



INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DE AUTOR

REUNIÓN REGIONAL DE DIRECTORES DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE OFICINAS DE DERECHO DE AUTOR DE AMÉRICA LATINA

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI),
y
el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México
Guadalajara (México), 23 a 25 de marzo de 2004

OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)

*Documento preparado por el Sr. Javier Moreno Ramos, Director,
Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales,
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Madrid*

I. ORÍGENES DEL PROBLEMA DE LA PIRATERÍA Y SU DIMENSIÓN ACTUAL

1. Desde 1980, la usurpación de marca y la piratería de derechos de propiedad intelectual e industrial en general han conocido una considerable expansión. Las causas son muy variadas, pero sin duda la más importante y obvia es la aparición y generalización de altas tecnologías que facilitan la reproducción de los distintos productos. Junto a esta causa se pueden citar otras no menos importantes, entre las que se encontrarían la aparición de nuevos mercados para la producción y para el consumo de este tipo de productos, la internacionalización del comercio y de la economía y, sobre todo, el hecho de que nos encontramos ante una actividad que genera pocos riesgos y grandes beneficios, lo cual ha propiciado que redes de delincuencia organizada utilicen estos medios para la financiación de sus actividades ilícitas. Por otro lado, la creciente importancia y la generalización de las conductas comúnmente conocidas como piratería es algo que salta a la vista a cualquier persona que recorra las calles de las grandes y pequeñas ciudades y de los pueblos de un cierto tamaño. Por todas partes se asalta al viandante con copias ilegales de los últimos éxitos discográficos, de prendas de las marcas más renombradas, de copias de bolsos de lujo etc. Se trata de un fenómeno con una clara “vocación de crecimiento”.

2. Estas actividades de usurpación abarcan una gran cantidad de ámbitos. En el campo de la Propiedad Industrial, los derechos más afectados son los derechos sobre signos distintivos y el diseño industrial, pero la usurpación de derechos sobre invenciones es un hecho hoy en día, no en la misma proporción que, por ejemplo, la usurpación de marcas, pero que se manifiesta como el principio de una realidad preocupante.

3. Por otro lado, en cada uno de estos supuestos, las usurpaciones abarcan muchos aspectos. La usurpación de la marca por ejemplo, abarca sectores muy diversos y se manifiesta en diferentes etapas (no sólo la comercialización sino también la fabricación, distribución etc.).

4. Las consecuencias de los estos fenómenos son considerables, aunque todavía no se hayan calculado con exactitud. De acuerdo a un informe elaborado por ANDEMA en el año 1999, en Francia, una empresa de cada cinco con una plantilla de 50 empleados o más declara haber sido víctima de delitos de usurpación de marca o de piratería; la industria americana evalúa sus pérdidas anuales en concepto de derechos de autor por actos de piratería entre 12,000 y 15,000 millones de dólares. Las pérdidas de empleo por causa de estos fraudes pueden estimarse en 100.000 puestos de trabajo anuales en la Unión Europea (120.000 en los Estados Unidos de América) en los 10 últimos años. Entre los sectores más afectados a nivel mundial deben citarse el informático (35%), el audiovisual (25%), el sector del juguete (12%), los perfumes (10%), el sector farmacéutico (6%), la relojería (5%), el sector fonográfico y la industria del automóvil. En el sector de los programas informáticos, el índice de la piratería a escala mundial ascendería al 46%.

5. En cuanto a los sectores más afectados en España, las Estadísticas sobre intervenciones policiales elaboradas por la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial para el año 2001, ponen de relieve que, en el ámbito de Propiedad Industrial, el sector más afectado es el sector textil, con el 57% de la valoración. Sigue la categoría Otros, que engloba sectores no especificados, con el 22%. Los alcoholes suponen un 10% y la relojería alcanza el 7%. Marroquinería y

complementos llegan hasta casi al 3%, mientras que Calzado y Perfumes suponen el 0,8% y el 0,1% respectivamente. En Propiedad Intelectual sin embargo, el sector más afectado en cuanto a valoración es el Fonográfico, con un 70% seguido del Material Audiovisual con un 17%.

II. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL

6. La trascendencia que han alcanzado en nuestro entorno el entramado de actividades ilícitas conocidas comúnmente como piratería y que reflejan los datos anteriormente expuestos, hacía necesario crear un marco estable de coordinación de las diversas políticas públicas destinadas a actuar contra dichas actividades. Estas últimas, además de suponer una conculcación de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial reconocidos por las leyes, producen diversos efectos nocivos que afectan a la economía de una nación (pérdida de ganancias fiscales, pérdida de confianza de los operadores y disminución de la inversión así como de los esfuerzos de innovación y creatividad...) perjudicándose no sólo a los titulares de derechos sino también al propio funcionamiento del mercado (pérdida de competitividad de las empresas afectadas etc.), a los consumidores, a las empresas, a la sociedad (disminución en la creación de empleo y pérdida de puestos de trabajo etc.) y al propio Estado.

7. Lo anteriormente expuesto hizo que la Oficina Española de Patentes y Marcas, consciente de la importancia de la lucha contra este tipo de delitos, se sumara tempranamente a la iniciativa del entonces Ministerio de Educación y Cultura para luchar contra aquellos. Esta iniciativa surgió en el año 1997 y consistió en la creación de dos Grupos de Trabajo para la lucha contra la piratería: uno con competencias en materia de Propiedad Intelectual (presidido por el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y otro con competencias en materia de Propiedad Industrial (presidido por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas). Estos Grupos vienen funcionando de hecho desde dicho año y se han ido adecuando a las necesidades que han ido surgiendo en la práctica.

8. Los Grupos de Trabajo siguieron funcionando de manera continuada desde el año 1997 y alcanzaron su carta de naturaleza legal a través del Real Decreto 114/2000 de 28 de enero, BOE de 8 de febrero, que creó la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. En la actualidad dicho Real Decreto está en fase de reforma para adecuar la composición de la Comisión a la nueva estructura ministerial existente en España tras los cambios acaecidos en los últimos años.

9. La Oficina Española de Patentes y Marcas forma parte de la Comisión a través de su Director General que actúa como vocal en la misma. La Comisión actúa a través de los Grupos de Trabajo anteriormente mencionados y tiene por objeto coordinar y asegurar una adecuada actuación contra las actividades vulneradoras de tales derechos, siendo sus cometidos específicos los siguientes:

- proponer directrices de actuación de los distintos órganos del Estado en la lucha contra los actos de piratería contra la propiedad intelectual e industrial mediante la formulación de un plan general;

- promover la realización de estudios sobre legislación protectora de los derechos de propiedad intelectual e industrial;

- realizar el seguimiento e informe de las relaciones con otros Estados y organizaciones Internacionales competentes en la lucha contra las actuaciones vulneradoras de estos derechos;
- proponer cauces de colaboración en esta materia entre la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias;
- proponer actuaciones para la formación de las autoridades y agentes encargados de la persecución de estos actos ilícitos; y
- proponer la adopción de medidas para sensibilizar la conciencia ciudadana y a las organizaciones sociales sobre esta materia proponiendo instrumentos de colaboración permanente con estas últimas.

10. En lo tocante al entramado normativo que vertebra la actuación de los poderes públicos en la represión de la piratería tanto en propiedad industrial como intelectual lo constituye el vigente Código Penal que si bien data del año 1995, no obstante la regulación atinente a tales delitos ha experimentado relevantes cambios en los últimos años. Así hasta muy recientemente, con la reforma penal operada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que prevé su entrada en vigor para el 1 de octubre de 2004, la configuración de tales delitos como semipúblicos abocaba a la necesidad de la denuncia para poder iniciar el procedimiento penal contra los infractores salvo que se tratara de supuestos que afectaran a los intereses generales o a una pluralidad de interesados en cuyo caso si bien no era necesaria la correspondiente denuncia, el alcance de su aplicación era virtualmente reducido.

11. Tal régimen evidentemente debilitaba el margen de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el momento de detectar este tipo de conductas, ya que resulta imposible valorar “a priori” si existe una pluralidad de interesados, o si los intereses generales están afectados en el caso concreto (con lo que cabría la actuación de oficio) o si, por el contrario, deben requerir una denuncia del interesado.

12. Con la nueva regulación jurídico-penal enunciada que entra en vigor el 1 de octubre de 2004, se da un giro radical respecto del régimen anterior en tanto que el delito se convierte “*ex lege*” en público sin ningún matiz lo que debe entenderse como una rotunda manifestación del legislador que aboga por apoyar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la persecución de tales delitos.

13. Pero la reciente modificación de 2003 no se acaba ahí. También ha introducido relevantes cambios en la regulación sustantiva de los delitos introduciendo una armonización de las penas en los delitos contra la propiedad industrial e intelectual (arribando la asimetría en cuanto al carácter cumulativo en un caso y alternativo en otro de las penas) así como la introducción de circunstancias agravantes específicas entre las que cabe destacar especialmente los supuestos de redes de delincuencia organizada, que constituyen en la actualidad las primeras responsables de la generalización en la comisión de tales delitos.

14. En materia procesal debe resaltarse también por la novedad que supone la reciente Ley 38/2002, de 24 de octubre, de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal denominada comúnmente “de Juicios Rápidos” en tanto que pretende agilizar determinado tipo de procesos judiciales, evitando las excesivas dilaciones en la substanciación de procesos penales especialmente cuando los mismos versan sobre delitos que tienen importante

repercusión social. En éste sentido, tal Ley en conjunción con las previsiones de la reciente Ley de modificación del Código penal de 2003 antes citada será de aplicación a los procesos en materia de propiedad intelectual e industrial.

15. En otro orden de cosas, es necesario destacar que la nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, constituye un hito legislativo en el ámbito de la Propiedad Industrial. En el campo concreto que nos ocupa, es decir, en lo relativo a la lucha contra la piratería Industrial, la Ley de Marcas viene a incidir notablemente en una mayor eficacia en la lucha contra las vulneraciones no consentidas de derechos sobre signos distintivos.

16. Efectivamente, la nueva ley de marcas refuerza notablemente la posición jurídica del titular de la marca registrada y, muy en particular, del titular de marca notoria (y renombrada) registrada. Ello resulta lógico: al “pirata” le va a resultar mucho más interesante copiar marcas que tengan fuerte “tirón” entre el público, para asegurarse la venta de las mercancías; las falsificaciones e imitaciones de marcas afectan fundamentalmente, como es lógico, a las marcas notorias y renombradas y, por ello, la Ley de Marcas otorga a este tipo de marcas una mayor protección. En concreto, las medidas que la nueva Ley de Marcas introduce y que se presume que posibilitarán una mayor eficacia en la protección de los signos distintivos contra este tipo de delitos son las siguientes:

- Se refuerza notablemente la protección de los signos notorios y renombrados: así y como primera medida, se introduce por primera vez en la legislación española los conceptos de marca notoria y renombrada y de nombre comercial notorio y renombrado. Unas y otros son objeto de una mayor protección, al extenderse dicha protección más allá del principio de especialidad y, por tanto, impedirse el acceso al registro de solicitudes posteriores aunque sean para ámbitos mercantiles distintos que aquellos en los que se encuentran inscritos los registros prioritarios. Todo ello, según la ley, siempre que se pueda producir conexión entre las marcas o se produzca un riesgo de aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores. Por otro lado, en consonancia con las tendencias europeas en este campo, se permite la formalización de oposiciones al titular de la marca notoria conocida en España y no registrada. Igualmente se reconoce la posibilidad de entablar acciones judiciales contra los infractores, reforzándose la protección en vía judicial.

- El reconocimiento de las dificultades para la lucha contra el fenómeno en la llamada Sociedad de la Información y su manifestación más palpable, Internet, así como la necesidad de medidas adecuadas para la lucha contra la piratería a través de la red determina la inclusión, entre otras medidas, de la prohibición a terceros de la utilización de la marca registrada, sin consentimiento de su titular, en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.¹

- Se regulan pormenorizadamente las acciones por violación del derecho de marca, reforzándose la acción de indemnización de daños y perjuicios por vulneración de derechos sobre signos distintivos; así, se definen los supuestos de responsabilidad objetiva, y se fijan claramente los criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios (que incluirá la pérdida sufrida, la ganancia dejada de obtener y el perjuicio causado al prestigio de la

¹ Todos conocemos supuestos de “cyber-ocupación” de marcas, supuestos que dan lugar a indemnizaciones millonarias.

marca); entre dichos criterios se incluyen la la consideración de la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número de licencias concedidas en el momento en que se produjo la infracción. Por otro lado se establece una indemnización corecitiva que será fijada por el Tribunal en cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido, hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, cuando se haya condenado al demandado al cese de las actividades infractoras. Por otro lado, el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores. (Art.43.5 LM)

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

- Por último debe señalarse que la Ley de Marcas amplía la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales, añadiéndose un nuevo supuesto a los anteriormente recogidos en el artículo 125 de la Ley de Patentes. Así, también será competente, a elección del demandante, el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

17. Por otro lado y en lo que se refiere a la retención de mercancías en las fronteras Aduaneras, la normativa comunitaria está constituida por el reciente Reglamento 1383/2003 del Consejo relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos que entrará en vigor el 1 de julio del presente año. Hasta entonces, sigue en vigor el Reglamento 3295/1994 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías pirata.

18. Finalmente, debe destacarse que tanto en el caso de persecución del delito por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como en el de retención de mercancías en frontera, para posibilitar una inmediata comunicación con el titular de los derechos afectados, la Oficina Española de Patentes y Marcas proporciona a la Policía y a la Guardia Civil información en tiempo real acerca de los titulares de los derechos de propiedad industrial objeto de actos de "piratería". De la misma manera la OEPM colabora con los funcionarios de Aduanas para posibilitar, en el caso de mercancías retenidas de oficio en las fronteras, la rápida intervención del titular, tal y como se exige en la normativa comunitaria sobre la materia.

III. LA PROPUESTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

19. Si bien en la actualidad constituye una propuesta de regulación aún no aprobada, no obstante por su relevancia merece ser mencionada en tanto que constituye el primer instrumento normativo a escala comunitaria directamente encaminado a reprimir la lucha contra la piratería en el mercado interior.

20. De hecho, en ésta materia la Unión Europea no tiene una competencia específica sino que el título competencial en el que descansa la adopción de la propuesta reside en el más genérico de “mercado Interior”. En esencia, se trata de una medida destinada a favorecer que los titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual puedan operar en el seno del mercado interior en igualdad de condiciones sin ver sus derechos mermados o anulados por prácticas ilícitas de piratería y facilitar en todo caso el poder acudir a los tribunales para salvaguardar el ejercicio de sus derechos en cualquier parte del territorio comunitario, sin que al respecto exista una disparidad de legislaciones nacionales que dificulte el logro de tales objetivos.

21. La misma constituye una propuesta de regulación eminentemente procesal en materia civil pretendiendo abarcar todas las modalidades de títulos de propiedad industrial e intelectual y posibilitando una legitimación semejante en todos los ordenamientos nacionales que prevea no sólo a los propios titulares de los derechos sino también a las entidades de gestión acudir a los tribunales en caso de presunta vulneración de sus derechos. Merecen destacarse junto con la legitimación, las disposiciones relativas la obtención de pruebas y su protección, el derecho de información de los órganos judiciales sobre los extremos relativos a las posibles vulneraciones, la adopción de medidas cautelares así como las posibles medidas susceptibles de incorporarse a la sentencia del órganos judicial como la destrucción de las mercancías, la publicación de las resoluciones judiciales o la imposición de costas, armonizando todos éstos aspectos de cara a obtener una protección semejante a escala procesal en los Estados Miembros de la Unión Europea.

IV. ÚLTIMAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA OEPM EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

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

23. En éste marco, desde el año 2001, la colaboración con Policía, Guardia Civil y Aduanas se ha incrementado enormemente. Este incremento ha supuesto aumentar en más de un 200% la colaboración prestada durante el año 2000, que a su vez multiplicó por 6 la cifra correspondiente al año 1999. Idénticas consideraciones cabe hacer respecto de los años 2002 y 2003.

24. Por otro lado, desde el año 2001 ha instrumentado el empleo de los más modernos medios telemáticos para prestar la colaboración a que se he hecho referencia anteriormente. Debe destacarse especialmente la existencia de una dirección de correo electrónico incorporada en la página web de la OEPM para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también el público en general, puedan plantear dudas o preguntas relacionadas con la lucha contra la piratería.

25. Igualmente, desde el año 2001 se vienen elaborando y difundiendo Circulares informativas entre los cuerpos operativos de la Policía y la Guardia Civil y se realizaron demostraciones “*in situ*” a algunos representantes de dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de clarificar el tipo de información que la OEPM puede facilitar, la forma de prestarla, así como la forma en que deberá solicitarse con el fin de agilizar lo más posible dicha labor de información.

26. Además, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha continuado, durante los años 2002 y 2003, sus actividades institucionales de colaboración con la Administración de Justicia a través de su Área de Coordinación y Relaciones con la Administración de Justicia, que se encarga de prestar toda la asistencia que sea requerida por los distintos Juzgados y Tribunales, así como de cumplimentar los mandatos judiciales que le sean remitidos por aquellos.

27. Finalizando ya con las medidas más recientes adoptadas por la OEPM en sus actividades de lucha contra la piratería, debe destacarse la existencia en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas de un apartado titulado “Usurpación de derechos de Propiedad Industrial (piratería)”, que tiene como objeto facilitar a quienes accedan al mismo, información acerca de la importancia y graves consecuencias que acarrea el entramado de actividades ilícitas conocidas comúnmente como piratería, actuando al propio tiempo como medio adecuado para la sensibilización del público acerca de la importancia de la lucha contra la piratería.

28. Igualmente, a través de este apartado, la OEPM proporciona información sobre el modo de actuar contra este tipo de actividades ilícitas, sobre la normativa nacional, comunitaria e internacional en la materia, sobre las actividades de la llamada Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de propiedad Intelectual e Industrial etc.

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

[Fin del documento]