



COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 15/10/98  
COM(98)569 final

## **LIBRO VERDE**

**Lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior**

(presentado por la Comisión)

## Resumen

La usurpación de marcas y la piratería se han convertido hoy en día en un fenómeno de dimensión internacional que supone entre un 5 y un 7% del comercio mundial. El fenómeno afecta al buen funcionamiento del mercado interior ya que, aparte de los desvíos comerciales y el falseamiento de la competencia a que da lugar, provoca una pérdida de confianza de los operadores en el mercado interior y un descenso de la inversión. Las repercusiones son importantes, no sólo desde el punto de vista económico y social (100 000 puestos de trabajo perdidos anualmente en la Comunidad) sino también desde el de la protección de los consumidores, y especialmente la salud y seguridad públicas. La lucha contra este fenómeno constituye, por lo tanto, un elemento importante para lograr la transparencia y la igualdad de condiciones de competencia en el mercado interior.

La Comunidad Europea, consciente de la importancia que reviste esta lucha, se ha dotado de una normativa específica para controlar en la frontera exterior las mercancías con usurpación de marca y piratas. En el mercado interior ha comenzado igualmente a tomar medidas, aunque hasta el momento sólo se aplican en un número reducido de sectores específicos.

Por ello, podría hacerse necesaria una intervención de la Comunidad que, en el mercado interior, responda de manera global a este fenómeno. Las medidas se inscribirían en el plan de acción de la Comisión en favor del Mercado Único, destinado a aplicar de forma coherente y efectiva la legislación, así como en el Programa de trabajo de la Comisión para la lucha contra el fraude en los años 1998/1999. Las medidas se ajustarían también a las previsiones del Primer plan de acción de la Comisión para la innovación.

El presente Libro Verde propone explorar cuatro ámbitos con el fin de mejorar la lucha contra el fenómeno del mercado interior:

- actividad de vigilancia del sector privado;
- utilización de dispositivos técnicos;
- sanciones y otros medios para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual;
- cooperación administrativa entre las autoridades competentes.

El presente Libro Verde permitirá a la Comisión evaluar el impacto económico de la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, comprobar la eficacia de la legislación en la materia y decidir si es necesario tomar nuevas iniciativas a nivel comunitario. En caso afirmativo, el contenido de las futuras medidas podría basarse en los ámbitos de exploración anteriormente sugeridos. Las eventuales medidas no tendrían por qué ser en primer lugar de carácter legislativo, sino que podrían consistir en medidas de transparencia o en medidas de mejora de la colaboración entre empresas y administraciones. Los ámbitos de exploración no son sino el punto de partida de la consulta y pueden ser completados por otros medios que persigan el mismo objetivo.

## ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
1.1.	Aspectos fundamentales del problema .....	4
1.2.	Efectos sobre el mercado interior .....	5
1.3.	Iniciativas comunitarias.....	5
1.4.	Ámbito de aplicación del Libro Verde .....	6
1.5.	Objetivo del Libro Verde.....	7
2.	NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO.....	8
3.	ANÁLISIS ECONÓMICO: ALCANCE Y CONSECUENCIAS DEL FENÓMENO.....	10
4.	ANÁLISIS JURÍDICO.....	12
5.	POSIBLES SOLUCIONES.....	14
5.1.	Actividades de vigilancia del sector privado .....	14
5.2.	Utilización de dispositivos técnicos .....	17
5.3.	Sanciones y medios para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual .....	19
5.4.	Cooperación administrativa entre autoridades competentes.....	26

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Aspectos fundamentales del problema

Desde comienzos de la década de los 80, la usurpación de marca y la piratería experimentaron un auge notable y hoy en día constituyen un fenómeno extendido que tiene grandes repercusiones a nivel mundial. El fenómeno ha ido de la mano de la evolución económica y política imperante en el periodo, caracterizada por un crecimiento constante del comercio internacional, la internacionalización de la economía, el desarrollo de los medios de comunicación y la desaparición de los sistemas políticos de Europa Central y Oriental y de la antigua Unión Soviética, donde parecen haberse desarrollado nuevos mercados extraordinariamente activos en la producción y consumo de este tipo de mercancías. El fenómeno ha sido igualmente impulsado por el desarrollo de la sociedad de la información y por la aparición de técnicas modernas, evolucionadas y fáciles de utilizar, para copiar productos. En gran medida, el fenómeno va unido hoy en día al de la delincuencia organizada<sup>1</sup>.

De acuerdo con la Oficina de información sobre falsificación<sup>2</sup>, creada por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el coste de estos delitos supondría entre un 5% y un 7% del comercio mundial. En Francia, una empresa de cada 5 con una plantilla de 50 empleados o más declara haber sido víctima de delitos de usurpación de marca o 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. Según la Federación internacional de la industria fonográfica (IFPI), la venta de discos compactos ilegales ha aumentado en cerca de un 20% en 1996 y supone un 14% del mercado a nivel mundial. El número de puestos de trabajo perdidos a causa de estos fraudes puede estimarse en 100 000 anuales en la Comunidad (120 000 en los Estados Unidos) 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 piratería a escala mundial ascendería al 46%.

Por su envergadura, los fenómenos de la usurpación de marca y la piratería tiene consecuencias negativas, no solamente para las empresas, las economías nacionales y los consumidores, sino también para toda la sociedad. Es algo más que un trastorno de la organización económica y social, porque afecta también a la sanidad y seguridad públicas. La comunidad internacional no ha permanecido inactiva frente a esta situación pero, por razones diversas, las medidas que se han adoptado hasta el momento no han permitido acabar con la propagación de esta lacra.

El Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada, aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam el 16.6.1997, invita al Consejo y al Comisión a "crear disposiciones comunes para luchar contra la delincuencia organizada en materia de falsificación comercial y económica"<sup>3</sup>. El tema de la falsificación también puede ser considerado prioritario en la resolución por la que se fijaba el programa de trabajo en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior para el periodo comprendido entre el 1.1.1998 y la fecha de entrada en vigor del

---

<sup>1</sup> Véase el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada, adoptado por el Consejo el 28 de abril de 1997 (DOCE nº C 251 de 15.8.1997, p. 1).

<sup>2</sup> *"Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rights"*, (lucha contra la falsificación. Guía sobre protección y respeto de los derechos de propiedad intelectual), Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

<sup>3</sup> DOCE nº C 251 de 15.8.1997, p. 15.

Tratado de Amsterdam<sup>4</sup>. El problema de la falsificación de los medios de pago ha sido objeto de iniciativas independientes de la Comisión<sup>5</sup>.

## **1.2. Efectos sobre el mercado interior**

La usurpación de marca y la piratería constituyen un fenómeno con efectos negativos para el buen funcionamiento del mercado interior. Puede provocar desvíos comerciales y falseamiento de la competencia, sobre todo cuando se aprovechan las disparidades entre los Estados miembros. Esta situación es perjudicial para la transparencia y la igualdad de condiciones de la competencia en el mercado interior.

Por un lado, lleva a una pérdida de confianza de los operadores en el mercado interior. Sin embargo, es sabido que para realizar plenamente el mercado interior las empresas, los inventores y los artistas deben tener confianza en que la legislación comunitaria les permitirá desarrollar su actividad y protegerá eficazmente sus derechos.

La pérdida de confianza en el mercado interior lleva consigo un descenso de la inversión y del esfuerzo de innovación y creatividad realizados por las empresas, que normalmente deben dedicar grandes sumas a la investigación, comercialización y publicidad de sus productos y servicios. El descenso de la inversión tiene repercusiones directas a nivel económico y social, en primer lugar sobre el volumen de empleo creado por ellas.

El fenómeno de la usurpación de marcas y de la piratería repercute igualmente en la protección de los consumidores, que son engañados deliberadamente acerca de, por ejemplo, la calidad que cabía esperar de un producto de marca conocida. Puede también tener consecuencias más graves cuando se trata de productos que pueden poner en peligro la salud o seguridad de los consumidores.

## **1.3. Iniciativas comunitarias**

Con el fin de establecer el mercado interior, la Comunidad Europea intervino ya en el ámbito de la propiedad intelectual, con el fin ante todo de armonizar los derechos nacionales ya reconocidos<sup>6</sup> o de instaurar otros nuevos. Existen varias iniciativas en curso de elaboración a nivel comunitario que, en un próximo futuro, podrían ser adoptadas. Las dificultades derivadas de las disparidades de los regímenes de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior deberían ir desapareciendo progresivamente.

Las medidas que se instauren para luchar contra estos fraudes a nivel comunitario deberán tener en cuenta el hecho de que la usurpación de marcas y la piratería pueden proceder del exterior o tener su origen en la propia Comunidad.

---

<sup>4</sup> DOCE n° C 11 de 15.1.1998, p. 1

<sup>5</sup> En el ámbito de la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago diferentes del dinero en metálico, la Comisión adoptó el 1.7.1998 una comunicación que incluía una propuesta de plan de acción común y una definición de estrategia global para garantizar la seguridad de las operaciones no en metálico (COM (98) 395). El problema de la falsificación de billetes y monedas en euros se trata de forma independiente (véase Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Banco Central Europeo sobre la protección del euro y la lucha contra la falsificación, COM(98) 474 de 22.7.1998).

<sup>6</sup> En materia de marcas, existe, por ejemplo, una directiva que aproxima las legislaciones de los Estados miembros. En materia de derechos de autor y derechos afines existen varias directivas que han permitido armonizar los derechos de los titulares, garantizándoles una protección material y un control de explotación de las obras y demás objetos en toda la Comunidad. Estas directivas son la consecuencia de una iniciativa de la Comisión por la que se definía, de manera general, los medios de lucha contra la piratería a nivel comunitario (Véase el Libro Verde sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico, COM (88) 172).

Hasta el momento presente, las iniciativas comunitarias se han dirigido fundamentalmente a la protección de la frontera exterior. De este modo, para consolidar el dispositivo existente desde 1986<sup>7</sup>, el 22 de diciembre de 1994 el Consejo adoptó el Reglamento CE n° 3295/94, 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 piratas<sup>8</sup>. El Reglamento está siendo modificado en la actualidad con el fin de reforzar el dispositivo<sup>9</sup>. Esta normativa sólo aborda, sin embargo, la circulación de estas mercancías con terceros países, y no permite controlar la circulación dentro de la Comunidad. Y como los Estados miembros llevan a cabo controles fronterizos únicamente de forma selectiva con el fin de llegar a un justo equilibrio entre la fluidez del comercio internacional y la lucha con el fraude, no puede descartarse que tales mercancías puedan escaparse, entrar en el territorio de la Comunidad de forma fraudulenta y ser comercializadas.

A nivel de mercado interior, las iniciativas tomadas hasta el momento con el fin de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual se aplican en sectores específicos y tienen un alcance limitado. Debe citarse en primer lugar la propuesta de directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información<sup>10</sup>, trata de determinadas obligaciones en materia de medidas técnicas y de las sanciones y formas de recurso. Hay que subrayar que, en esta propuesta, las disposiciones sobre sanciones y vías de recurso se formulan en términos muy generales. En estas condiciones, sería necesaria una iniciativa comunitaria, posiblemente de carácter horizontal, destinada a reforzar los medios de protección de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior.

Mientras tanto, ya se ha incluido una iniciativa de este tipo en el Libro Verde sobre la innovación<sup>11</sup> y se ha recogido en el Primer Plan de Acción de la Comisión para la innovación en Europa<sup>12</sup>, en el que la lucha contra los delitos de falsificación figura entre las futuras acciones de la política de protección de la propiedad intelectual. Además, esta iniciativa se ajustará a lo dispuesto en el Plan de acción de la Comisión en favor del Mercado Único<sup>13</sup>, en el que se señala como objetivo esencial la eficacia y la aplicación efectiva de la legislación.

Esta acción comunitaria se inscribiría también en el Programa de trabajo de la Comisión para luchar contra el fraude en los años 1998/1999<sup>14</sup>, que menciona expresamente la lucha contra la usurpación de marcas y la piratería como medio para reforzar la lucha contra la delincuencia económica. Es posible, en este sentido, que la Comisión proponga, a partir de una evaluación de la legislación en estos ámbitos, unos instrumentos jurídicos destinados a aumentar la información recíproca y la cooperación entre los servicios especializados de los Estados miembros con ayuda de la Comisión.

#### **1.4.    Ámbito de aplicación del Libro Verde**

Como los términos "usurpación de marca" y "piratería" cubren a menudo situaciones muy diferentes, no sólo de un Estado miembro a otro, sino también dentro de un mismo país, según los operadores implicados, es indispensable precisar el contenido de estas nociones a efectos del

---

<sup>7</sup> Reglamento CEE n° 3842/86 del Consejo, de 1 de diciembre de 1986, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica de las mercancías con usurpación de marca, DOCE n L 357 de 18.12.1986, p. 1.

<sup>8</sup> DOCE n° L 341 de 30.12.1994, p. 8. El 16 de junio de 1995 la Comisión adoptó las disposiciones de aplicación de este Reglamento (Reglamento CE n° 1367/95, DOCE n° L 133 de 17.6.1995, p. 2).

<sup>9</sup> COM (98) 25 de 28.1.1998, DOCE n° C 108 de 7.4.1998, p. 63.

<sup>10</sup> COM (97) 628 del 10.12.1997, DOCE n° C 108 del 7.4.1998, p.6.

<sup>11</sup> COM (95) 688 de 20.12.1995.

<sup>12</sup> COM (96) 589 de 20.11.1996.

<sup>13</sup> SEC(97) 1 de 4.6.1997.

<sup>14</sup> COM(98) 278 de 6.5.1998 (p.10).

presente Libro Verde. Las definiciones fijadas por el citado Reglamento CE nº 3295/94 (en curso de modificación)<sup>15</sup> y por el acuerdo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio)<sup>16</sup> proporcionan una primera indicación que habrá que tener en cuenta, pero que no es suficiente porque sólo se aplican a las mercancías y a algunos derechos de propiedad intelectual.

Para intentar abarcar el fenómeno en su totalidad, los conceptos de usurpación de marca y de piratería utilizados en el Libro Verde se aplicarán a todos los productos, procedimientos o servicios que constituyan el objeto o el resultado de la violación de un derecho de propiedad intelectual, es decir, de un derecho de propiedad industrial (marca de fábrica o de comercio, diseño o modelo industrial, patente de invención, modelo de utilidad, indicación geográfica) o de un derecho de autor o derecho afin (derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes, derecho de los productores de fonogramas, derecho de los productores de las primeras fijaciones de películas, derecho de los organismos de radiodifusión), así como del derecho "sui generis" del fabricante de una base de datos<sup>17</sup>. Este amplio ámbito de aplicación permitirá abarcar, no sólo los productos copiados de forma fraudulenta (los productos "falsos"), sino también los de productos idénticos al original y fabricados en la Comunidad sin el consentimiento del titular del derecho, por ejemplo como resultado de una superación del volumen de fabricación autorizado por el titular del derecho. La piratería en el ámbito de los servicios se centrará principalmente en los servicios de radiodifusión y en los servicios ligados al desarrollo de la sociedad de la información.

Por el contrario, no quedan cubiertos los actos que en el lenguaje común pueden asimilarse a la usurpación de marca o la piratería, por ejemplo los actos que son más bien una cuestión de competencia desleal o parasitismo, pero que no infringen directamente un derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, *look alike*). Por supuesto, los actos que no suponen la infracción de un derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, los englobados en el principio de expiración de derechos a nivel comunitario, no entran tampoco en el ámbito de la aplicación del presente Libro Verde.

Las actividades incluidas en el citado ámbito de aplicación y que, por lo tanto, constituyen el objeto del presente Libro Verde, pueden inscribirse en situaciones muy diversas: la fabricación, la distribución, la detención con fines comerciales, la importación en la Comunidad o la exportación hacia terceros países, de productos con usurpación de marca o piratas, y también la piratería de servicios y la prestación de servicios pirateados.

### 1.5. Objetivo del Libro Verde

Los objetivos del Libro Verde son los siguientes:

- evaluar el impacto económico de la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior;
- analizar la legislación actual en este ámbito, intentando determinar los problemas y las posibles mejoras a nivel jurídico;
- examinar la necesidad de una intervención comunitaria en la materia con arreglo a los objetivos del mercado interior.

---

<sup>15</sup> Véase el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento CE nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994. Este Reglamento se encuentra en la actualidad en curso de modificación (DOCE nº C 108 de 7.4.1998, p.63).

<sup>16</sup> Véase la nota sobre el artículo 51 del Acuerdo ADPIC, DOCE nº L 336 de 23.12.1994, p. 213.

<sup>17</sup> Véanse artículos 7 y siguientes de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, relativa a la protección jurídica de las bases de datos, DOCE nº L 77 de 27.3.1996, p. 20.

De este modo se abordarán las diferentes posibilidades de acción en los cuatro ámbitos particulares, el de las actividades de vigilancia del sector privado, el de la utilización de dispositivos técnicos, el de las sanciones y los medios de protección de los derechos de propiedad intelectual y el de la cooperación administrativa entre autoridades competentes. Dichas posibilidades de acción podrían eventualmente ser llevadas a la práctica por la Comisión, dentro del marco de sus competencias y del respeto al principio de proporcionalidad, a partir de los comentarios que se hubieran recibido de los medios interesados.

Las diferentes cuestiones que se planteen en el Libro Verde permitirán a la Comisión disponer de una visión más completa de la situación para, posteriormente, aclararla a través de las iniciativas que, después de la consulta, pueda eventualmente adoptar.

La Comisión invita a los medios interesados a participar activamente en una consulta amplia sobre el tema y a responder a las cuestiones planteadas en el presente Libro Verde. Hay que señalar que las aportaciones presentadas a la Comisión se considerarán confidenciales y no podrán, salvo acuerdo expreso en contrario, ponerse en conocimiento del público.

## **2. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO**

La usurpación de marca y la piratería en el mercado interior constituyen un fenómeno cuya naturaleza y características no son bien conocidas, aunque los datos aportados por los titulares de derechos y las incautaciones efectuadas por las autoridades públicas constituyen un interesante factor de evaluación, especialmente en lo relativo a las redes utilizadas. La información de que se dispone en la actualidad es demasiado limitada para hacerse cargo de la naturaleza y las características globales del fenómeno en el mercado interior. Por ello, se hace necesaria una evaluación completa y precisa en la materia antes de emprender cualquier iniciativa comunitaria destinada a resolver el problema.

Un primer elemento que habría que determinar es el de los actos que, en el mercado interior, deben calificarse de usurpación de marca o piratería, porque el término puede aplicarse a realidades muy diversas. Puede tratarse, por ejemplo, de un acto consistente en adscribir una determinada marca a un producto fabricado fraudulentamente pero manteniéndose dicho producto muy alejado del auténtico, o en reproducir perfectamente este último sin autorización del titular. Distintos casos de usurpación de marca o piratería pueden necesitar soluciones diferentes. Por otro lado, no hay que perder de vista que parte del acto de usurpación de marca o piratería puede llevarse a cabo fuera de los límites territoriales del mercado interior. Es decir, que deben tenerse también en cuenta los componentes del acto cometidos en terceros países y estudiarse las posibilidades de acción de que dispone la Comunidad para combatirlos. Se considerará que los actos de usurpación de marca o piratería tienen carácter comunitario cuando el epicentro del fenómeno - caracterizado por la vulneración de un derecho de propiedad intelectual - está localizado en el mercado interior.

En cuanto a los sectores afectados por el fenómeno, parece que la meta de los transgresores no es ya sólo la constituida por los productos de lujo y de prestigio (perfumes, relojes, textiles, artículos de marroquinería y accesorios), sino por productos de los sectores más diversos. Las actividades ilícitas afectan frecuentemente a sectores ligados a los derechos de autor, por ejemplo a los registros sonoros y de vídeo y, en los últimos años, al sector informático. Las intervenciones efectuadas por los servicios de aduanas demuestran que el fenómeno puede afectar igualmente a sectores y productos tan diversos como las gafas, los bolígrafos, los enanos de jardín, los muebles de jardín, los disyuntores o el menaje de cocina<sup>18</sup>. La usurpación de

---

<sup>18</sup> Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento n° 3295/94, COM (98) 25 de 28.1.1998.

marca se manifiesta igualmente en sectores con productos sensibles desde el punto de vista de la salud y seguridad públicas, tales como los medicamentos, el material médico, los juguetes, los recambios de automóviles<sup>19</sup> o de aviones. Por ello es importante conocer los sectores de actividad más afectados por el fenómeno en el mercado interior ya que, si no se respetan las normas técnicas y de seguridad, los productos pueden suponer un riesgo desde el punto de vista de la salud y seguridad públicas.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta son las actividades y niveles en los que se manifiesta el fenómeno en el mercado interior: puede tratarse, no sólo de la fabricación de productos con infracción de un derecho de propiedad intelectual, sino también de la comercialización, distribución, importación o exportación de los productos, y también de la prestación de servicios o de la utilización y adscripción de una marca sin autorización de su titular. En este caso también las soluciones al fenómeno dependerán de la información recibida. En lo referente a los Estados miembros más afectados, por el momento no existen datos precisos que permitan afirmar que la usurpación de marca o la piratería concierne más a uno u otro Estado miembro que a los demás. Por otro lado, no hay que descartar el hecho de que los transgresores utilicen y aprovechen las diferencias entre los distintos sistemas jurídicos nacionales. Es necesario obtener una información precisa que ponga al descubierto las corrientes que siguen estos tipos de fraude y, por ende, los puntos más débiles del mercado interior. En cuanto a los productos o servicios fraudulentos procedentes, en particular, de terceros países, puede ser interesante conocer el país de procedencia u origen de tales productos o servicios con el fin de actuar preventivamente.

Además, teniendo en cuenta la diversidad de derechos de propiedad intelectual, es fundamental conocer cuales son los derechos transgredidos más frecuentemente. También sería interesante describir las condiciones en que se realizan los actos delectivos (canales de distribución, carácter estacional o permanente de fenómeno, etc.) con el fin de adaptar convenientemente la solución al fenómeno en el mercado interior. Partiendo de la información de que ya se dispone, parece ser que las redes de estos tipos de fraude son de dos clases: las redes clandestinas y las redes comerciales habituales. Las clandestinas se organizan por definición fuera del mercado regular (mercado negro): la calle, los mercados, la venta por correspondencia o la red Internet. Pero también tienen que considerarse las redes comerciales habituales, por ejemplo en el sector del automóvil. El mercado de los medicamentos, aunque está estrictamente controlado a nivel comunitario, es también víctima del fenómeno; está fundamentalmente orientado a la exportación a terceros países. En cierto sentido, la usurpación de marca y la piratería constituyen hoy en día actividades propias de la delincuencia organizada<sup>20</sup>, que de este modo encuentra una forma de reciclar y blanquear fondos procedentes de otros tráfico ilícitos (armas, droga, etc.).

#### Preguntas:

1. ¿Está Vd. De acuerdo con el enfoque sugerido por el presente Libro Verde respecto al ámbito de aplicación, o piensa que deberían incluirse otros actos? En caso afirmativo ¿cuáles?

¿En qué sectores de actividad y, en su caso, en qué parte específica de los mismos se manifiesta el fenómeno de la usurpación de marca y la piratería?

¿Cuáles son, a su juicio, las causas del fenómeno?

2. Si se ha visto Vd. confrontado a este fenómeno, precise si ha sido:

---

<sup>19</sup> En el sector del automóvil, la usurpación de marca afecta a piezas de la carrocería (capotas) o a la mecánica (pastillas de freno, piezas de motor, dirección o suspensión, neumáticos).

<sup>20</sup> Véase el Programa de acción relativa a la delincuencia organizada, adoptado por el Consejo el 28 de abril de 1997 (DOCE n° C 251 de 15.8.1997, anteriormente citado).

- en la fase de fabricación;
- en la fase de distribución;
- en el momento de intercambiar a nivel intracomunitario mercancías previamente importadas en la Comunidad de un tercer país de forma irregular;
- en el ámbito de la prestación de servicios;
- o en otras fases.

3. ¿Podría indicar, en cada uno de los citadas fases, en qué Estado o Estados miembros y, si procede, en qué región de un Estado miembro de la Comunidad Europea se ha manifestado el fenómeno?

¿Podría precisar cuál es el país de procedencia u origen de las mercancías o servicios?

4. ¿Podría especificar, en cada uno de los casos, cuáles son los derechos vulnerados (marca, diseño o modelo, patente, derecho de autor o derecho afín, derecho "sui generis" del fabricante de una base de datos, etc.)? Si procede, precítese, en cada categoría de derechos, cuál es el afectado.

5. Si procede, ¿podría describir brevemente las condiciones en que se llevan a cabo los actos de usurpación de marca o piratería (canales de distribución, carácter permanente o estacional, etc.)?

¿Guardan estos actos, según su información, vínculos con otras formas de actividad delictiva, o con la delincuencia organizada?

### 3. ANÁLISIS ECONÓMICO: ALCANCE Y CONSECUENCIAS DEL FENÓMENO

Aunque existen cifras a nivel global, el alcance del fenómeno en el mercado interior no es fácil de cuantificar. Existen numerosos organismos profesionales que, a nivel nacional, europeo o internacional, efectúan regularmente estimaciones sobre la usurpación de marca y la piratería. Estas estimaciones permiten hacerse una idea del problema, pero no constituye sino un esbozo. Por su lado, las intervenciones o incautaciones realizadas por los servicios de policía o aduanas sólo ofrecen un panorama parcial del mismo, aunque parecen indicar que la usurpación de marca y la piratería tienen una incidencia bastante importante, incluso dentro de la Comunidad. Por ello, se hace absolutamente necesario disponer de una información más precisa acerca de la proporción del fenómeno con relación al comercio legítimo en el mercado interior con el fin de planear una intervención comunitaria en este ámbito.

La situación relativa a las consecuencias de estos actos delectivos en el mercado interior es igualmente imprecisa y difícil de cuantificar. Desde el punto de vista de las consecuencias económicas y sociales, el fenómeno de la usurpación de marca y la piratería supone para las empresas, que deben invertir sumas muy importantes en investigación, comercialización y publicidad, una merma de su facturación y la pérdida de unas cuotas de mercado posiblemente ganadas con mucho esfuerzo, sin mencionar las pérdidas inmateriales y el perjuicio moral derivados de la pérdida de imagen de marca ante los clientes. Sin embargo, es un hecho que, si las empresas no llegan a rentabilizar sus inversiones y sus actividades de investigación y desarrollo, la creatividad y la innovación nunca podrán florecer en la Comunidad. Las

consecuencias en los sectores del disco compacto<sup>21</sup> y de los medicamentos<sup>22</sup> son un ejemplo característico. A nivel social, el perjuicio sufrido por las empresas redonda en último término en su volumen de empleo<sup>23</sup>.

A nivel de economía nacional el fenómeno tiene también consecuencias económicas y sociales importantes. Para el Estado o para la Comunidad supone una pérdida de ingresos (aranceles, IVA) y puede dar lugar a múltiples infracciones de la reglamentación laboral cuando las mercancías con usurpación de marca o piratas se fabrican en talleres clandestinos con personal no declarado. Este fenómeno constituye una verdadera amenaza para las economías en general porque puede provocar una desestabilización de los mercados en los que actúa, a menudo muy frágiles, como sería el caso del de los productos textiles.

La usurpación de marca y la piratería tienen también consecuencias negativas sobre los consumidores. A menudo consiste en un engaño deliberado del consumidor acerca de la calidad que puede esperarse de un producto con una marca prestigiosa. Al comprar productos fraudulentos fuera del comercio legítimo el consumidor no dispone, en general, de servicio posventa ni de una vía de recurso eficaz en caso de daños. Además del trastorno que supone desde el punto de vista económico, el fenómeno constituye una verdadera amenaza para toda la sociedad porque puede afectar a la salud pública (falsificación de medicamentos, alcoholes desnaturalizados) o a la seguridad pública (falsificación de juguetes o de piezas de recambio de automóvil o avión).

### Preguntas

6. ¿Dispone de datos precisos (cifrados) sobre la incidencia de la usurpación de marca y la piratería en los sectores de actividad considerados y, en caso afirmativo, cuáles?
- ¿Qué proporción supone el fenómeno en relación con el comercio legítimo?
7. ¿Podría facilitar datos precisos sobre las consecuencias económicas y sociales del mismo en los sectores de actividad considerados,
- para las empresas (pérdida de empleo, disminución de la facturación, etc.)?
  - para las economías nacionales (trabajo clandestino, pérdida de ingresos fiscales, etc.)?
- ¿Podría facilitar datos precisos sobre las eventuales consecuencias del fenómeno desde el

---

<sup>21</sup> En el sector del disco compacto, los piratas no deben correr con ningún coste de grabación, licencia, derechos de los artistas, gastos vinculados a la autorización de reproducción. Tampoco deben correr con los gastos de promoción ni con los vinculados a la creación de los textos de acompañamiento y del embalaje, que son asumidos por las casas de discos. Por otro lado, como los gastos de distribución son muy inferiores tratándose de productos piratas, el precio de coste del disco es para el pirata un 60% inferior que para el distribuidor lícito. Finalmente, el pirata no asume ningún riesgo comercial puesto que, en general, su actividad se centra en los productos que se venden mejor.

<sup>22</sup> En el sector de los medicamentos, el falsificador que consigue hacerse con la composición de una determinada medicina se ahorra los gastos de investigación, que en este sector son especialmente elevados. Por lo tanto, puede permitirse vender la medicina a precios muy competitivos. Puede reducir aún más los gastos disminuyendo las dosis o sustituyendo los componentes por otros ineficaces. Con las técnicas modernas de impresión, los costes de embalaje y etiquetado son muy moderados.

<sup>23</sup> Según un estudio realizado por KPMG, Union de Fabricants y Sofres, el número de puestos de trabajo perdidos en Francia a causa de la usurpación de marca es de unos 38 000 (Les Echos, 28.1.1998). de acuerdo con un estudio realizado por Price Waterhouse, una reducción de la piratería del 10% en el sector de los programas de ordenador, es decir, el nivel imperante en Estados Unidos, crearía en Europa más de 250 000 puestos de trabajo hasta el año 2001 (Blick durch die Wirtschaft, 28.5.1998).

punto de vista de la protección del consumidor (salud, seguridad...)?

Cuando la usurpación de marca o la piratería lleven consigo otras actividades ilícitas (en materia social, fiscal...), ¿podría precisar la proporción que supone el fenómeno con relación a estas otras actividades?

#### 4. ANÁLISIS JURÍDICO

La legislación básica en materia de propiedad intelectual procede, a nivel internacional, de los trabajos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se elaboró el acuerdo ADPIC. Por su lado, la Comunidad ha intervenido en la armonización de los derechos nacionales o en la creación de nuevos derechos con el fin de adaptarse a lo establecido a nivel internacional o de contribuir a la realización del mercado interior. Los Estados miembros han tenido que modificar su legislación en la materia pero, en algunos aspectos de los derechos de propiedad intelectual, siguen existiendo diferencias entre las legislaciones, ya que éstas han evolucionado con arreglo al entorno jurídico de cada Estado miembro.

Una primera solución frente a los problemas de la usurpación de marca y la piratería estaría en la mejora de las disposiciones básicas en materia de propiedad intelectual. De forma paralela a la armonización de los derechos de propiedad intelectual, la creación de unos derechos unitarios en el ámbito, como ya se ha hecho con la marca comunitaria<sup>24</sup>, podría reducir, en cierta medida, la incidencia de los citados fraudes; los derechos unitarios disfrutaran de una protección uniforme y surten efecto en todo el territorio de la Comunidad. Por ello, ofrecen una mayor transparencia y hacen los mercados más homogéneos y facilitan su vigilancia a los titulares de derechos. Con un sistema unitario las dificultades derivadas de las diferencias entre regímenes nacionales de protección desaparecen. Proseguir en la creación de los derechos unitarios constituye una de las respuestas posibles al fenómeno de la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior. Las medidas en cuanto al fondo no tendrían que ser necesariamente uniformes, sino que podrían variar en función de los derechos de propiedad intelectual de que se trate. En algunos podrían tener un alcance menor limitándose a procurar una mayor armonización que permita, por ejemplo, precisar algunos aspectos concretos cuando sobre ellos los tribunales hayan hecho una interpretación divergente.

Otra forma de reaccionar frente a la usurpación de marca y la piratería es actuar sobre las medidas y procedimientos de protección de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, el acuerdo ADPIC contiene un cierto número de disposiciones mínimas a las que tiene que ajustarse todo miembro de la OMC. Hasta el presente las acciones emprendidas a nivel comunitario en relación con el acuerdo se inscriben en el ámbito de las medidas de control de la frontera exterior de la Comunidad. Respecto a los demás aspectos cubiertos por el acuerdo ADPIC se ha llevado a cabo un cierto grado de armonización de hecho entre las legislaciones de los Estados miembros. Tratándose de aspectos no cubiertos por el acuerdo, cada Estado miembro organiza el control y la represión de estos fraudes, de forma que pueden existir divergencias, a menudo importantes, entre los países. Sin embargo, estas actividades delectivas, suelen ser de carácter transnacional y se organizan y profesionalizan cada vez en mayor grado, por lo que no pueden tratarse eficazmente a nivel de un sólo país. Por ello es necesario evaluar, especialmente a nivel práctico, la eficacia de las medidas y procedimientos existentes y examinar las mejoras que podrían eventualmente realizarse; en este sentido, habrá que tener en cuenta las disposiciones particulares de algunas legislaciones nacionales que hayan dado mayores prueba de eficacia. En sectores en los que la moda sea un factor importante y la mayoría de las ventas se realicen en un

---

<sup>24</sup> Reglamento CE nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, DOCE nº L 11 de 14.1.1994, p.1.

periodo relativamente corto, habrá que preguntarse si las medidas y procedimientos de lucha contra estas prácticas delictivas son suficientemente eficaces para permitir una intervención rápida.

Aunque el aspecto no se recoja en la reglamentación comunitaria en materia de control de mercancías con usurpación de marca y piratas en la frontera exterior<sup>25</sup>, es conveniente analizar, en el contexto del presente Libro Verde, los medios de que dispone el titular de un derecho para hacer respetar su derecho de propiedad intelectual en el mercado interior cuando se trata de mercancías fabricadas legalmente fuera de la Comunidad pero importadas en la misma sin su consentimiento ("importaciones paralelas"). Por su puesto, el examen no tendría como objetivo poner en tela de juicio el principio de vencimiento de los derechos a nivel comunitario, que ha establecido claramente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas<sup>26</sup> y ha quedado integrado en la legislación comunitaria<sup>27</sup>. El examen deberá igualmente tener en cuenta la situación diferente de cada derecho de propiedad intelectual.

#### Preguntas:

8. En general, ¿cuál es, según su experiencia práctica, el principal problema al que se enfrenta la normativa actual en materia de usurpación de marca y piratería?

9. ¿Le parece adecuada la legislación básica nacional, comunitaria e internacional en materia de propiedad intelectual para evitar la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior? ¿Podrían hacerse distinciones según los diferentes derechos de propiedad intelectual?

En caso negativo, ¿qué mejoras podrían, a su juicio, realizarse?

Más concretamente, ¿piensa Vd. que algunas disposiciones básicas a nivel nacional e internacional podrían completarse a nivel comunitario? En caso afirmativo, ¿cuáles? Haga una distinción, si procede, según los diferentes derechos de propiedad intelectual.

¿Existen, a su juicio, aspectos que puedan precisarse a tenor de la jurisprudencia de los tribunales nacionales?

10. ¿Son suficientes, a su entender, las disposiciones nacionales, comunitarias e internacionales relativas a las medidas y procedimientos de protección de los derechos de propiedad intelectual para prevenir y reprimir las infracciones en el mercado interior?

En caso negativo, ¿qué mejoras podrían realizarse?

¿Piensa Vd. que algunas medidas y procedimientos a nivel nacional e internacional tendrían que completarse a nivel comunitario? En caso afirmativo, ¿cuáles? Distinga, si procede, entre los diferentes derechos de propiedad intelectual.

11. A nivel práctico, ¿son eficaces las medidas y procedimientos vigentes?

En caso negativo, ¿qué correcciones y modificaciones podrían, a su juicio, realizarse? Establezca, en su caso, una distinción entre los diferentes derechos de propiedad intelectual.

---

<sup>25</sup> Véase el apartado 4 del artículo 1 del Reglamento CE nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, anteriormente citado.

<sup>26</sup> Véase *Merck & Co. Inc/Stephar* de 14.7.1981, asunto 187/80, Rec. 1981, p. 2063.

<sup>27</sup> Véase el apartado 1 del artículo 7 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DOCE nº L 40 de 11.2.1989, p. 1.

En sectores en los que la moda es un factor importante, ¿son, según su experiencia, eficaces las medidas y procedimientos de lucha contra la usurpación de marca y la piratería para intervenir rápidamente?

12. Tratándose de mercancías fabricadas legalmente fuera de la Comunidad, pero importadas en la misma sin el consentimiento del titular del derecho en la Comunidad ("importaciones paralelas"), ¿son suficientes los medios de que dispone dicho titular para hacer respetar su derecho de propiedad intelectual?

En caso negativo, ¿qué mejoras podrían, a su juicio, realizarse?

13. Si, en su sector de actividad, tiene Vd. la posibilidad de elegir en los tribunales entre varios derechos de propiedad intelectual, ¿cuál, según su experiencia, es el que ofrece una protección más eficaz? Distinga, si procede, entre los diferentes países.

## 5. POSIBLES SOLUCIONES

Para luchar eficazmente contra la usurpación de marca y la piratería podría pensarse en la instauración de medidas de carácter horizontal. Estas podrían articularse en torno a cuatro ámbitos: actividades de vigilancia del sector privado, utilización de dispositivos técnicos, sanciones y medios de protección de los derechos de propiedad intelectual y cooperación administrativa entre autoridades competentes.

### 5.1. Actividades de vigilancia del sector privado

Las actividades de vigilancia suelen ser el resultado de iniciativas privadas a cargo de asociaciones u organizaciones profesionales nacionales, europeas o internacionales, tales como asociaciones de fabricantes, asociaciones de titulares de marca y sociedades de gestión colectiva. Normalmente consisten en observar la evolución del mercado, asesorar y respaldar a los sectores implicados, colaborar con los servicios públicos (aduanas, policía, justicia), vigilar actividades sospechosas, detectar actos de usurpación de marca y piratería, informar al público en general y, eventualmente, convencer a las autoridades de la necesidad de modificar la legislación. Este tipo de iniciativas son a menudo muy eficaces en la lucha contra estos fraudes. Ahora bien, las actividades de vigilancia del sector privado deben atenerse a las normas comunitarias de competencia. Éstas son de gran importancia para el establecimiento de un mercado interior competitivo en el que existen bienes y servicios protegidos por derechos de propiedad intelectual. La Comisión intervendrá de forma decidida cada vez que tenga la menor sospecha de que se están infringiendo estas normas. Por lo tanto, las propuestas que se presentan a continuación deben entenderse en consonancia con dicha reserva.

#### *Vigilancia del mercado*

La vigilancia del mercado es un elemento importante a la hora de detectar los actos de usurpación de marca y piratería y tomar medidas preventivas y represivas en consecuencia. La eficacia de la vigilancia depende, en gran parte, del tamaño del mercado y del número de operadores que intervienen en el mismo. Si los operadores son poco numerosos, la vigilancia del mercado será más fácil de realizar. En el sector del disco compacto, por ejemplo, se ha instaurado un sistema de identificación que permite detectar la fuente de la piratería. En suma: en el mercado interior es conveniente analizar la eficacia de los sistemas de vigilancia existentes y, cuando no existan en un sector determinado, pensar en la conveniencia de instaurar uno.

## Preguntas:

14. En su sector de actividad, ¿existe un sistema de vigilancia del mercado que permita detectar los casos de usurpación de marca y piratería? En caso afirmativo, ¿funciona dicho sistema de forma satisfactoria?

En caso negativo, ¿qué mejoras podrían, a su juicio, realizarse? ¿dichas mejoras deberían aplicarse a nivel comunitario? En caso afirmativo, precise cómo.

Si en su sector de actividad no existen sistemas de vigilancia del mercado, ¿piensa Vd. que su instauración podría contribuir eficazmente a la lucha contra este tipo de actividades ilícitas en el mercado interior?. En caso afirmativo, ¿debería instaurarse el sistema a nivel comunitario? Precise cómo.

### *Fomento de la cooperación*

La lucha que llevan a cabo estas organizaciones, por ejemplo recogiendo toda la información disponible sobre el tema, podría ser respaldada y fomentada a nivel nacional o comunitario. Esto se podría traducir, por ejemplo en una colaboración de los servicios encargados de la lucha contra los delitos de este ámbito en la alimentación de las bases de datos que manejan estas organizaciones, o en el establecimiento de una base de datos central que sería alimentada tanto por las organizaciones como por los citados servicios. En los dos casos habría que garantizar el respeto de las normas de confidencialidad y la protección de datos personales. También podría pensarse en promover la creación de este tipo de organizaciones allá donde no existan, y en fomentar el contacto o agrupamiento entre ellas.

Podría respaldarse igualmente el intercambio de experiencias entre las organizaciones profesionales y los servicios encargados de la lucha contra la usurpación de marca y la piratería<sup>28</sup>, así como la instauración de unos módulos de formación para los agentes de dichos servicios por parte de las autoridades públicas y en colaboración con las citadas organizaciones. El programa FALCONE<sup>29</sup> podría eventualmente respaldar este tipo de medidas apoyando financieramente proyectos de dimensión europea. Podrían igualmente promoverse las campañas de sensibilización y comunicación del público, ya que desempeñan un importante papel preventivo.

Por otro lado, la cooperación entre las autoridades públicas y este tipo de organizaciones, por ejemplo para lo relativo al intercambio de información, podría formalizarse e introducirse en protocolos de acuerdo. De este modo las organizaciones se comprometerían a comunicar a las autoridades información sobre los casos de fraude de que tengan conocimiento, directamente o a través de sus asociados, y las autoridades públicas facilitarían, respetando las normas de confidencialidad y siempre que la ley lo permita, información del descubrimiento de casos de este ámbito para que las organizaciones o sus asociados puedan actuar rápidamente (por ejemplo, ante los tribunales).

---

<sup>28</sup> En al menos varios Estados miembros dichos servicios son los de aduanas. En algunos países estos servicios transmiten, en caso de descubrimiento de productos con usurpación de marca o piratas, el expediente a los servicios de policía encargados de llevar a cabo la investigación; en otros son los propios servicios de aduanas (Reino Unido, Alemania) los que la realizan.

<sup>29</sup> Acción común de 19 de marzo de 1998 adoptada por el Consejo, sobre la base del artículo K 3 del Tratado de la Unión Europea, por la que se establece un programa de intercambios, formación y cooperación para responsables de la lucha contra la delincuencia organizada (programa Falcone), DOCE n° L 99 de 31.3.1998, p.8.

Preguntas:

15. ¿Piensa Vd. que la promoción de las actividades de las organizaciones profesionales, tales como campañas de sensibilización del público o recogida y difusión de información, podría mejorar la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior?

¿Sería oportuna una iniciativa a nivel comunitario en la materia?

En este contexto, ¿qué piensa Vd. de la instauración, respetando siempre las normas sobre protección vigentes, de una base de datos central, o de la mejora de las bases de datos existentes?

¿Piensa Vd. que unas eventuales iniciativas a nivel comunitario con el fin de fomentar la creación o reagrupamiento de este tipo de organizaciones podría mejorar la lucha contra el fenómeno?

16. A su juicio, ¿cómo podría intensificarse la cooperación recíproca y el intercambio de información entre las autoridades y las organizaciones profesionales?

¿Podría, según su experiencia, fomentarse la lucha contra el fenómeno a través de la celebración de protocolos de acuerdo entre las autoridades y las organizaciones profesionales de este ámbito?

*Mejora del marco jurídico*

Estas organizaciones cumplen a menudo una misión de control y de investigación que se lleva a cabo en nombre de sus miembros. Podría estudiarse la conveniencia de ampliar los poderes de las organizaciones dedicadas a la lucha contra la usurpación de marca y la piratería para permitirles actuar ante los tribunales en pro de la defensa de los intereses colectivos a su cargo. Más en general, podría estudiarse la instauración de un marco jurídico en el que se inscriban las acciones e intervenciones que llevan a cabo las organizaciones de lucha contra este tipo de fraudes. Ello podría traducirse eventualmente en una nueva definición de las actividades operativas de estas organizaciones que, de forma puntual, podrían asociarse a la función de control de las autoridades competentes.

Preguntas:

17. ¿Son, de acuerdo con su experiencia, suficientes los medios de acción e intervención operativos con que cuentan las organizaciones profesionales implicadas en la lucha contra la usurpación de marca y la piratería?

Sí no es así, ¿piensa que la instauración de un marco jurídico en el que se inscriban las acciones e intervenciones de estas organizaciones y que, por ejemplo, les asocie más estrechamente al trabajo de las autoridades nacionales, permitiría aumentar la eficacia de la lucha contra este fenómeno?

En caso afirmativo, ¿cómo podría esto llevarse a cabo?

18. ¿Le parecen suficientes las funciones desempeñadas por las organizaciones profesionales ante los tribunales?

¿Piensa que, por ejemplo, podrían ampliarse para permitirles actuar ante los tribunales en la defensa de los intereses colectivos a su cargo, haciendo más eficaz la lucha contra el fenómeno en el mercado interior?

En caso afirmativo, ¿en qué forma debería procederse? (justificación de un interés para actuar...)

19. De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son las instancias nacionales o internacionales o las organizaciones profesionales que actúan más eficazmente en la lucha contra la usurpación de marca y la piratería?

## 5.2. Utilización de dispositivos técnicos

Uno de los medios con que cuentan los titulares de derechos de propiedad intelectual para luchar contra la usurpación de marca y la piratería es la utilización de dispositivos técnicos que protejan y certifiquen la autenticidad de sus productos o servicios. Estos dispositivos técnicos pueden adoptar diversas formas: hologramas de seguridad, medios ópticos, microcircuitos, sistemas magnéticos, códigos biométricos, tintas especiales, etiquetas microscópicas etc. Estos dispositivos técnicos facilitan la persecución y represión de este tipo de actividades ilícitas. Gracias a ellos puede seguirse la pista de la utilización ilícita de obras, productos y servicios, de forma que los transgresores puedan ser perseguidos y localizados de forma más eficaz. Ahora bien, aunque estos dispositivos técnicos permiten filtrar las mercancías fraudulentas más toscas, en general, no pueden hacer nada frente a los transgresores mejor organizados, que suelen terminar por reproducir también los dispositivos. Por ello, estos últimos deben disfrutar de una protección jurídica que impida su violación, manipulación o neutralización.

Existen unas obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines<sup>30</sup> en materia de protección jurídica frente a la neutralización de medidas técnicas; dichas obligaciones, que restringen los actos no autorizados por los titulares de los derechos o no permitidos por la ley, pueden ser reivindicadas por los titulares como parte del ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual. A nivel comunitario, la Comisión ha tomado iniciativas en el ámbito de la propiedad intelectual<sup>31</sup> con el fin de prohibir en los Estados miembros algunas actividades ilícitas relativas a los dispositivos técnicos.

### *Eficacia de los dispositivos técnicos*

Aunque las iniciativas comunitarias en materia de propiedad intelectual pendientes de aprobación deberán discutirse al nivel que corresponda, cabría preguntarse si los dispositivos técnicos existentes en este ámbito están suficientemente protegidos o si deberían estarlo en mayor medida, por ejemplo a través de una iniciativa comunitaria por la que se prohibieran en los Estados miembros actividades comerciales relacionadas con los dispositivos técnicos ilícitos (fabricación, importación en la Comunidad, venta, tenencia, instalación, mantenimiento, sustitución, publicidad, etc.).

Por otro lado, los dispositivos técnicos que permiten garantizar la autenticidad de bienes y servicios o protegerlos de alguna otra manera no deben utilizarse abusivamente con el fin de cerrar los mercados y controlar las importaciones paralelas. La Comisión no tolerará que, como consecuencia de la utilización de estos dispositivos técnicos, se infrinja en modo alguno el

---

<sup>30</sup> Véase el artículo 11 del Tratado de la OMPI sobre los derechos de autor y el artículo 18 del Tratado OMPI sobre las interpretaciones y ejecuciones y los fonogramas. Estos dos tratados fueron adoptados en la Conferencia diplomática de la OMPI sobre cuestiones de derechos de autor y derechos afines en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

<sup>31</sup> Véase el artículo 6 de la propuesta de directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información (anteriormente citado).

Derecho comunitario, en particular en lo relativo a las normas de mercado interior o de competencia.

Preguntas:

20. ¿Recurriría Vd. a algún tipo de dispositivo técnico para proteger sus derechos de propiedad industrial? En caso afirmativo, ¿cuáles?
- ¿Ofrecen los dispositivos técnicos una protección eficaz? En caso negativo ¿qué problemas ha constatado? ¿cuál es su coste?
21. ¿Están estos dispositivos técnicos suficientemente protegidos jurídicamente para impedir actividades que permitan o faciliten su violación, manipulación o neutralización no autorizada?
- ¿Esta protección, ¿emana de la empresa, del sector o está garantizada a nivel legislativo y reglamentario?
22. En lo que se refiere al papel desempeñado por las autoridades públicas, ¿piensa Vd. que una normalización de la protección de estos dispositivos técnicos permitiría responder adecuadamente a las actividades ilícitas?
- En caso negativo ¿qué otras alternativas existen, a su juicio?
- Independientemente de las iniciativas que estén examinándose a nivel comunitario en el ámbito de la propiedad intelectual, ¿sería Vd. partidario de una iniciativa a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la propiedad industrial y tendente a prohibir en los Estados miembros de manera general actividades tales como la fabricación, la importación en la Comunidad o la venta de dispositivos técnicos ilícitos?

*Contribución de los programas de investigación y desarrollo*

Los programas de investigación y desarrollo de la Comisión pueden aportar soluciones en materia de utilización de dispositivos técnicos. En este contexto, convendría obtener información sobre la naturaleza (papel, funciones) de los dispositivos técnicos más convenientes a juicio de los medios interesados con el fin de precisar y focalizar algunos aspectos de I+D del quinto programa marco, concretamente los comprendidos en la acción nº 2 del programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración en el ámbito de la sociedad de la información cuyos instrumentos sean de fácil comprensión y utilización (1998-2002)<sup>32</sup>. Esta información podría así tenerse en cuenta para la definición de acciones específicas de I+D.

Preguntas:

23. Si Vd. piensa que la utilización de dispositivos técnicos puede contribuir a proteger sus derechos de propiedad intelectual,
- ¿Cómo sería un dispositivo técnico que satisficiera sus necesidades y cuáles serían sus funciones? (en su respuesta no deberá necesariamente tener en cuenta el estado actual de las tecnologías disponibles, basta con que exponga las funciones deseadas).
  - ¿Podría describir en qué condiciones debería implantarse un dispositivo técnico que

---

<sup>32</sup> Propuesta de decisión del Consejo presentada por la Comisión el 10 de junio de 1998, DOCE nº C 260 de 18.8.1998, p.16.

responda a sus necesidades?

- ¿Le parece conveniente que los dispositivos técnicos de protección sean normalizados? En caso afirmativo, ¿a qué nivel? En caso negativo, ¿por qué?

### 5.3. Sanciones y medios para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual

Independientemente de la promoción de las actividades de vigilancia del sector privado y de la protección de los dispositivos técnicos, es necesario evaluar también la posibilidad y la conveniencia de emprender unas eventuales iniciativas comunitarias en materia de sanciones y medios para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. Hay que preguntarse si deben preverse unas medidas y procedimientos complementarios a los instaurados por el acuerdo ADPIC en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual<sup>33</sup>, que constituyen la base común a todos los Estados miembros de la CE, con el fin de mejorar e intensificar la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior. En este contexto, habrá que tener en cuenta las disposiciones particulares de algunas legislaciones nacionales que hayan dado pruebas de eficacia.

Por supuesto, las sanciones y medios de protección de los derechos de propiedad intelectual que pudieran establecerse a nivel comunitario deberán respetar principios generales de derecho tales como la proporcionalidad o el respeto de la vida privada.

#### *Procedimiento penal y sanciones*

Todas las legislaciones de los Estados miembros establecen que el usurpador de marca o el pirata puede, en principio, incurrir en sanciones penales, pero el nivel y severidad de dichas sanciones varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Para algunos tipos de derecho no se prevé ninguna sanción penal. Sin embargo, algunos Estados miembros han reforzado estos últimos años la represión penal de estos delitos. La vía penal ofrece, en efecto, algunas ventajas en comparación con la civil (mayor efecto disuasivo, investigación y medios de prueba más eficaces, etc.). Por lo tanto, sería conveniente preguntarse sobre la eficacia de la represión actual en el mercado interior y sobre sus posibles mejoras. Puesto que la usurpación de marca y la piratería suponen en la mayoría de los casos una cadena de operaciones sucesivas, convendría saber si todos los participantes de la cadena, desde el fabricante hasta el vendedor, pasando por los intermediarios, están cubiertos por la legislación aplicable. Otra cuestión importante sería la de determinar si las disparidades entre los Estados miembros pueden influir en la localización de estas actividades delictivas en el mercado interior.

La Comunidad, por su parte, debe garantizar que su legislación se aplique correctamente y, por ello, no puede desinteresarse de la represión de las infracciones del Derecho comunitario. La Comisión tuvo ya la ocasión de demostrar la necesidad de tomar medidas (entre ellas, la instauración de sanciones) para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior (incluido el ámbito de la protección de la propiedad industrial y comercial) en su comunicación de 1995<sup>34</sup>. A raíz de esta comunicación, el Consejo adoptó una resolución el 29.6.1995<sup>35</sup> en la que exhortaba a los Estados miembros a sancionar las infracciones del Derecho comunitario con la misma severidad que las del nacional, e invitaba a la Comisión a proseguir el estudio de estas cuestiones y a presentar propuestas en caso necesario. Con posterioridad se han introducido

---

<sup>33</sup> Véase el artículo 41 a 96 del Acuerdo ADPIC.

<sup>34</sup> Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la función de las sanciones en relación con la aplicación de la legislación comunitaria sobre el mercado interior, COM (95) 162 de 3.5.1995.

<sup>35</sup> Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior, DOCE nº C 188 de 22.7.1995, p. 1.

cláusulas normalizadas sobre las sanciones en los reglamentos y directivas propuestos por la Comisión, especialmente en el ámbito de la propiedad intelectual<sup>36</sup>.

Podría también pensarse en otros medios represivos. Algunas legislaciones nacionales establecen, por ejemplo, disposiciones particulares que refuerzan las sanciones penales. Estas medidas parecen ser de gran eficacia en la lucha contra estos delitos. Entre estas disposiciones puede citarse por ejemplo el cierre, parcial o total, durante un periodo, de la tienda o establecimiento donde se hubiera cometido el acto delictivo. Otra solución podría ser la de ampliar estas medidas al conjunto de la Comunidad.

Preguntas:

24. Dado que las disposiciones del acuerdo ADPIC aplicadas por los Estados miembros prevén en algunas situaciones la instauración de procedimientos penales, así como las penas que deberán aplicarse, ¿piensa Vd. que podrían introducirse mejoras en ellos que garantizarán la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior?

En caso afirmativo, ¿cuáles?

¿Abarca la legislación vigente los diferentes participantes en una cadena de usurpación de marca o piratería? En caso negativo, ¿qué modificaciones cabría introducir para enfocarla hacia los verdaderos responsables?

A su juicio, ¿inciden las disparidades entre los Estados miembros en la localización de las actividades de usurpación de marca y piratería en al Comunidad?

25. Con el fin de lograr una aplicación uniforme de la legislación en el mercado interior, ¿le parece que unas sanciones a nivel comunitario que completaran las nacionales podrían servir para luchar eficazmente contra las citadas actividades en el mercado interior?

26. En caso de respuesta negativa, a qué otro medio o medios se podría recurrir?

Por ejemplo, ¿piensa Vd. que el cierre de la tienda o establecimiento donde se hubiera cometido el acto delictivo sería una medida apropiada y eficaz?

*Procedimiento civil y recursos*

Para hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual, los titulares tienen a su disposición un cierto número de medidas y procedimientos judiciales a nivel nacional, con carácter provisional o definitivo, que pueden utilizar en caso de vulneración de derechos. Aunque estas medidas y procedimientos judiciales persiguen unos objetivos similares en todos los Estados miembros por estar vinculados al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (acuerdo ADPIC), celebrado en el marco de la OMC, las normas de aplicación práctica pueden variar de forma considerable de un Estado miembro a otro.

Más rápidas y eficaces que las medidas correspondientes a la decisión sobre el fondo, las medidas provisionales permiten, por un lado, impedir la comisión o continuación de un acto de usurpación de marca o piratería y, por otro, evitar la desaparición de los elementos de prueba<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Véase, por ejemplo, el artículo 8 de la propuesta de directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (COM (97) 628), anteriormente citado.

<sup>37</sup> Según la definición del TJCE, constituyen medidas provisionales o cautelares a efectos del artículo 24 del Convenio de Bruselas "las medidas que, en las materias comprendidas dentro de su ámbito de

En principio, no prejuzgan la decisión sobre el fondo. Las medidas provisionales, incluidas, en su caso, las adoptadas en el marco de un procedimiento no contradictorio, existen en principio en todos los Estados miembros<sup>38</sup>. Sin embargo, existen diferencias importantes entre los sistemas nacionales en cuanto a la aplicación práctica del procedimiento y la frecuencia con que se utilizan estos recursos. Estas diferencias se derivan de la tradición y enfoques distintos en los Estados miembros.

La recogida y protección de las pruebas es un elemento importante de la lucha contra la usurpación de marca y la piratería. Desde este punto de vista, el procedimiento que en Derecho británico se conoce con el nombre de "Anton Piller Order" y el procedimiento francés de incautación en caso de falsificación pueden constituir un medio eficaz de constituir y conservar las pruebas. No cabe duda de que estas medidas, destinadas a la conservación de las pruebas en la fase prejudicial o a lo largo de los procedimientos, contribuyen eficazmente a la lucha contra este tipo de fraudes.

Las medidas cuya aplicación puede solicitarse al juez competente sobre el fondo o sobre las medidas provisionales son, por ejemplo, la cesación de la infracción o la prevención de futuras infracciones, las órdenes judiciales y la reparación por daños y perjuicios. Las solicitudes de cesación y prevención de infracciones pueden formularse en todos los Estados miembros. Obligan al transgresor a poner fin a toda interferencia continuada derivada del acto de falsificación. Esta interferencia a que debe ponerse fin es la constituida por las propias mercancías litigiosas y los dispositivos utilizados para su producción. Aunque los principios fundamentales son idénticos, existen diferencias en lo relativo a la aplicación práctica, por ejemplo en lo relativo a los intereses de terceros, la manera de eliminar las mercancías litigiosas (destrucción, reexportación, etc.) o las condiciones en las que puede ordenarse la eliminación de los dispositivos utilizados para la producción de dichas mercancías. Los tribunales neerlandeses han creado, por ejemplo, una fórmula muy interesante por la que puede obligarse al transgresor a retirar todas las mercancías litigiosas, corriendo para ello con todos los gastos.

Las órdenes judiciales son el instrumento utilizado más a menudo por los Estados miembros para impedir al transgresor infringir nuevamente un derecho de propiedad intelectual. El incumplimiento de una orden judicial da lugar a sanciones específicas, generalmente multas, que se pagan al Estado o a la persona beneficiaria de la orden judicial. Finalmente, en materia de reparaciones, el transgresor tendrá que pagar al titular del derecho los daños y perjuicios correspondientes a la violación del derecho de propiedad intelectual. Ahora bien, las cantidades percibidas en concepto de daños y perjuicios, que generalmente se imponen incluso en ausencia de falta, a menudo son considerados por los peritos como insuficientes para reparar los daños sufridos.

Aunque estas medidas y procedimientos judiciales son comunes a todos los Estados miembros, no cabe duda de que su aplicación práctica puede variar de un Estado miembro a otro. Por ello, es conveniente evaluar su eficacia en el mercado interior y examinar sus posibles mejoras, por ejemplo promulgando las medidas y procedimientos que en algunos Estados miembros hayan resultado eficaces.

---

*aplicación, están destinadas a mantener una situación de hecho o de derecho para salvaguardar derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al juez que conoce el fondo" (Reichert de 26.3.1992, asunto C-261/90, Rec. 1992, p. I-2149).*

<sup>38</sup> Por ejemplo, el procedimiento de *kort geding* en los Países Bajos o el procedimiento *en référé* (de urgencia) en Francia.

## Preguntas:

27. Dado que las disposiciones del acuerdo ADPIC, aplicadas en los Estados miembros, prevén la instauración de medidas y procedimientos eficaces y disuasivos, ¿piensa Vd. que podrían llevarse a cabo mejoras complementarias que reforzaran la protección de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior?

En caso afirmativo, ¿cuáles?

Entre las medidas y procedimientos judiciales existentes, ¿cuáles son, con arreglo a su experiencia, los más eficaces?

En lo que se refiere al destino reservado a productos que han sido declarados con usurpación de marca o piratas, ¿qué piensa de la posibilidad de darlos a obras de caridad en vez de destruirlos sistemáticamente? ¿en ese caso, en qué condiciones debería realizarse tal donación?

28. ¿Qué piensa Vd. de la idea de ampliar dentro de la Comunidad Europea o de hacer extensiva a toda ella las medidas y procedimientos judiciales de algunos Estados miembros en los ámbitos específicos de la lucha contra la usurpación de marca y la piratería que hayan dado mayores pruebas de eficacia?

Por ejemplo, ¿piensa Vd. que 1) la retirada, por cuenta del transgresor, de las mercancías litigiosas puestas en circulación en el mercado, o 2) la posibilidad del titular del derecho de obtener, previa solicitud y con anterioridad al litigio sobre el fondo, la incautación efectiva de las mercancías litigiosas, como en el caso del Derecho francés (*saisie-contrefaçon*) o británico ("Anton Piller Order"), son medidas que merecería la pena aplicar en todos los Estados miembros?

### *Otras medidas*

Existen otras medidas que al parecer son eficaces en la lucha contra la usurpación de marca y la piratería. Estas medidas pueden en general aplicarse tanto en procedimientos civiles como penales. Por ejemplo, la publicación de la sentencia, utilizada a menudo en Italia y Francia, puede considerarse una sanción complementaria decidida por el tribunal en caso de usurpación de marca o piratería.

Otra medida es la del derecho de información. Esta medida, que reviste un carácter facultativo en el acuerdo ADPIC, es independiente de la solicitud de daños y perjuicios y se aplica a los transgresores, a los que puede obligarse, bajo pena de sanción, a informar acerca del origen de las mercancías litigiosas, los circuitos de distribución y la identidad de terceros implicados en la producción y distribución de aquéllas. Esta medida, que ya ha demostrado su eficacia en el ámbito de la lucha contra la droga, resulta de gran valor porque permite localizar la fuente de la violación del derecho y eliminar los circuitos de distribución. Por supuesto, la eventual introducción de un derecho de información debe acompañarse de medidas de protección eficaces que garanticen la confidencialidad de la información suministrada. Hasta el momento actual, este derecho ha sido introducido con éxito en el sistema jurídico de unos pocos Estados miembros (por ejemplo en las leyes alemanas de propiedad intelectual y en la ley de los países del Benelux sobre la marca)<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Por iniciativa del Parlamento Europeo, el derecho de información fue introducido en la propuesta de directiva sobre los diseños y modelos de 1996, pero se suprimió en 1997, ya que el Consejo estimó que una disposición de esta naturaleza no correspondía al ámbito de aplicación de la directiva, que se

Por ello, conviene evaluar la eficacia de tales medidas y examinar en qué condiciones podrían, en su caso, ser aplicadas.

Preguntas:

29. A su juicio, ¿constituye la publicación de las sentencias un instrumento apropiado y eficaz para la lucha contra la usurpación de marca y la piratería?

En caso afirmativo, ¿cómo se llevaría a la práctica esta publicación?

30. ¿Piensa Vd. que la obligación de suministrar información (derecho de información) constituye una medida apropiada para luchar contra los citados delitos?

En caso afirmativo, ¿en qué condiciones debería imponerse tal obligación?

*Competencia de los tribunales y normativa aplicable*

La libre circulación de mercancías y servicios en el mercado único plantea además el problema de cuál es la normativa aplicable y los tribunales competentes cuando la usurpación de marca y la piratería afecten a más de un Estado miembro.

Tratándose de delitos que hayan sido cometidos o impliquen a varios países, puede plantearse la cuestión de qué normativa debe aplicarse, teniendo en cuenta la dimensión territorial de la protección de la mayoría de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, hay que señalar que el Convenio de Roma relativo a la ley aplicable, celebrado a nivel de Estados miembros el 19 de junio de 1980<sup>40</sup>, sólo se aplica a las obligaciones contractuales, aunque la Comisión y el Consejo están llevando a cabo trabajos preliminares tendentes a la instauración de un instrumento que trate de la ley aplicable en el caso de obligaciones extracontractuales ("Roma II").

Por otro lado, al titular del derecho puede convenirle solicitar orden judicial o una compensación por daños y perjuicios ante un único tribunal, que de ese modo tendría la posibilidad de disponer medidas correctivas desde el principio al final del procedimiento. Por supuesto, en este caso tendrían que respetarse las normas relativas al reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales.

En materia civil y comercial, las disposiciones del Convenio de Bruselas<sup>41</sup> deberían permitir resolver los problemas ligados a la determinación del tribunal competente. Este Convenio no prejuzga la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, regulen la competencia judicial el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones y que estén o vayan a estar contenidas en los actos de las instituciones de las Comunidades Europeas o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos (apartado 3 del artículo 57); de este modo, se han introducido disposiciones particulares en la legislación comunitaria ya adoptada o por adoptar en materia de marcas y diseños o modelos comunitarios<sup>42</sup>. Por el contrario, no existen

---

limita a aproximar las disposiciones nacionales que inciden de forma más directa en el funcionamiento del mercado interior.

<sup>40</sup> DOCE nº L 266 de 9.10.1980, p. 1.

<sup>41</sup> Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DOCE nº C 27 de 26.1.1998 (versión consolidada), anteriormente citada.

<sup>42</sup> Véanse respectivamente el apartado 2 del artículo 93 del Reglamento CE nº 40/94, relativo a la marca comunitaria, y al apartado 2 del artículo 86 de la propuesta de reglamento sobre los diseños o modelos comunitarios.

disposiciones de este tipo en caso de violación de derechos de propiedad intelectual a nivel nacional.

Hay que señalar que las disposiciones del Convenio de Bruselas forman un conjunto de gran importancia para la determinación de la competencia de los tribunales en el mercado interior. El Convenio contiene, no sólo normas respecto a la competencia en una determinada materia, sino también normas relativas, por ejemplo, a casos como el de la pluralidad de demandados, la acumulación de causas y las medidas provisionales. Si el demandado no está domiciliado en uno de los Estados contratantes, la competencia del tribunal se determina según la ley nacional de cada uno de los Estados contratantes. El carácter detallado de esta legislación se explica por el objetivo final del Convenio, que es el reconocimiento y la ejecución de sentencias en otros Estados contratantes.

El apartado 3 del artículo 5 del Convenio establece una norma especial en materia delictual o cuasi delictual. De acuerdo con esta norma, será competente "el tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso". Esta disposición, como el conjunto del Convenio, debe entenderse conjuntamente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia<sup>43</sup>. Constituye una alternativa para el demandante que, de acuerdo con la norma general del artículo 2 del Convenio, podría también iniciar una acción judicial ante los tribunales del Estado contratante donde esté domiciliado el demandado.

En lo que se refiere a las medidas cautelares y provisionales, el artículo 24 del Convenio establece que podrán ser solicitadas en un Estado contratante siempre que están previstas por su legislación, aunque sea un tribunal de otro Estado contratante el competente para conocer el fondo del litigio. El Convenio de Bruselas permite igualmente, bajo ciertas condiciones, entre ellas el respeto del juicio contradictorio, el reconocimiento y ejecución de la medida en otros Estados miembros.

Hay que señalar que el 26 de noviembre de 1997 la Comisión presentó una propuesta que pretendía modificar estas normas. Se proponía, entre otras cosas, ampliar el ámbito de aplicación del apartado 3 del artículo 5 del Convenio de Bruselas e introducir un nuevo artículo 18 bis que sustituiría al actual artículo 24<sup>44</sup>.

Por otro lado, cuando unos productos fabricados en un Estado miembro deban transitar por el territorio de otro antes de su primer lanzamiento al mercado en la Comunidad, pueden surgir problemas si dichos productos contravienen un derecho de propiedad intelectual en el Estado miembro de tránsito. Los tribunales se encuentran, en la práctica, con grandes dificultades a la hora de evaluar el perjuicio sufrido por el titular de un derecho cuando los productos con usurpación de marca o piratas se destinan a otro Estado miembro y no hacen más que circular (o

---

<sup>43</sup> Véanse las sentencia del TJCE, *Mines de potasse d'Alsace*, de 30 de noviembre de 1976, asunto 21/76, Rec. 1976, p. 1735, y *Shevill*, de 7 de marzo de 1995, asunto C 68/93, Rec. 1995, p. I-415. En la primera sentencia, el Tribunal consideró que el demandado podía ser llevado, según prefiriera el demandante, ante el tribunal del lugar donde hubiera acontecido el perjuicio o del lugar donde se hubiera producido al hecho causal del que se deriva dicho perjuicio. En la segunda sentencia, relativa a un caso de difamación a través de un artículo de prensa difundido en varios Estados contratantes, el Tribunal estimó que la víctima podía interponer una demanda contra el editor, bien ante los tribunales del Estado contratante donde estuviera establecido el editor, que serían competentes para reparar todos los perjuicios derivados de la difamación, bien ante los tribunales de cada Estado contratante en el que se hubiera difundido la publicación y en el que la víctima considerara dañada su reputación, que serían competentes para conocer únicamente los perjuicios del Estado de su jurisdicción.

<sup>44</sup> Propuesta de acto del Consejo por el que se establece el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución en los Estados miembros de la Unión Europea, de resoluciones judiciales en materia civil o mercantil, DOCE nº C 33 de 31.1.1998, p. 20.

transitar) por el territorio del Estado del juez que debe conocer la demanda. Parece ser que, en algunos casos, el juez se ha visto obligado a concluir que en el territorio nacional no se ha producido ningún perjuicio, ya que éste sólo aparece en el Estado de consumo o de destino de los productos.

En materia penal, el principio de territorialidad de la ley (allá donde exista), según el cual la ley penal de un país se aplica a los hechos cometidos en el territorio del mismo, puede resultar poco adecuada para algunas situaciones. La posibilidad de que la ley nacional pueda aplicarse a delitos de usurpación de marca y piratería cometidos en terceros países, cuando los hechos incriminados suponen la violación de un derecho protegido en su propio país, podría constituir un medio eficaz de lucha contra el fenómeno.

Por lo tanto, sería interesante saber si en la práctica surgen dificultades a raíz de la determinación del tribunal competente o de la ley aplicable cuando la usurpación de marca o la piratería son de carácter transnacional.

#### Preguntas:

31. ¿Cuál es su experiencia en materia de demandas interpuestas al objeto de, entre otras cosas, poner fin a la violación de un derecho u obtener reparación del perjuicio sufrido, cuando los actos litigiosos en el mercado interior se cometen o tienen efectos en otro u otros Estados miembros?

¿Se ha encontrado con dificultades en lo relativo a la determinación del tribunal competente o la ley aplicable?

En caso afirmativo, ¿cómo podrían, a su juicio, resolverse estas dificultades?

En caso de conflicto en relación con la ley aplicable, ¿cuál sería, a su juicio, el sistema de resolución de controversias más adecuado, teniendo en cuenta la homogeneidad básica del derecho material en el ámbito de la propiedad intelectual a nivel comunitario?

De acuerdo con su experiencia, ¿existen dificultades para hacer ejecutar decisiones judiciales a su favor en otro Estado miembro, incluidas las medidas provisionales? En caso afirmativo, ¿cómo podrían, a su juicio, resolverse estas dificultades?

32. ¿Se ha encontrado con problemas prácticos respecto a productos fabricados en un Estado miembro y que, antes de su primer lanzamiento al mercado en la Comunidad, hubieran transitado por el territorio de otro Estado miembro en el que violaban un derecho de propiedad intelectual? En caso afirmativo, explique de qué manera. A su juicio, ¿podrían estos problemas resolverse mediante una determinación más clara del derecho aplicable?

En lo que se refiere a la evaluación del daño, ¿se ha encontrado en la práctica con dificultades para que un juez evalúe los daños sufridos debido a que, por ejemplo, los productos con usurpación de marca o piratas estuvieran destinados a otro Estado miembro y simplemente transitaran por el territorio del Estado del juez que conocía el asunto? En caso afirmativo, ¿cómo podrían resolverse estas dificultades?

33. En materia penal, ¿estima Vd. que la ley nacional le protege satisfactoriamente contra los actos de usurpación de marca o piratería cometidos en terceros países?

En caso negativo, ¿qué mejoras podrían introducirse?

¿Piensa Vd., por ejemplo, que la posibilidad de hacer aplicable la ley nacional a hechos cometidos en un tercer país, cuando tales hechos violen un derecho protegido en el Estado miembro en cuestión, podría aumentar la eficacia de la lucha contra estos fraudes?

#### 5.4. Cooperación administrativa entre autoridades competentes

Entre los objetivos prioritarios del Plan de acción en favor del mercado único<sup>45</sup> figura la necesidad de garantizar una aplicación coherente y efectiva de la legislación relativa al mercado único. Para lograr este objetivo es indispensable impulsar la cooperación entre las administraciones de los Estados miembros y la Comisión; sólo así se logrará que los Estados miembros apliquen correctamente la legislación. En el ámbito de la propiedad intelectual parece necesario establecer también una cooperación que permita garantizar la correcta aplicación de la legislación por parte de particulares y empresas. La instauración de una verdadera cooperación administrativa entre los servicios encargados de la lucha contra la usurpación de marca y la piratería puede constituir el mejor medio para controlar el fenómeno a nivel comunitario. La cooperación administrativa ha dado buenos resultados en otros ámbitos tales como las aduanas y la agricultura<sup>46</sup>. Se trata de intensificar la cooperación de las administraciones nacionales encargadas de tales cometidos, proporcionándoles un marco jurídico apropiado para llevar a cabo una serie de acciones<sup>47</sup>. En estas condiciones, podría crearse un dispositivo equivalente al ya aplicado por las administraciones de aduanas para la vigilancia de las fronteras exteriores de la Comunidad (véase Reglamento CE nº 515/97) para asistir a las administraciones encargadas de la lucha contra estos tipos de fraude en el mercado interior.

La cooperación administrativa así creada en el mercado interior debe distinguirse de la cooperación internacional prevista por el Acuerdo ADPIC (artículo 69), destinada a eliminar el comercio internacional de mercancías que atenten contra derechos de propiedad intelectual, y que se caracteriza por el establecimiento de puntos de contacto dentro de la administración de cada miembro de la OMC y por el intercambio de información; esta cooperación internacional se desarrolla en particular entre las administraciones de aduanas encargadas de controlar la circulación de mercancías a nivel internacional, y no puede hacerse cargo de los problemas específicos que se plantean en el mercado interior.

#### *Interlocutores*

Los Estados miembros deben designar previamente un interlocutor único para todas las cuestiones relativas a la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, que sería el punto de contacto de los servicios encargados de la represión en este ámbito en los demás Estados miembros, así como de los profesionales. La creación de una red de interlocutores a nivel comunitario podría facilitar el intercambio de información. Con el fin de evaluar el funcionamiento práctico de la cooperación y, en su caso, de formular recomendaciones destinadas a mejorar la misma, podría instituirse un grupo de coordinación compuesto por los interlocutores nacionales y representantes de la Comisión.

#### Preguntas:

34. ¿Podría facilitarse el intercambio de información con la instauración de un interlocutor administrativo en cada Estado miembro para todas las cuestiones relativas a la lucha contra
--

---

<sup>45</sup> CSE (97) 1 de 4.6.1997.

<sup>46</sup> Reglamento CE nº 515/97 del Consejo de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y al Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria, DOCE nº L 82 de 22 de marzo de 1997, p. 1.

<sup>47</sup> La cooperación de carácter administrativo de que se trata en el presente Libro Verde debe distinguirse de la cooperación policial que, si el Consejo lo decidiera por unanimidad, podría ser confiada en lo que se refiere a la usurpación de marca y la piratería de productos a Europol, véase acto del Consejo de 26 de julio de 1995, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol, DOCE nº C 316 de 27.11.1995, p. 1.

la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, y que trataría tanto con los profesionales como con los servicios encargados de la represión en los demás Estados miembros?

¿Piensa Vd. que con la instauración de un grupo de coordinación compuesto por los interlocutores nacionales y representantes de la Comisión, cuya función principal sería examinar todas las cuestiones relativas a la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, podría intensificarse la lucha contra el fenómeno?

### *Definición de un marco jurídico apropiado*

Entre las posibles medidas operativas al servicio de la lucha contra la usurpación de marca y la piratería podría citarse el intercambio de información, incluida la información sensible (por ejemplo, sobre casos de usurpación de marca y piratería comprobados o supuestos), previa petición o de forma espontánea; el intercambio podría eventualmente realizarse a través de un sistema de correo electrónico protegido que se crearía a partir de un sistema preexistente. Podría también concebirse la instauración de una base de datos operativa que facilitara el trabajo de los servicios represivos. Otra medida sería la posibilidad de que agentes de estos servicios especializados de uno o varios Estados miembros asistieran a controles o investigaciones en otro Estado miembro (controles o investigaciones conjuntos). Finalmente, cabría concebir también la posibilidad de efectuar, de forma espontánea o a petición de otro Estado miembro, operaciones de vigilancia sobre el movimiento de mercancías sospechosas. La Comisión, por su lado, podría llevar a cabo la coordinación de acciones realizadas en asuntos de dimensión comunitaria, es decir, cuando impliquen al menos a dos Estados miembros.

A lo largo de la preparación del presente Libro Verde ha podido comprobarse que la información disponible en torno a la usurpación de marca y la piratería es de calidad muy variable, a menudo mediocre, según los sectores de que se trate. Con el fin de mejorar los medios de acción sobre la base de un diagnóstico seguro, sería conveniente adoptar un enfoque sistemático en materia de recogida de datos. Podría, por ejemplo, llevarse a cabo de forma periódica un inventario y análisis de la información disponible, como ya se hace respecto al informe sobre la aplicación del sistema de control en la frontera exterior de la Comunidad, previsto en el artículo 15 del Reglamento CE nº 3295/94. Por ejemplo, la Comisión podría realizar, con una periodicidad de tres años, un informe sobre la situación en el mercado interior y sobre la eficacia de las medidas adoptadas por las distintas instancias para luchar contra estos delitos en el mercado interior. Este informe podría ser remitido al Parlamento Europeo y al Consejo para examinar sus resultados.

Otra cuestión sería la de la creación de un procedimiento administrativo o judicial para recabar pruebas obtenidas legalmente en otro Estado miembro. Esta posibilidad es de gran interés en asuntos de usurpación de marca y piratería que impliquen a varios Estados miembros, pues las pruebas raramente se encuentran en un único Estado miembro. La cooperación entre autoridades judiciales para la obtención de pruebas en los ámbitos civil y mercantil constituye el objeto del Convenio de La Haya de 18.3.1970, ratificado por la mayor parte de los Estados miembros de la UE<sup>48</sup>. Sería interesante preguntarse si la aplicación práctica de este Convenio ha planteado dificultades y cuáles serían, si así fuera, las medidas concretas más eficaces para solucionarlas. Si este Convenio no pudiera dar solución a todos los problemas, otra posibilidad sería la de crear una disposición específica en el ámbito de los fraudes que nos ocupan y que permitiera utilizar las pruebas recogidas legalmente por los servicios de otro Estado miembro en un procedimiento administrativo o judicial.

---

<sup>48</sup> Con la excepción de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia e Irlanda.

Preguntas:

35. ¿Funciona en la actualidad de forma satisfactoria la cooperación existente entre las autoridades nacionales encargadas de la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior?

En caso negativo, ¿cuáles serían, a su juicio, las posibles mejoras? Por ejemplo, ¿piensa que podría emprenderse una iniciativa comunitaria que estableciera un marco jurídico de cooperación administrativa específica para las autoridades encargadas de la lucha contra tales delitos en el mercado interior?

En particular, ¿qué piensa Vd., en este contexto, de la posibilidad de permitir que las autoridades:

- intercambien y eventualmente almacenen información, incluida información operativa, en una base de datos existente o futura, respetando las normas de protección de datos?
- lleven a cabo investigaciones o controles conjuntos?
- procedan, a petición de las autoridades de otro Estado miembro, a operaciones de vigilancia de los movimientos de mercancías o servicios sospechosos?

36. ¿Cuál puede ser el papel de la Comisión en el funcionamiento de esta cooperación?

¿Debería ir más allá de la mera asistencia a los Estados miembros y de la coordinación de los asuntos de dimensión comunitaria, para desempeñar un papel más activo, por ejemplo en las investigaciones?

¿Sería conveniente que la Comisión procediera a la elaboración de un informe trianual sobre la situación y la eficacia de las medidas adoptadas por las diferentes instancias de lucha contra los citados delitos en el mercado interior?

37. ¿Se ha encontrado Vd. con obstáculos para utilizar en un procedimiento administrativo o judicial pruebas obtenidas legalmente en otro Estado miembro? En caso afirmativo, ¿pudieron solucionarse las dificultades gracias al Convenio de La Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil? En caso negativo, ¿cómo podrían resolverse estas dificultades?

Si estas dificultades no pudieran resolverse con arreglo al Convenio de La Haya, ¿piensa que la posibilidad de presentar como prueba ante el tribunal de un Estado miembro datos o informaciones obtenidas regularmente en otro Estado miembro por las autoridades de éste último, como parte de la cooperación administrativa entre las autoridades competentes, constituiría una medida valiosa para la lucha en el ámbito que nos ocupa del mercado interior?

38. ¿Qué otra medida o medidas podrían concebirse, a su juicio, con el fin de reforzar la cooperación administrativa en dicha lucha en el mercado interior?

## Formación

Debería igualmente hacerse hincapié en la formación de los agentes encargados de la lucha contra la usurpación de marca y la piratería, incluido el intercambio de personal; la formación podría llevarse a cabo, por ejemplo, en el marco del programa KAROLUS<sup>49</sup> o de otro programa específico por determinar, de manera que se favorezca el intercambio de experiencias y métodos de trabajo con el fin de difundir las mejores prácticas en este ámbito. Para facilitar la cooperación entre los servicios represivos y mejorar la lucha contra el fenómeno, podría redactarse y actualizarse de forma regular una guía práctica operativa destinada a las autoridades nacionales, con la que se intentaría sacar el mayor partido de las competencias, conocimientos y especializaciones disponible en la materia.

### Preguntas:

39. ¿Piensa Vd. que con la instauración por las autoridades públicas, en cooperación con las organizaciones profesionales interesadas, de unos módulos de formación destinados a los agentes encargados de la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, podría mejorarse la lucha contra el fenómeno?

En caso afirmativo, ¿Qué ámbitos deberían abarcarse y qué sistema práctico debería seguirse?

40. En general, ¿cree Vd. que la mejora de la formación de los agentes encargados de los cometidos citados en el mercado interior, incluido el intercambio de personal entre Estados miembros, podría mejorar la lucha contra estos delitos en el mercado interior?

41. ¿Piensa que la redacción y actualización regular de una guía práctica para las autoridades nacionales podría contribuir también a mejorarla?

---

<sup>49</sup> Decisión del Consejo 92/481/CEE de 22 de septiembre de 1992, DOCE n° L 286 de 1.10.1992, p. 65. Esta Decisión se encuentra en curso de modificación, DOCE n° C 274 de 10.9.1997, p. 9.

ISSN 0257-9545

COM(98) 569 final

# DOCUMENTOS

ES

09 10 06 08

---

N° de catálogo : CB-CO-98-575-ES-C

ISBN 92-78-39724-5

---

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas

L-2985 Luxemburgo