

---

La creciente importancia y la generalización de las conductas comúnmente conocidas como piratería es algo que salta a la vista de cualquier persona que recorra las calles de las grandes y pequeñas ciudades españolas y de los pueblos de un cierto tamaño. Por todas partes se asalta al viandante con copias ilegales de los últimos éxitos discográficos, de prendas de las marcas más renombradas, de copias de bolsos de lujo, etc. El fenómeno de la piratería no es nuevo. Desde 1980, la usurpación de marca y la piratería de derechos de propiedad intelectual e industrial en general han conocido una considerable expansión. En esta nota son analizadas causas y consecuencias de este fenómeno, así como las distintas medidas adoptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas para combatirlo.

## EL PAPEL DE LA OEPM EN LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA INDUSTRIAL

Las causas son muy diversas, y así, entre otras, podemos citar la aparición de altas tecnologías que facilitan la reproducción de los distintos productos, la internacionalización del comercio y de la economía y la existencia de nuevos mercados idóneos para la fabricación y distribución de tales productos, muchos de los cuales han surgido a causa, o como consecuencia, de la desaparición de los sistemas políticos de la Europa Central y Oriental. Por otro lado, la delincuencia organizada tiene mucho que ver con este fenómeno,

en el que ha encontrado un medio fácil, rápido y prácticamente carente de riesgos para la financiación de sus actividades ilícitas.

Según el *Libro Verde* para la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, presentado por la Comisión Europea, las consecuencias de los citados fenómenos son considerables, aunque todavía no se hayan calculado con exactitud. Para la Cámara de Comercio Internacional, el fenómeno representaría del 5% al 7% del comercio mun-

dial. De acuerdo con un informe elaborado por ANDEMA en el año 1999, en Francia, una empresa de cada cinco, con una plantilla de 50 empleados o más, declara haber sido víctima de delitos de usurpación de marca o de piratería; la industria americana evalúa sus pérdidas anuales en concepto de derechos de autor por actos de piratería entre 12.000 y 15.000 millones de dólares.

De acuerdo con el mismo informe, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) ci-

fra el aumento de la venta de discos compactos ilegales en cerca de un 20% en 1996, lo que supone un 14% del mercado mundial. En los últimos años, las pérdidas de empleo por causa de estos fraudes pueden estimarse en 100.000 anuales en la Unión Europea (120.000 en los EEUU).

Entre los sectores más afectados en el ámbito mundial deben citarse el informático (35%), el audiovisual (25%), el sector del juguete (12%), los perfumes (10%), el sector farmacéutico (6%), la

relojería (5%), el sector fonográfico y la industria del automóvil. En el sector de los programas informáticos, el índice de la piratería a escala mundial ascendería al 46%.

En cuanto a los sectores más afectados en nuestro país, las estadísticas sobre intervenciones policiales elaboradas por la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial para el año 2000 ponen de relieve que, en el ámbito de Propiedad Industrial, los sectores más afectados son el textil y relojería. En Propiedad Intelectual, sin embargo, los sectores más afectados son reprografía e informática, así como el sector fonográfico.

Esta tendencia se mantiene para el año 2001, si bien en el campo de la Propiedad Industrial adquiere importancia la piratería de alcoholes, y en el campo de la Propiedad Intelectual se mantienen los sectores fonográfico, audiovisual e informático (véanse gráficos 1 y 2).

### Coordinación pública frente a la piratería

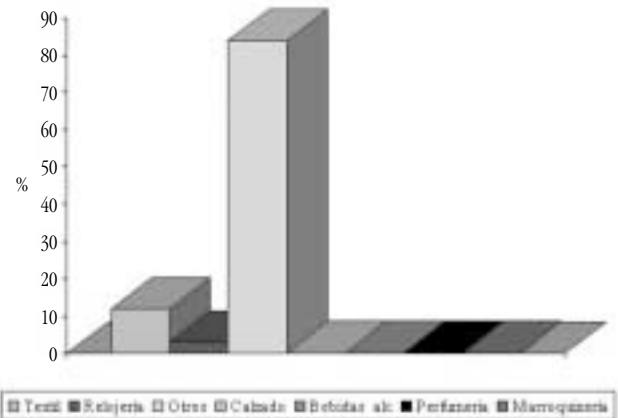
La trascendencia que ha alcanzado en nuestro entorno el entramado de actividades ilícitas conocidas comúnmente como piratería, y que reflejan los datos anteriormente expuestos, hacía necesario crear un marco estable de coordinación de las diversas políticas pú-

blicas destinadas a actuar contra dichas actividades.

Estas últimas, además de suponer una conculcación de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial reconocidos por las leyes, producen diversos efectos nocivos que afectan a la economía de una nación (pérdida de ganancias fiscales, pérdida de confianza de los operadores y disminución de la inversión, así como de los esfuerzos de innovación y creatividad...), perjudicando no sólo a los titulares de derechos sino también al propio funcionamiento del mercado (pérdida de competitividad de las empresas afectadas etc.), a los consumidores, a las empresas, a la sociedad (disminución en la creación de empleo y pérdida de puestos de trabajo, etc.) y al propio Estado.

Esta situación determinó que la Oficina Española de Patentes y Marcas, consciente de la importancia de la lucha contra este tipo de delitos, se sumara a la iniciativa del entonces Ministerio de Educación y Cultura de crear grupos de trabajo para luchar contra aquéllos. En la actualidad existen dos grupos de trabajo: uno, con competencias en materia de Propiedad Intelectual, presidido por el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y otro, con competencias en materia de Propiedad Industrial, presidido por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

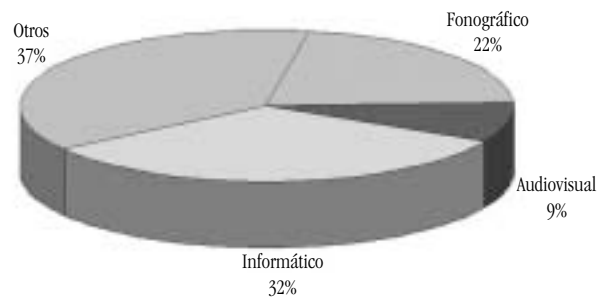
GRÁFICO 1  
SECTORES AFECTADOS POR LA PIRATERÍA EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (\*)



(\*) Por sectores afectados destaca el textil, con el 12% de las unidades intervenidas. Relojería sigue con un 3%. La categoría otros afecta a todos los productos restantes, excepto calzado, perfumería y marroquinería, que no han sido incluidos en este gráfico por su escasa participación en el total. Los sectores no incluidos, perfumería, calzado, marroquinería y bebidas tienen un porcentaje por debajo de 0,5%.

FUENTE: Elaboración propia.

GRÁFICO 2  
SECTORES AFECTADOS POR LA PIRATERÍA EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (\*)



(\*) Los sectores afectados en la Propiedad Intelectual conciernen sobre todo a los materiales reprográficos, con un 37%, y a los materiales informáticos, 32%. El material fonográfico se encuentra con un 22% y el audiovisual, por debajo del 10%. Se han visto afectados otros sectores, pero con una mínima participación en el total, por lo que no se han incluido en este gráfico.

FUENTE: Elaboración propia.

Estos grupos vienen funcionando, de hecho, desde el año 1997, y alcanzaron su carta de naturaleza legal a través del Real Decreto 114/2000, de 28 de enero, BOE de 8 de febrero, que creó la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de dere-

chos de Propiedad Intelectual e Industrial, Comisión de la que forma parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, a través de su Director General, que actúa como vocal en la misma.

La Comisión actúa a través de los grupos de traba-

jo anteriormente mencionados y tiene por objeto coordinar y asegurar una adecuada actuación contra las actividades vulneradoras de tales derechos, siendo sus cometidos específicos los siguientes:

- ✓ Proponer directrices de actuación de los distintos órganos del Estado en la lucha contra los actos de piratería contra la Propiedad Intelectual e Industrial mediante la formulación de un plan general.

- ✓ Promover la realización de estudios sobre legislación protectora de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

- ✓ Realizar el seguimiento e informe de las relaciones con otros Estados y organizaciones internacionales competentes en la lucha contra las actuaciones vulneradoras de estos derechos.

- ✓ Proponer cauces de colaboración en esta materia entre la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.

- ✓ Proponer actuaciones para la formación de las autoridades y agentes encargados de la persecución de estos actos ilícitos.

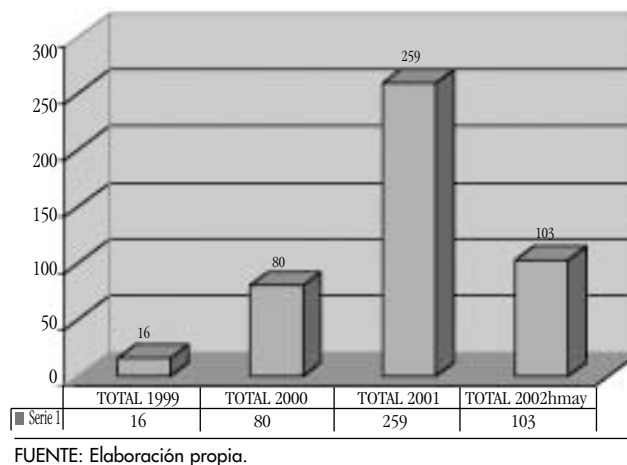
- ✓ Proponer la adopción de medidas para sensibilizar la conciencia ciudadana y a las organizaciones sociales sobre esta materia, proponiendo instrumentos de colaboración permanente con estas últimas.

Uno de los principales problemas que se plantean en la lucha contra los delitos que vulneran los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial es la configuración como delitos semipúblicos que para los mismos establece el Código Penal de 1995. La exigencia de denuncia para que se proceda de oficio a la persecución de este tipo de delitos, salvo en aquellos supuestos en que se afecten los intereses generales o a una pluralidad de interesados, dificulta gravemente la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Efectivamente, en el momento de detectar este tipo de conductas, resulta imposible *valorar a priori* si existe una pluralidad de interesados, o si los intereses generales están afectados en el caso concreto (con lo que cabría la actuación de oficio) o si, por el contrario, deben esperar una denuncia del interesado.

Por otro lado, y en lo que se refiere a la retención de mercancías en las fronteras aduaneras, la normativa comunitaria (1) exige igualmente la intervención del titular, que deberá iniciar un procedimiento que se dirija a la obtención de una resolución sobre el fondo del asunto. Para solucionar en lo posible este problema, que exige una inmediata comunicación con el titular, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) colabora estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los servicios aduaneros, propor-

GRÁFICO 3  
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y ADUANAS



FUENTE: Elaboración propia.

cionándoles, en tiempo real, información acerca de los titulares de los derechos de Propiedad Industrial objeto de actos de «piratería», con el fin de permitir la persecución de estos delitos.

De la misma manera, la OEPM colabora con los funcionarios de aduanas para posibilitar, en el caso de mercancías retenidas de oficio en las fronteras, la rápida intervención del titular, tal y como se exige en la normativa comunitaria sobre la materia.

### Colaboración con la policía

Durante el año 2001 la colaboración con la Policía, Guardia Civil y Aduanas se ha incrementado enormemente. Este incremento ha supuesto aumentar en más de un 200% la colaboración prestada durante el año 2000, que a su vez multiplicó por seis la cifra correspondiente al año 1999. A su vez, la

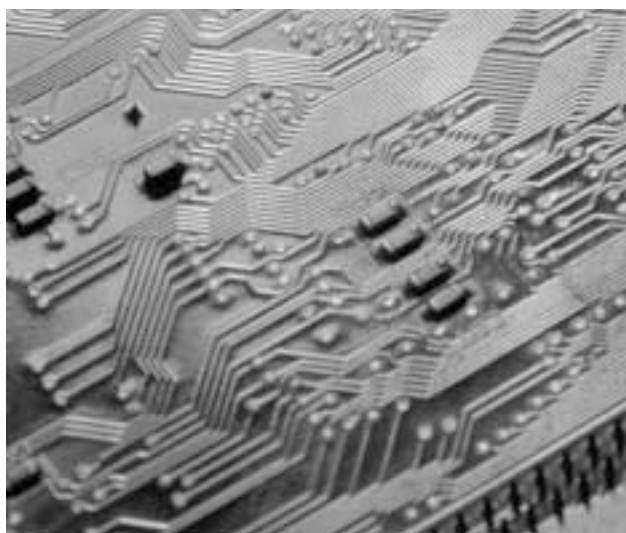
tendencia seguida durante el año 2002 permite presumir que se superarán ampliamente las cifras del año 2001 (gráfico 3).

Por otro lado, 2001 ha sido el año del inicio de la utilización de los más modernos medios telemáticos para prestar la colaboración a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior. Debe destacarse especialmente la habilitación, durante este año, de una dirección de correo electrónico diseñada para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también el público en general, puedan plantear dudas o preguntas relacionadas con la lucha contra la piratería.

Igualmente, durante el año 2001 se elaboraron y difundieron circulares informativas entre los cuerpos operativos de la Policía y la Guardia Civil y se realizaron demostraciones *in situ* a algunos representantes de dichas fuerzas y

cuerpo, con el fin de clarificar el tipo de información que la OEPM puede facilitar, la manera de prestarla, así como la forma en que deberá solicitarse, con el fin de agilizar lo más posible dicha labor de información.

Además, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha continuado, durante el 2001, sus actividades institucionales de colaboración con la Administración de Justicia a través de su Área de Coordinación y Relaciones con la Administración de Justicia, que se encarga de prestar toda la asistencia que sea requerida por los distintos juzgados y tribunales, así como de cumplimentar los mandatos judiciales que le sean remitidos por aquéllos. Debe resaltarse que la colaboración prestada en el ámbito de los procedimientos penales (plasmada en la emisión de certificaciones, así como en el reflejo registral de medidas cautelares y otros) se ha incrementado en un 25% respecto a la prestada en el año 2000.



la propiedad industrial. En el campo concreto que nos ocupa, es decir, en lo relativo a la lucha contra la piratería industrial, la Ley de Marcas viene a incidir notablemente en una mayor eficacia en la lucha contra las vulneraciones de derechos sobre signos distintivos.

En efecto, la nueva Ley de Marcas refuerza notablemente la posición jurídica del titular de la marca registrada y, muy en particular, del titular de marca notoria (y renombrada) registrada. Ello resulta lógico: al «pirata» le va a resultar mucho más interesante copiar marcas que tengan fuerte «tirón» entre el público, para asegurarse la venta de la mercancía; las falsificaciones e imitaciones de marcas afectan fundamentalmente, como es lógico, a las marcas notorias y renombradas y, por ello, la Ley de Marcas otorga a este tipo una mayor protección.

En concreto, las medidas que la nueva Ley de Mar-

cas introduce y que se presume que posibilitarán una mayor eficacia en la protección de los signos distintivos contra este tipo de delitos son las siguientes:

1. Se refuerza notablemente la protección de los signos notorios y renombrados. Así, y como primera medida, se introducen por primera vez en la legislación española los conceptos de marca notoria y renombrada y de nombre comercial notorio y renombrado. Unas y otros son objeto de una mayor protección, al extenderse ésta más allá del principio de especialidad y, por tanto, impedirse el acceso al registro de solicitudes posteriores, aunque sean para ámbitos mercantiles distintos de aquellos en los que se encuentran inscritos los registros prioritarios.

Todo ello, según la Ley, siempre que se pueda producir conexión entre las marcas o se produzca un riesgo de aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter dis-

tintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores.

Por otro lado, en consonancia con las tendencias europeas en este campo, se permite la formalización de oposiciones al titular de la marca notoria conocida en España y no registrada. Igualmente, se reconoce la posibilidad de entablar acciones judiciales contra los infractores, reforzándose la protección en vía judicial.

2. El reconocimiento de las dificultades para la lucha contra el fenómeno en la llamada Sociedad de la Información y su manifestación más palpable, Internet, así como la necesidad de medidas adecuadas para la lucha contra la piratería a través de la red determina la inclusión, entre otras medidas, de la prohibición a terceros de la utilización de la marca registrada, sin consentimiento de su titular, en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (2).

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

## La ley de Marcas

En otro orden de cosas, es necesario destacar que la nueva Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001, publicada en el BOE de 8 de diciembre, y vigente desde el 31 de julio de 2002, excepto el título V de la misma, que lo hizo el 9 de diciembre del pasado año, en virtud de lo establecido en la disposición final tercera de la Ley, constituye el gran hito legislativo de este año en el ámbito de

Entre dichos criterios se incluyen la consideración de la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número de licencias concedidas en el momento en que se produjo la infracción.

Por otro lado, se establece una indemnización coercitiva, que será fijada por el Tribunal, en cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido, hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, cuando se haya condenado al demandado al cese de las actividades infractoras.

Asimismo, el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores (art. 43.5 LM).

4. Reforzamiento de medidas cautelares. Se regula la posibilidad de reclamar de los tribunales civiles la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y en particular que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la infracción del

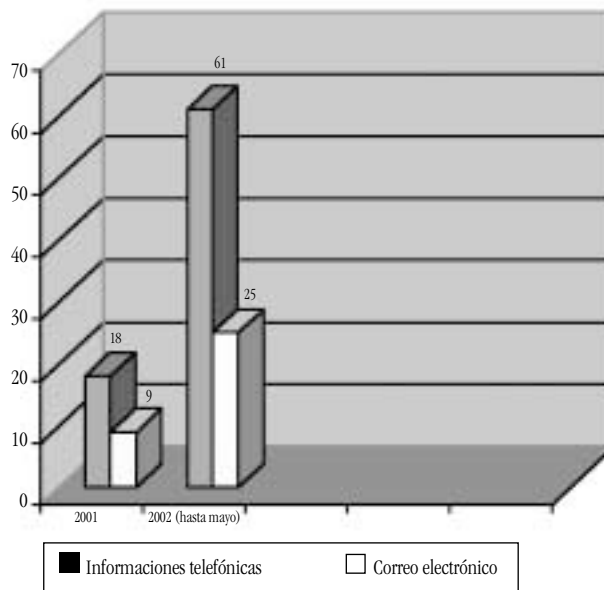
derecho de marca. Como novedad fundamental se regula la posible destrucción o cesión con fines humanitarios, a costa del condenado y a elección del titular del derecho infringido, de los productos ilícitamente identificados con la marca que están en posesión del infractor, siempre que ello fuera posible.

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

### Información en la web

Terminando ya con las medidas más recientes adoptadas por aquella en sus actividades de lucha contra la piratería, debe destacarse que, durante el segundo semestre del 2001, se incluyó en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas un apartado titulado «Usurpación de derechos de Propiedad Industrial (piratería)», que tiene como objeto facilitar, a quienes accedan al mismo, información acerca de la importancia y graves consecuencias que acarrea el entramado de activida-

GRÁFICO 4  
UTILIZACIÓN POR PARTICULARES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA OEPM EN MATERIA DE PIRATERÍA  
SEPTIEMBRE 2001 - MAYO 2002



des ilícitas conocidas comúnmente como piratería, actuando al mismo tiempo como medio adecuado para la sensibilización del público acerca de la importancia de la lucha contra la piratería.

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

En este apartado se incluye también una sección dedicada específicamente a la publicación de las estadísticas sobre intervenciones policiales en

este ámbito, tanto en el campo de la Propiedad Intelectual como en el de la Propiedad Industrial. Se incluyen, igualmente, noticias y direcciones de interés, hiperenlaces, etc. Se ha habilitado un correo electrónico ([pirateria@oepm.es](mailto:pirateria@oepm.es)), con el fin de solucionar las dudas que se puedan plantear en este campo. Esta iniciativa ha sido acogida con enorme interés por el público, como lo demuestra el importante número de consultas realizadas en el tiempo que el correo lleva funcionando (véase gráfico 4).

Por último, debe señalarse que, durante el año 2001, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha iniciado gestiones para llevar a cabo una propuesta de creación de un Observatorio Europeo Antipiratería», propuesta que está previsto que se eleve

## NOTAS

---

a las instituciones comunitarias competentes durante el año 2002.

### ■ S. Navares González

### Notas

(1) Normativa comunitaria que está constituida, básicamente, por el Reglamento

3295/94, del Consejo Europeo de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías pirata, así como por el Reglamento (CE) n.º 241/1999, del Consejo de 25 de enero de

1999, que modifica el Reglamento anteriormente mencionado. Igualmente deben citarse el Reglamento (CE) n.º 1367/1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 3295/1994 y el Reglamento (CE) n.º 2549/1999, de la Comisión Europea, de 2 de diciembre de 1999, que modifica el anterior. En este ámbito debe tam-

bién mencionarse el Proyecto de Propuesta de Directiva sobre armonización de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que se prevé que podría ser presentada por la Comisión Europea a finales del año 2002  
(2) Todos conocemos supuestos de «cyber-ocupación» de marcas, supuestos que dan lugar a indemnizaciones millonarias.