto significa que debe presentarse como prueba una copia legítima de la obra original.

En cuarto lugar, los derechos de autor deben haberse conferido bien porque el autor cumple los requisitos (residente o ciudadano o persona jurídica registrada localmente en un país parte en un convenio), bien en virtud de su primera publicación (en la jurisdicción local o en un

¹²⁹ Véanse, por ejemplo, las definiciones pertinentes de la ley sudafricana:

“Por “película cinematográfica” se entiende cualquier fijación o almacenamiento por cualquier medio en película o cualquier otro material de datos, señales o una secuencia de imágenes capaz, cuando se utiliza conjuntamente con otro dispositivo de reproducción mecánico, electrónico o de otro tipo, de verse como una película en movimiento, e incluye los sonidos incorporados en una banda sonora asociada a la película, *pero no incluirá los programas informáticos*”.

“ Por “programa informático” se entiende un conjunto de instrucciones fijadas o almacenadas de cualquier forma que, cuando se utiliza directa o indirectamente en una computadora, dirige el funcionamiento de ésta para obtener un resultado”.

¹³⁰ Esto no significa que la obra no pueda en sí misma infringir los derechos de autor de una persona. Si una obra es una copia y si es infractora son dos cuestiones independientes.

país parte en un convenio).¹³¹ Esto supone determinar quién es el autor, lo que puede resultar una cuestión complicada si tiene que determinarse, por ejemplo, la autoría de programas informáticos. La definición de “autor” de una obra puede variar, dependiendo de la naturaleza de la obra. La Ley de derecho de autor de Barbados ofrece un buen ejemplo:

“ Por ‘autor’, con relación a una obra, se entiende la persona que la crea, y será, en relación con –

- una obra literaria o dramática, el autor de la obra;
- una obra musical, el compositor de la música, y con relación a la letra de acompañamiento, de existir, el autor de la letra de acompañamiento;
- una obra artística que no sea una fotografía, el artista;
- una fotografía, el fotógrafo;¹³²
- una grabación sonora o una película, la persona que ha llevado a cabo las formalidades necesarias para la realización de la grabación o la película;
- la disposición tipográfica de una edición publicada, el editor;
- una radiodifusión . . . , la persona que realiza la radiodifusión y, en el caso de una difusión por recepción y retransmisión inmediata, la persona que realiza esa otra radiodifusión;
- un programa por cable, la persona que presta el servicio del programa por cable en que se incluye el programa;
- una obra literaria, dramática, musical o artística generada por computadora, la persona que ha tomado las medidas de necesarias para la creación de la obra.”

Un factor que complica la cuestión es que la auditoría y la titularidad puede que no coincidan necesariamente. Si bien, como regla general, el autor es el primer titular de los derechos de autor, los países basados en el common law normalmente establecen que la titularidad de los derechos de autor sobre obras de encargo o las obras realizadas en el transcurso o en el contexto de un empleo o bajo el control del Estado o de la Corona no pertenecen al autor, sino a la parte que la haya encargado, al empleador, al Estado o a la Corona.

[Fin del Anexo II y del documento]

¹³¹ Un problema a este respecto es que los países –Sudáfrica es un ejemplo – no mantienen actualizada la lista de países que han proclamado un convenio. Esto constituye un incumplimiento de una obligación internacional.

¹³² En Sudáfrica, es la persona responsable de la composición de la fotografía.