

## **Comité Asesor sobre Observancia**

### **Undécima sesión**

**Ginebra, 5 a 7 de septiembre de 2016**

### **COORDINACIÓN DE LA OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A NIVEL NACIONAL**

*Contribuciones preparadas por Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Georgia, India, Italia, Pakistán y Portugal*

1. En la décima sesión del Comité Asesor sobre Observancia (ACE), uno de los temas que el Comité convino considerar en su undécima sesión fue el “intercambio de información sobre experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales relativos a políticas y regímenes de observancia de la P.I., en particular los mecanismos para resolver controversias de P.I. de forma equilibrada, holística y eficaz”. El presente documento incorpora las contribuciones preparadas por Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Georgia, India, Italia, Pakistán y Portugal, ocho Estados miembros que abordan la cuestión de la coordinación de la observancia de la P.I. a nivel nacional.

2. En las contribuciones se subraya la necesidad de que los distintos organismos gubernamentales encargados de la observancia de la P.I. colaboren estrechamente. En uno de los Estados miembros, la Oficina nacional de P.I. coordina las iniciativas de observancia emprendidas por parte de los diversos actores. Otros Estados miembros han establecido mecanismos específicos de coordinación de la observancia de la P.I., o están planeando hacerlo, en el marco de una estrategia integral de P.I. que puede implicar también al sector privado. En una de las contribuciones se subraya la importancia de esta última cuestión y se expone el caso de una colaboración exitosa con proveedores de servicios de pago con participación de los sectores público y privado.

3. Las contribuciones de los Estados miembros se presentan en el siguiente orden:

El proyecto de reembolso a las víctimas impulsado por el Centro de lucha contra el fraude del Canadá: liderar la respuesta a las falsificaciones .....	3
La experiencia nacional de Georgia en relación con el fomento del respeto de la propiedad intelectual, en particular mediante la cooperación institucional en materia de políticas y regímenes de observancia .....	7
Política nacional de la India sobre Derecho de Propiedad Intelectual– Observancia y solución de controversias .....	14
Italia: Iniciativas de lucha contra la falsificación en las esferas estratégica y práctica.....	21
Coordinación de la observancia de la propiedad intelectual en el Pakistán .....	27
La observancia de los derechos de propiedad industrial en Portugal: Las experiencias del instituto nacional de propiedad industrial y el grupo de lucha contra la falsificación .....	30
Los mecanismos legislativos e institucionales de los Emiratos Árabes Unidos para proteger los derechos de propiedad intelectual .....	34
La función del centro nacional de coordinación de derechos de propiedad intelectual con respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos de américa .....	39

[Siguen las contribuciones]

## EL PROYECTO DE REEMBOLSO A LAS VÍCTIMAS IMPULSADO POR EL CENTRO DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE DEL CANADÁ: LIDERAR LA RESPUESTA A LAS FALSIFICACIONES

*Contribución preparada por el Sr. Nicholas Gordon, Oficial superior de política comercial, División de Política Comercial y Propiedad Intelectual (TMI), Asuntos mundiales, Ottawa (Canadá)\**

### RESUMEN

El Canadá se complace en dar cuenta de un enfoque novedoso, eficaz y singular para proteger la propiedad intelectual (P.I.) y luchar contra la falsificación. El proyecto de reembolso a las víctimas, el primero de estas características en el mundo, es el resultado de la colaboración entre el Centro de lucha contra el fraude del Canadá (con la supervisión de la Real Policía Montada del Canadá), las compañías de tarjetas de crédito y los bancos, que trabajan de manera conjunta para resarcir a las víctimas de los estafadores en Internet, a cuenta de los falsificadores.

El Canadá es el primer país que dispone de un programa de estas características, que opera con la finalidad de acabar con la actividad de los falsificadores y proteger de esta manera la P.I. En un período de 12 meses, se confirmaron más de 10.000 infracciones en el marco del proyecto, que se tradujeron en la puesta en marcha de procesos de reembolso de cargos y el resarcimiento de las víctimas. Desde el inicio del proyecto, el Centro de lucha contra el fraude ha descubierto más de 5.000 cuentas comerciales en todo el mundo vinculadas con la falsificación, el fraude y el robo de P.I.

El proyecto de reembolso a las víctimas también sirve para cerrar las cuentas comerciales de los minoristas que venden productos falsificados en sus tiendas.

### I. NOVEDADES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL CANADÁ

1. En los últimos años, el Canadá ha emprendido una serie actividades legislativas y de sensibilización. En el ámbito legislativo, el Canadá aprobó en 2012 la Ley de modernización del derecho de autor con el fin de solucionar los problemas relacionados con el derecho de autor en la esfera digital y de aplicar los tratados de la OMPI sobre Internet.

2. El Canadá ratificó el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV en febrero de 2015, y está también en proceso de convertirse en parte contratante del Arreglo de Niza, del Tratado de Singapur, del Protocolo de Madrid, del Tratado sobre el Derecho de Patentes y del Arreglo de La Haya. En junio, el Canadá fue además el vigésimo país en ratificar o adherirse al Tratado de Marrakech, que gracias a ello entrará en vigor el 30 de septiembre de 2016.

3. En 2015, se promulgó la Ley de lucha contra los productos falsificados con el objetivo de modernizar la legislación sobre la observancia de la propiedad intelectual (P.I.). Esta ley refuerza el régimen de observancia de la P.I. en el Canadá para luchar con mayor eficacia contra la falsificación de marcas y la piratería del derecho de autor, tanto en las fronteras del Canadá como a nivel interno.

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

4. Además de esa ley, el Canadá ha establecido un procedimiento que permite a los titulares de derechos de P.I. presentar una “solicitud de asistencia”, mediante la cual se pide a los funcionarios de aduanas que retengan temporalmente los productos interceptados en las fronteras bajo la sospecha de haber sido falsificados o pirateados, mientras los titulares de derechos tratan de obtener una reparación legal. Actualmente, los titulares de derechos han presentado 138 solicitudes de asistencia relacionadas con más de 1.500 marcas.
5. La Oficina de Propiedad Intelectual del Canadá ha implantado un nuevo programa de servicios empresariales centrado en incrementar los conocimientos de las empresas canadienses en materia de P.I., especialmente de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de los innovadores, mediante la divulgación y mediante el diseño, el desarrollo y el suministro de una serie de productos, servicios y formación en materia de P.I. que apoyen la innovación, el crecimiento y la competitividad de las empresas.
6. En este contexto, el Canadá ha desarrollado el proyecto de reembolso de cargos. Se trata de una iniciativa de lucha contra la falsificación y la piratería que el Canadá ha impulsado internamente y que está logrando importantes éxitos a la hora de desbaratar la venta en Internet de productos falsificados y pirateados, y de evitar su entrada en los circuitos comerciales del Canadá.

## **II. EL PROYECTO DE REEMBOLSO A LAS VÍCTIMAS: LIDERAR LA RESPUESTA A LAS FALSIFICACIONES**

### **A. ANTECEDENTES**

7. El delito contra la P.I. que implica comercializar de manera engañosa productos falsificados sigue teniendo una repercusión negativa en la economía canadiense, en los consumidores canadienses y, de manera más amplia, en la economía mundial. Los estafadores están suplantando los sitios web de comercios minoristas legítimos como Canada Goose, Ugg Boots, Lululemon, Arcteryx, Michael Kors, Coach y muchos más. Los estafadores se han convertido en expertos en la creación de sitios web que tienen la misma apariencia que los sitios web de los fabricantes legítimos.
8. En 2011, el Centro de lucha contra el fraude del Canadá (CAFC) comenzó a recibir un pequeño número de quejas de ciudadanos canadienses que denunciaban haber sido engañados a través de sitios web que habían sido suplantados y que vendían productos falsificados o dudosos. El seguimiento posterior que se hizo con algunos titulares de P.I. reveló que existían miles de negocios fraudulentos vendiendo mercancías falsificadas en Internet.
9. En respuesta a esas quejas, el CAFC fomentó un enfoque novedoso, eficaz y singular para combatir la falsificación y proteger la P.I. El proyecto de reembolso a las víctimas, el primero de estas características en el mundo, es el resultado de la colaboración entre el CAFC (dirigido por la Real Policía Montada del Canadá), las compañías de tarjetas de crédito y los bancos, que trabajan de manera conjunta para resarcir a las víctimas de los estafadores en Internet y cerrar las cuentas de los minoristas que se dedican a la falsificación, dificultando al máximo sus actividades en Internet.

### **B. OBJETIVOS Y ESTRATEGIA**

10. Los objetivos del proyecto son los siguientes: incrementar las devoluciones de dinero y reducir los perjuicios ocasionados a los consumidores; reducir los beneficios globales

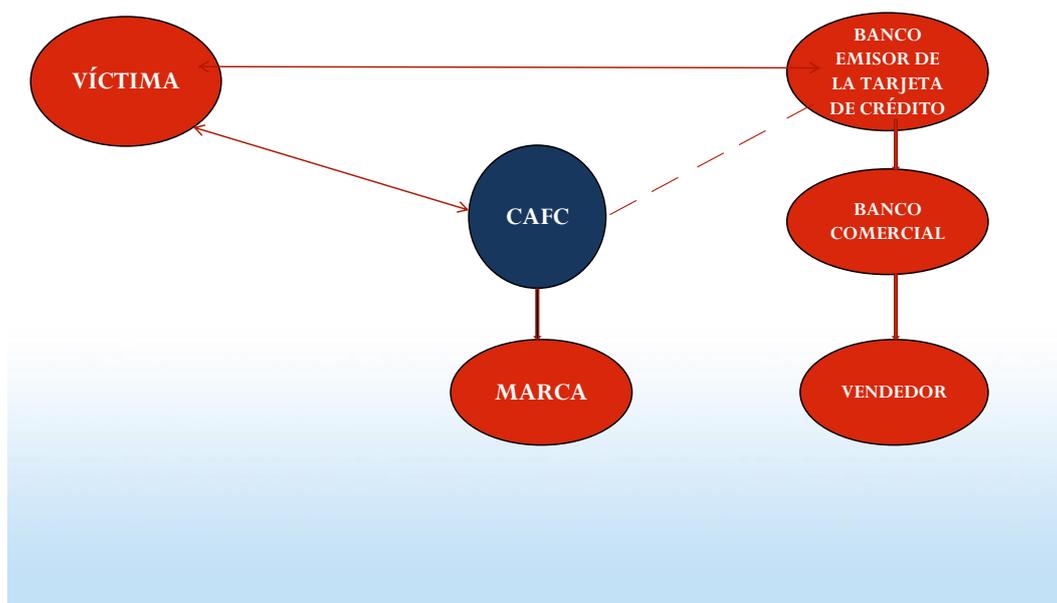
obtenidos de la venta de productos falsificados por parte del crimen organizado; y apoyar y proteger las marcas.

11. La estrategia del programa se basa en los acuerdos y políticas contractuales que tienen las compañías de tarjetas de crédito con los bancos emisores de tarjetas de crédito y con los bancos comerciales que aceptan transacciones con tarjetas de crédito, que incluyen una política de tolerancia cero y el reembolso obligatorio de los cargos por los productos falsificados. Esto significa que al consumidor se le devuelve el 100% si el titular del derecho confirma ante los organismos encargados de hacer cumplir la ley que el producto no es auténtico.

### C. EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE REEMBOLSO

12. El proceso de reembolso comienza cuando los consumidores presentan quejas ante el CAFC con información detallada de los productos comprados con su tarjeta de crédito (generalmente mediante la presentación de fotografías), las direcciones de los sitios web, las fechas y los importes de las compras. A continuación, con la ayuda de los titulares de derechos, el CAFC confirma que los productos son falsificados y transmite la información a la compañía de la tarjeta de crédito y al banco emisor de la tarjeta para que procedan a una evaluación. Una vez que haya confirmación, se procede al reembolso de los cargos o a un reintegro con cargo a la cuenta comercial del vendedor. Esto suele dar lugar a que el banco comercial cancele la cuenta comercial empleada por el sitio web para procesar los pagos. Asimismo, se indica a las víctimas que no devuelvan las mercancías falsificadas al vendedor. Al no devolver el artículo, el vendedor pierde el costo del producto y no puede volver a convertir en víctimas de engaño a otras personas con el mismo artículo.

## Proceso de reembolso de cargos



## D. REPERCUSIÓN

13. El proyecto tiene gran repercusión en todas las partes implicadas en la transacción:

- Observancia cuasi-extraterritorial;
- Las víctimas recuperan el 100% de sus pérdidas;
- El vendedor pierde el dinero que la víctima había pagado por la compra, a lo que hay que sumar una comisión por reembolso de cargos de 25 dólares estadounidenses por cada devolución;
- Se cancela la cuenta comercial del vendedor;
- Se puede multar a la entidad que procesa los pagos o al banco comercial en caso de que haya un número elevado de reembolsos;
- La entidad que procesa los pagos puede perder el acceso a la red de tarjetas de crédito; y
- Hay perjuicios adicionales para los vendedores, entre ellos:
  - La pérdida del producto (que no es devuelto);
  - La pérdida de todos los costos de producción por producto; y
  - La pérdida de todos los costos de envío, incluidos el franqueo y el embalaje.

## E. RESULTADOS

14. En el Canadá, los resultados han sido espectaculares:

- Entre junio de 2015 y mayo de 2016, el CAFC confirmó en más de 10.000 ocasiones que se iba a iniciar el reembolso de los cargos;
- En promedio, la pérdida potencial recuperada por consumidor fue aproximadamente de 300-350 dólares canadienses, y las pérdidas totales ascendieron a 2,8-3,3 millones de dólares canadienses (unos 2,2 millones estadounidenses);
- Desde el comienzo del proyecto, se han identificado más de 5.600 cuentas comerciales en todo el mundo gracias a las denuncias de los consumidores de que se utilizaban para vender productos falsificados;
- Hasta la fecha, se han cancelado más de 5.400 cuentas comerciales que, según se comprobó, servían para vender productos falsificados;
- En los dos últimos años, se ha cerrado aproximadamente el 40% de las cuentas comerciales de las tiendas minoristas en el Canadá; y
- Habitualmente, los productos adquiridos por los consumidores eran artículos de lujo (por ejemplo, chaquetas, bolsos y zapatos) y artículos deportivos (por ejemplo, jerseys de hockey).

## F. COMENTARIOS

15. El CAFC ha recibido numerosos comentarios positivos de las partes interesadas. Los consumidores agradecen la asistencia que han obtenido del programa. Los bancos también se expresan de manera favorable sobre el programa, ya que les ayuda a ofrecer un mejor servicio a sus clientes, lo que repercute positivamente en la percepción que tiene el cliente del servicio prestado. Por último, los propietarios de marcas son firmes partidarios del programa, como ha quedado demostrado con la rápida respuesta dada a la hora de confirmar qué productos habían sido falsificados. Los propietarios consideran que el programa ofrece medios de observancia eficaces, estratégicos y rentables.

# LA EXPERIENCIA NACIONAL DE GEORGIA EN RELACIÓN CON EL FOMENTO DEL RESPETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, EN PARTICULAR MEDIANTE LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE POLÍTICAS Y REGÍMENES DE OBSERVANCIA

*Contribución preparada por el Sr. Nikoloz Gogilidze, Presidente del Centro Nacional de Propiedad Intelectual, Mtskheta (Georgia)\**

## RESUMEN

En respuesta al impacto negativo de la falsificación y la piratería en el mercado y a la entrada en vigor del Acuerdo mediante el que se crea una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) con la Unión Europea (UE), Georgia ha puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas a mejorar su sistema de observancia de la propiedad intelectual (P.I.) y fomentar el respeto de la P.I. En el plano legislativo, se han introducido varias enmiendas con objeto de armonizar las leyes georgianas en materia de P.I. con la legislación de la UE. El Centro Nacional de Propiedad Intelectual de Georgia (SAKPATENTI) desempeña un papel importante en la coordinación de la observancia de la P.I. a todos los niveles, como por ejemplo a través del Consejo Interinstitucional para la Observancia de los Derechos de P.I. En colaboración con sus socios internacionales, SAKPATENTI también lleva a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades y formación dirigidas a jueces, fiscales, funcionarios de policía, abogados, agentes de aduanas y funcionarios del Estado responsables de la observancia de la P.I. Además, organiza eventos y campañas destinados a sensibilizar a la población, así como seminarios y conferencias que sirven de foro para un diálogo continuo sobre la observancia de la PI.

## I. INTRODUCCIÓN

1. En 2010, se llevó a cabo un estudio sobre la falsificación y la piratería en Georgia con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SIDA)\*. Entre las conclusiones del estudio destacan en particular las siguientes:

- el marco jurídico para la protección de la propiedad intelectual (P.I.) presentaba un alto grado de armonización con las normas internacionales y proporcionaba mecanismos eficaces para luchar contra la falsificación y la piratería;
- el 95% de los programas informáticos a la venta en el mercado de Georgia eran versiones pirateadas e ilegales;
- el “Grupo de Protección de las Marcas”, formado por 11 grandes compañías multinacionales y empresas locales con presencia en el país, cifró sus pérdidas por falsificación en aproximadamente 300 millones de dólares EE.UU.; y
- entre el 15 de marzo de 2004 y el 1 de diciembre de 2009, la División de Investigación inició 18 investigaciones preliminares sobre el uso ilegal de marcas de fábrica y de servicio u otros nombres comerciales (artículo 196 del Código Penal de Georgia).

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

El texto íntegro del Estudio sobre la falsificación y la piratería en Georgia está disponible en: <http://www.sakpatenti.org.ge/files/Study%20on%20Counterfeighting%20and%20Piracy%20in%20Georgia.pdf>.

2. El estudio demostró de forma concluyente que para proteger debidamente los derechos de P.I. no bastaba un marco jurídico adecuado y que era necesario adoptar otras medidas de carácter práctico para aumentar el nivel de protección. Además, Georgia entabló negociaciones con la Unión Europea (UE) en 2010 para crear una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP). Este proceso planteó nuevos desafíos y obligaciones con respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Con la firma del Acuerdo ZLCAP en 2012, la mejora de la observancia de la P.I. pasó oficialmente a formar parte de la agenda bilateral de Georgia y la UE.

3. Para cumplir los compromisos contraídos por Georgia en virtud del ZLCAP, a saber, prevenir y perseguir los delitos contra la P.I. y garantizar la imposición de sanciones apropiadas, el Centro Nacional de Propiedad Intelectual de Georgia (SAKPATENTI) preparó y presentó al Gobierno un paquete de proyectos de modificación de la legislación en materia de P.I. Con las nuevas modificaciones se pretendía seguir armonizando las leyes de Georgia con la legislación de la UE.

4. Desde 2012 se ha observado un ligero incremento en el número de registros de derechos de P.I. y un aumento de las medidas en frontera por parte del servicio de aduanas. A pesar de ello, la observancia de la P.I. continuó por lo general siendo débil. El número de litigios civiles por infracción de los derechos de P.I. no refleja el alcance real de la falsificación y la piratería en Georgia, puesto que el sector privado no ha aprovechado los mecanismos jurídicos que tiene a su disposición para hacer valer sus derechos de P.I. en el país.

5. Según el estudio, el uso ilegal de la P.I. representa unas pérdidas de alrededor del 3,8% en ingresos fiscales para el presupuesto del Estado. El Gobierno de Georgia ha respondido adoptando medidas más decididas para intensificar su lucha contra los productos falsificados y pirateados.

## **II. COOPERACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

6. SAKPATENTI es un ente público que, además de conceder derechos exclusivos de P.I., se encarga de definir y aplicar las políticas nacionales en este ámbito. Sin embargo, carece de autoridad para castigar la infracción de estos derechos mediante procedimientos civiles, administrativos o penales.

7. Como organismo responsable del registro de la P.I. y de la elaboración de políticas en este ámbito, SAKPATENTI desempeña un papel importante a la hora de coordinar la observancia de la P.I. a todos los niveles, especialmente en lo que concierne a las actividades de formación y sensibilización. Además, la Sala de Recuso presta servicios de solución de diferencias para las controversias que resultan de la actividad de registro de SAKPATENTI. Otro aspecto de la labor que desarrolla SAKPATENTI en el ámbito de la observancia de la P.I. es su mandato en términos de cooperación intersectorial e internacional, que incluye la elaboración de memorandos de entendimiento con las principales partes interesadas a nivel local e internacional.

8. Con objeto de intensificar la lucha contra la falsificación y aprovechar los recursos del Estado de forma más eficaz, SAKPATENTI ha identificado tres áreas prioritarias:

- El desarrollo institucional y la elaboración de estrategias en materia de observancia de la P.I.;
- el fortalecimiento de capacidades para los funcionarios del Estado responsables de la observancia de la P.I.; y

- la sensibilización del público en general con miras a alentar al sector privado a proteger los derechos de propiedad intelectual.

9. Por otra parte, el Gobierno de Georgia suscribió un acuerdo de licencia con Microsoft en 2014. Con ello se enviaba un claro mensaje al sector privado de que el Gobierno estaba activamente comprometido con la observancia del derecho de autor y se daba un paso importante para mejorar la observancia en el país.

### **III. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS EN MATERIA DE OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

10. Para garantizar el respeto y la observancia de los derechos de propiedad intelectual, se incluyó en la agenda la creación de un marco institucional único y uniforme en este ámbito.

11. En marzo de 2015 se creaba el Consejo Interinstitucional de Coordinación para la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (el Consejo), adscrito a SAKPATENTI; en él están representados todos los organismos gubernamentales responsables de la observancia de los derechos de P.I., entre ellos:

- SAKPATENTI (Presidente);
- El Ministerio de Economía (Viceministro);
- El Ministerio de Cultura (Director Adjunto del Departamento Jurídico);
- La División de Investigación del Servicio de Impuestos Internos de Georgia (Jefe del Departamento Jurídico);
- El Departamento de Aduanas (Director Adjunto);
- La Oficina del Fiscal del Estado (Fiscal responsable de perseguir los delitos contra la P.I.);
- La Oficina del Mediador para las Empresas (Mediador Adjunto); y
- Observadores de la Delegación de la Unión Europea en Georgia, la Embajada de los EE.UU. en Georgia y el sector privado/no gubernamental (entre otros, la Agencia de Derecho de Autor de Georgia).

12. El Consejo Interinstitucional de Coordinación es un órgano consultivo sin autoridad para expedir documentos oficiales o preceptivos de carácter vinculante para sus miembros. El Consejo se creó principalmente como plataforma para que los organismos públicos competentes puedan intercambiar opiniones sobre las cuestiones relacionadas con la observancia de la P.I., debatir acerca de los temas más problemáticos y complejos y estudiar distintas fórmulas de cooperación. El Consejo brinda además apoyo práctico a sus miembros en los ámbitos que son de su competencia. La participación de la Oficina del Mediador para las Empresas permite que el Consejo conozca los problemas y los puntos de vista del sector público y privado. Aunque el Consejo se creó hace apenas dos años, ya ha tenido ocasión de demostrar su eficacia de diversas maneras:

- Permite a los miembros del Consejo prestar apoyo de forma más eficaz, por ejemplo mediante el uso de bases de datos por parte de los organismos miembros y el intercambio de información;
- El Consejo hace pública las posturas acordadas por sus miembros en relación con la observancia de la P.I.; y
- El Consejo comunica periódicamente sus opiniones a los titulares de derechos; en caso necesario, se reúne con ellos para debatir y explicar claramente su enfoque.

13. Estas actividades han facilitado la creación de un entorno propicio y predecible que permite seguir desarrollando y mejorando la protección de la P.I. en Georgia.

14. Por otra parte, el Consejo Interinstitucional de Coordinación se esfuerza en identificar los sectores comerciales más vulnerables a la falsificación y la piratería para definir las prioridades y concentrarse en dichos sectores, mientras que las autoridades competentes emprenden acciones legales por iniciativa propia (*ex officio*)<sup>†</sup>. A la hora de identificar sus prioridades en la lucha contra la falsificación y la piratería, el Consejo tiene en cuenta principalmente tres criterios:

- El riesgo que puede plantear la falsificación de ciertos productos para la salud y la seguridad públicas;
- El grado de implicación del sector privado en la lucha contra la falsificación en un sector particular; y
- El nivel de daños asociado a la falsificación en un sector concreto.

15. Sobre la base de estos criterios, el Consejo Interinstitucional de Coordinación decide concentrar sus esfuerzos en determinados sectores empresariales y tomar medidas *ex officio* para intensificar la lucha contra la falsificación en las áreas identificadas. En lugar de intentar abarcar todos los sectores, con este enfoque se pretende aprovechar de forma más eficaz los recursos públicos.

#### **IV. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AUMENTO DE LA SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO**

16. A fin de seguir desarrollando el sistema de protección de la P.I. en Georgia, SAKPATENTI adoptó un plan ambicioso para ofrecer una formación más completa a los profesionales del sector sobre los aspectos de índole jurídica y práctica relacionados con la observancia de la P.I. En colaboración con socios internacionales tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y el Programa de Desarrollo de Legislación Comercial (CLDP), imparte formación a jueces, fiscales, funcionarios de policía, abogados, agentes de aduanas, investigadores y otros grupos. La cooperación en materia de fortalecimiento de capacidades también se ha convertido en un elemento habitual de todas las negociaciones y los memorandos de entendimiento que suscribe SAKPATENTI. El desarrollo profesional de estos grupos destinatarios influye directamente en la calidad y la previsibilidad del sistema de P.I.

17. Por otra parte, SAKPATENTI está tomando medidas para dar a conocer entre los titulares de derechos los instrumentos y mecanismos jurídicos de que disponen para ejercer eficazmente sus derechos de propiedad intelectual. Todos los años, SAKPATENTI organiza seminarios y actividades formativos de acceso libre para los representantes del sector privado cuya finalidad es mejorar su conocimiento de los mecanismos de observancia de la P.I. Además, en 2015 celebró su primera conferencia internacional, "Georgia contra la falsificación y la piratería". El evento fue una excelente plataforma para poner en marcha un diálogo público-privado sobre la observancia de la P.I. La conferencia se celebró en un espíritu productivo y activo, y la inmensa mayoría de los participantes se mostró partidaria de que se celebrara regularmente. Posteriormente, se decidió organizar esta conferencia una vez al año. En los últimos meses, se ha registrado en Georgia un aumento significativo del número de contenciosos relacionados con la observancia que se han saldado con éxito, lo que parece indicar que la conferencia es una plataforma adecuada para que el sector público y el privado aborden el tema de la falsificación y la piratería. En el orden del día de las próximas conferencias se tratarán otras muchas cuestiones clave, como por ejemplo la evaluación de

---

<sup>†</sup> En particular, el Ministerio de Asuntos Internos y el Servicio de Investigación del Ministerio de Finanzas pueden entablar procesos penales con independencia de la reclamación interpuesta por el titular de derechos. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Internos puede iniciar procedimientos administrativos de oficio.

daños, la ejecución eficaz de las facultades de observancia *ex officio*, la creación de mecanismos eficaces de observancia de la P.I. y la sensibilización del público.

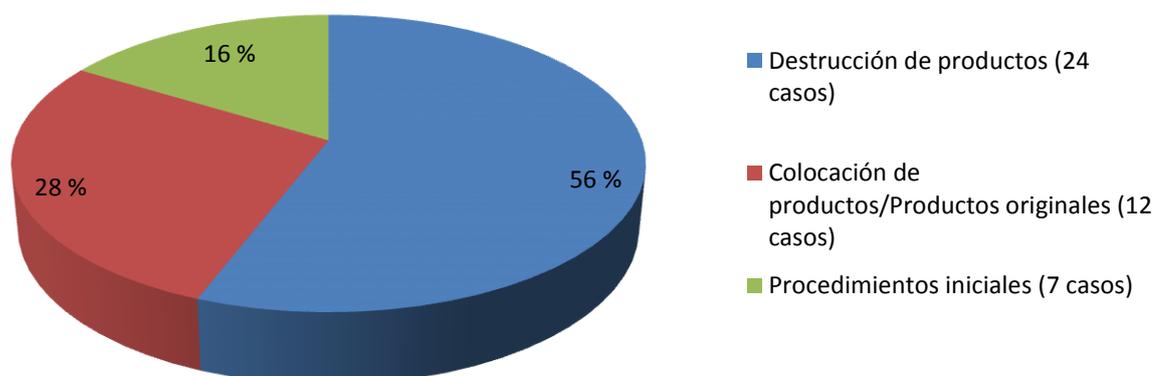
18. Es evidente que se necesitan mecanismos adecuados para proteger eficazmente la P.I. Sin embargo, no es menos importante fomentar el respeto y las actitudes positivas hacia la P.I. en el conjunto de la sociedad. En este sentido, SAKPATENTI organiza periódicamente eventos y campañas activas de sensibilización. En colaboración con sus socios internacionales, publica y divulga regularmente material de lectura adaptado a los distintos sectores de la sociedad (escuelas primarias, estudiantes, pequeñas y medianas empresas (pymes), periodistas, agricultores, etc.).

## V. ÚLTIMOS AVANCES

19. Las actividades que ha puesto en marcha SAKPATENTI han logrado resultados tangibles y avances significativos en lo que respecta a la observancia de la P.I. En los últimos años, se ha observado un incremento significativo en la incautación de productos falsificados por parte del servicio de aduanas:

Año	2011	2012	2013	2014	2015
Número de decomisos	14	16	50	43	73

### Desglose de los resultados por casos en 2014



### Número aproximado de productos retenidos en 2012

Electrodomésticos	385
Bebidas alcohólicas (botellas)	630
Teléfonos móviles	1.372
Accesorios para teléfonos móviles	8.760

<b>Número aproximado de productos retenidos en 2013</b>	
Electrodomésticos	8.160
Bebidas alcohólicas (botellas)	6.150
Teléfonos móviles	8.855
Accesorios para teléfonos móviles	1.017
Productos agroquímicos (kilogramos)	442.323
Perfume (unidades)	58.963
Café (paquetes)	15.000
Cortadoras de piedra	8.495
Pegamento de silicona	4.080
Bebidas sin alcohol	74.880
Prendas de vestir	4.620

<b>Número aproximado de productos retenidos en 2014</b>	
Bebidas alcohólicas (litros)	11.044
Pastillas de freno para automóviles	2.188
Conmutadores electrónicos	2.400
Electrodos (kilogramos)	52.000
Electrodomésticos	1.784
Aparatos de calefacción	1.063
Cajas de medicamentos	720
Teléfonos móviles	5.145
Accesorios para teléfonos móviles	672
Perfume	720
Relojes	925
Mecheros	60.000
Prendas de vestir	406
Bebidas sin alcohol (unidades)	59.904

20. Como demuestran los gráficos anteriores, se ha registrado un incremento del número de casos y el volumen de mercancías falsificadas incautadas anualmente. A partir de 2018, los agentes de aduanas del país estarán autorizados para adoptar de oficio medidas de observancia de la P.I. en la frontera, con lo que se espera que aumente todavía más el número de productos falsificados retenidos.

21. En 2015, la División de Investigación del Servicio de Impuestos Internos de Georgia inició 35 procedimientos penales por infracción de derechos de propiedad intelectual, una cifra que representa más de la mitad de todos los procedimientos penales incoados en la última década. El valor total de los productos retenidos mediante procedimientos penales supera 1.000.000 de laris georgianos.

22. En 2015, la recaudación vinculada a los procedimientos penales incoados por la Asociación Georgiana para la Protección del Derecho de Autor (GCA, por sus siglas en inglés) ascendió a más de 500.000 laris en concepto de las tasas devengadas de haberse suscrito acuerdos de licencia válidos. Ese año, la GCA recaudó en total más de 3.000.000 de laris.

23. Además de los citados logros, varios titulares de derechos han aportado pruebas anecdóticas de las repercusiones que han tenido las iniciativas en materia de observancia de la P.I., señalando que, gracias a las actividades conjuntas del Gobierno y los propietarios de marcas y a la eficaz colaboración entre las autoridades competentes, el número de productos falsificados con sus marcas en Georgia se ha reducido en más del 65%.

## VI. PLANES Y DESAFÍOS FUTUROS

24. A pesar de los considerables avances logrados en los últimos años en materia de observancia, todavía existen problemas y desafíos que deben abordarse a fin de mejorar la protección de la P.I., entre ellos:

- La piratería en Internet es una de las áreas que plantea mayores retos. En la actualidad, el Gobierno de Georgia está trabajando para introducir nuevas leyes relativas a la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet;
- Basándose en las conclusiones de un estudio sectorial sobre la falsificación, el Gobierno de Georgia identificará los sectores empresariales más vulnerables y actuará de oficio en los sectores identificados;
- El fortalecimiento de capacidades y el aumento de la sensibilización continuarán formando parte de la agenda en materia de observancia de la P.I. y SAKPATENTI seguirá trabajando en estas áreas; y
- En 2017 entrarán en vigor las modificaciones relativas a la observancia de la P.I.<sup>‡</sup>; para garantizar el correcto desarrollo del sistema de protección de la P.I. será necesario adoptar otras medidas relacionadas con la interpretación y el uso de los nuevos instrumentos jurídicos.

25. Para garantizar un sistema eficaz de observancia de la P.I. es necesario llevar a cabo actividades y actuaciones que respondan a los nuevos retos. En colaboración con sus socios locales e internacionales, Georgia confía en mantener los logros alcanzados hasta el momento y en seguir facilitando actividades que propicien un entorno predecible y sostenible para que los titulares de derechos puedan proteger y ejercer eficazmente sus derechos de propiedad intelectual en el país.

---

<sup>‡</sup> Por lo que respecta a los delitos contra la P.I., los titulares de derechos podrán exigir la retirada de los objetos infractores de los circuitos comerciales, su destrucción, la destrucción de cualquier imagen relacionada con ellos, la eliminación de cualquier material infractor publicado en Internet o la destrucción de los dispositivos técnicos empleados para fabricar los objetos infractores. Por lo que se refiere a los daños, los titulares de derechos podrán elegir entre recibir una compensación por las pérdidas, el pago de los beneficios obtenidos por el infractor o una compensación en forma de una suma a tanto alzado. Al mismo tiempo, se establecerán mecanismos jurídicos para determinar los daños y la compensación económica. Las enmiendas también servirán para introducir medidas provisionales dirigidas a conservar las pruebas pertinentes y a prevenir los delitos contra la P.I., un aspecto especialmente importante para garantizar la observancia eficaz en este ámbito.

## POLÍTICA NACIONAL DE LA INDIA SOBRE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL– OBSERVANCIA Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

*Contribución preparada por el Sr. Rajiv Aggarwal, Jefe de la División de Propiedad Intelectual, Departamento de Política y Promoción Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, Nueva Delhi (India)\**

### RESUMEN

La Política Nacional de la India sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) establece la hoja de ruta futura en relación con los DPI y promueve que la gestión de la P.I. en el país se caracterice por la estabilidad, la transparencia y la orientación a la prestación de servicios. Su lema es “India creativa; India innovadora”. Dicha Política fija siete objetivos, entre ellos la “Observancia y resolución de controversias ante tribunales”, y propone una serie de medidas para alcanzarlos.

Los objetivos de la Política son:

- Fomentar el respeto del público en general por los DPI;
- Sensibilizar a los inventores y creadores de propiedad intelectual (P.I.) sobre las medidas necesarias para garantizar la protección y observancia de sus derechos;
- Fortalecer la capacidad de los distintos organismos encargados de hacer cumplir la ley;
- Fijar y aplicar medidas para controlar la falsificación y la piratería;
- Organizar regularmente coloquios sobre P.I. para jueces con el fin de promover la resolución eficaz de las controversias en esta materia en los tribunales;
- Resolver controversias de P.I. a través de tribunales mercantiles especializados; y
- Ensayar mecanismos de solución extrajudicial de controversias.

La contribución también aporta detalles acerca de cómo usar eficazmente las órdenes de bloqueo de sitios web como herramienta contra la piratería en línea en la India.

### I. INTRODUCCIÓN

1. Si en siglos pretéritos los activos más valiosos fueron el oro y la tierra, en el siglo XXI este papel corresponde claramente a los derechos de propiedad intelectual (DPI). La creatividad y la innovación han jugado siempre un papel en el crecimiento y el desarrollo de las economías del conocimiento, pero el futuro de los países dependerá de su capacidad de “compartir su patrimonio de conocimiento”. Para incentivar la innovación, la competitividad y el crecimiento socioeconómico es imprescindible servirse de la propiedad intelectual (P.I.).

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no reflejan necesariamente las de la Secretaría o la de los Estados miembros de la OMPI.

## II. ANTECEDENTES

2. La India siempre ha sido una sociedad innovadora, pero gran parte de la P.I. que ha generado sigue desprotegida, en parte por falta de sensibilización y en parte por la percepción existente de que la protección de la P.I. es superflua o bien innecesariamente complicada de obtener.
3. La elaboración de una Política Nacional de DPI se justifica por la necesidad de sensibilizar acerca de la importancia de estos derechos como herramientas económicas y activos financieros comercializables. Ante esta necesidad, se creó un grupo de estudios que mantuvo un amplio proceso de consultas con cerca de 300 partes interesadas entre particulares, organizaciones y otras entidades, entre ellas cinco gobiernos extranjeros. El texto final de la Política Nacional de DPI se elaboró sobre la base de las contribuciones de varios departamentos del Gobierno, del grupo de estudios y de los debates internos.

## III. LA POLÍTICA NACIONAL DE DPI

4. La India cuenta con un marco legislativo en materia de P.I. ajustado al Acuerdo sobre los ADPIC que refleja las prioridades nacionales en el ámbito de los DPI. Sin embargo, era importante disponer de un documento estratégico que fijara la hoja de ruta futura y las directrices que debían guiar los DPI, estimulara la creatividad y la innovación en diversos sectores, y fomentara que la gestión de la P.I. en el país estuviera caracterizada por la estabilidad, la transparencia y la orientación a la prestación de servicios. La Política Nacional de DPI aborda de forma global los derechos de los que se ocupa, teniendo en cuenta todas sus interrelaciones, con el fin de crear y explotar sinergias entre todas las formas de P.I., normas y organismos implicados. También crea un mecanismo institucional destinado a su implementación, vigilancia y evaluación, cuyo objetivo es incorporar y adaptar al contexto indio las prácticas óptimas a escala mundial.

### A. OBJETIVOS

5. La Política fija siete objetivos acompañados de medidas que deberá adoptar el ministerio o departamento que se indica en cada caso. Para cada una de estas medidas se establecerán etapas y calendarios concretos. Los objetivos son los siguientes:
  - Sensibilización sobre los DPI: divulgación y promoción – Concienciar a la ciudadanía acerca de las ventajas económicas, sociales y culturales de los DPI en todos los sectores de la sociedad;
  - Generación de DPI – Estimular la creación de DPI;
  - Marco jurídico y legislativo – Disponer de leyes rigurosas y eficaces en materia de P.I., que busquen un equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos y el interés público en general;
  - Administración y gestión – Modernizar y reforzar un modelo de gestión de P.I. orientado a la prestación de servicios;
  - Comercialización de los DPI – Obtener valor a partir de la comercialización de los DPI;

- Observancia y resolución judicial de controversias – Fortalecer la observancia y los mecanismos de resolución de controversias en los tribunales para luchar contra las infracciones de los DPI; y
- Desarrollo de capital humano – Fortalecer y ampliar los recursos humanos, las instituciones y las capacidades disponibles para enseñar, formar, investigar y crear capacidad en relación con los DPI.

## B. DECLARACIÓN RELATIVA A LA VISIÓN DE FUTURO

6. Un país donde la P.I. sea un estímulo para la creatividad y la innovación en beneficio de todos; promueva el avance de la ciencia y la tecnología, del arte y la cultura, de los conocimientos tradicionales y de los recursos de la biodiversidad; un país donde el conocimiento sea el principal motor del desarrollo, y donde el patrimonio de conocimiento se comparta.

## C. DECLARACIÓN DE OBJETIVOS

7. Estimular el desarrollo en la India de un sistema de DPI dinámico, vibrante y equilibrado, con el fin de:

- Fomentar la creatividad y la innovación, con el consiguiente impulso para la iniciativa empresarial y para el desarrollo socioeconómico y cultural; y
- Centrar los esfuerzos en la mejora del acceso a la atención de salud, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente, entre otros sectores de vital importancia a nivel social, económico y tecnológico.

## D. LEMA

8. “India creativa; India innovadora”.

## IV. OBSERVANCIA Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LOS TRIBUNALES

9. Los DPI son esencialmente derechos privados, y en consecuencia la obligación de protegerlos recae en primer lugar sobre los propietarios de la P.I., los cuales pueden emplear los recursos jurídicos existentes para garantizar su observancia. No obstante, es crucial proporcionar mecanismos eficaces de observancia de la P.I., como también es importante buscar un equilibrio entre los derechos de los propietarios de P.I. y los intereses de la sociedad en su conjunto, que contribuya a promover el bienestar social y económico, así como a prevenir la utilización indebida o el abuso de los DPI.

10. Los esfuerzos se centran en fomentar el respeto del público en general por la P.I., en especial entre la generación más joven. Para ello se requieren programas especiales de divulgación dirigidos a escuelas, a centros de enseñanza superior como las facultades de ingeniería y de Derecho, y a conglomerados industriales, sobre todo en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La Política trata de tener en cuenta ambas perspectivas y sensibilizar tanto sobre la P.I. de la que uno es propietario y es necesario proteger, como sobre el valor de los DPI que son propiedad de otros y es necesario respetar.

11. El reconocimiento de un derecho en la legislación vigente es ineficaz si el titular no conoce los mecanismos existentes para hacerlo valer. Es importante por tanto familiarizar a los inventores y creadores de P.I. acerca de las medidas de las que disponen para proteger y hacer respetar sus derechos. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer la capacidad de los distintos organismos encargados de hacer cumplir la ley, entre ellos las células especializadas en DPI dentro de las fuerzas de seguridad del Estado. También es preciso fijar y aplicar medidas para poner coto a la falsificación y la piratería.

12. Dada la complejidad propia de las controversias en materia de P.I., se requieren conocimientos específicos para abordarlas. En consecuencia, sería deseable que la resolución judicial de esta clase de controversias recayera en tribunales mercantiles especializados. Algunas leyes de P.I., como la Ley de Marcas y la Ley de Derecho de Autor, incluyen también recursos penales. Ambas leyes prevén penas de prisión de entre seis meses y tres años, aunque los delitos contemplados en ellas también entran en el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero, de 2002, que preveía penas de cárcel de entre tres y siete años, una poderosa medida disuasoria contra las infracciones.

13. La organización regular de talleres y coloquios sobre P.I. para jueces en academias judiciales y otros foros facilitaría la resolución eficaz de las controversias en materia de DPI. También hacen falta cursos o módulos multidisciplinarios sobre P.I. dirigidos a otros sectores interesados, como los abogados.

14. Otra posibilidad consiste en ensayar mecanismos de solución extrajudicial de controversias. Ello contribuirá a reducir los plazos de espera al ofrecer procedimientos más sencillos y fomentar las soluciones acordadas.

#### A. MEDIDAS

15. La Política Nacional de DPI fija una serie de medidas que deben adoptarse para alcanzar este objetivo, a saber:

a) Sensibilizar acerca del valor de la P.I. y fomentar una cultura respetuosa con la P.I.

- Educar al público en general, sobre todo a los jóvenes y a los estudiantes, acerca de los efectos negativos de los productos falsificados y pirateados;
- Trabajar con todos los sectores empresariales, entre ellos el comercio por Internet, para fomentar el respeto por los DPI y diseñar estrategias y herramientas de colaboración; y
- Familiarizar a los inventores y creadores de P.I. con las medidas disponibles para proteger y hacer valer sus derechos.

b) Adoptar medidas firmes contra los intentos de tratar los medicamentos genéricos como si fueran espurios o falsos

c) Adoptar medidas severas para controlar la producción y venta de medicamentos adulterados, espurios o con marcas falsas

- d) Fortalecer la sensibilización pública y los mecanismos jurídicos y de observancia, como las medidas tecnológicas, para combatir la piratería en línea y fuera de línea
- e) Ayudar a las pequeñas empresas de tecnología a proteger sus derechos de P.I.; en las esferas especiales de acción de las tecnologías de la información y de la comunicación, por ejemplo, la asistencia a los DPI se proporcionará a través de portales de fácil utilización
- f) Mejorar la asistencia que se presta a las empresas pequeñas para la protección de sus DPI a nivel internacional, por ejemplo a través del Programa de Apoyo a la Protección Internacional de Patentes en Electrónica y Tecnologías de la Información
- g) Perseguir con dureza los casos de apropiación indebida de conocimientos tradicionales, recursos genéticos y expresiones culturales tradicionales en otros países
- h) Fortalecer los mecanismos de observancia para mejorar la protección de los derechos de P.I.
- Mejorar la coordinación entre los distintos organismos y brindar instrucciones y orientaciones para fortalecer las medidas de observancia; coordinar y compartir información y prácticas óptimas a nivel tanto nacional como internacional; estudiar el alcance de las infracciones de P.I. en diversos sectores; examinar las implicaciones de los conflictos jurisdiccionales entre diversas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; e introducir soluciones tecnológicas adecuadas para poner coto a la piratería digital;
  - Colaborar estrechamente con los gobiernos para crear células especializadas en P.I. para luchar contra los delitos en materia de P.I.;
  - Aumentar el personal, las infraestructuras y las capacidades tecnológicas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y fortalecer las capacidades para frenar la proliferación de los delitos digitales;
  - Brindar cursos regulares de formación, entre ellos cursos de repaso, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en las academias de sus organismos;
  - Alentar la introducción de soluciones tecnológicas para la observancia de los DPI;
  - Poner en marcha estudios en colaboración con sectores interesados en evaluar el alcance de la falsificación y la piratería y las razones que los explican, así como explorar posibles medidas para luchar contra ellas; y
  - Abordar junto con los países implicados la cuestión de las obras y los servicios indios pirateados y falsificados en el extranjero.

- i) Adoptar medidas pertinentes frente a las prácticas o condiciones de concesión de licencias que puedan tener un efecto negativo sobre la competencia, entre ellas la regulación de las prácticas contrarias a la competencia en el mercado por parte de la Comisión de la Competencia de la India
  
- j) Promover la resolución eficaz en los tribunales de las controversias en materia de P.I. a través de diversas medidas:
  - Establecer tribunales mercantiles en el nivel que corresponda para resolver controversias en materia de P.I.;
  - Crear módulos de P.I. que incluyan jurisprudencia para facilitar el trabajo de los jueces competentes en esta materia; organizar talleres y coloquios regulares en las academias judiciales; y
  - Promover la solución extrajudicial de controversias en materia de P.I. mediante el fortalecimiento de los centros de mediación y conciliación, así como de las capacidades para la solución extrajudicial de controversias en dicha materia.

## B. ÓRDENES DE DETENCIÓN EN BLANCO CONTRA LOS SITIOS WEB INFRACTORES

16. La piratería en línea de obras protegidas por derecho de autor está adquiriendo proporciones exorbitantes a escala mundial, y ningún país es inmune a su amenaza. La observancia en esta materia se ve dificultada por cuestiones como las siguientes:

- El anonimato que proporciona Internet hace más complicado garantizar de forma eficaz la observancia y la protección;
- Las salvaguardias jurídicas previstas para los recursos en línea exigen que se realicen notificaciones en relación con los recursos infractores antes de emprender acciones judiciales;
- El hecho de que las actividades de piratería sean habitualmente extraterritoriales pone a los sitios web fuera del alcance de los tribunales indios;
- los mandamientos judiciales que se dictan contra localizadores uniformes de recursos (URL) llevan simplemente a un cambio inmediato de los localizadores, por lo que resultan inútiles; y
- Las sanciones penales solo son eficaces cuando se puede identificar a los piratas en la India.

17. Una solución posible y básicamente eficaz para este problema son las órdenes de bloqueo de sitios web obtenidas por la vía civil.

18. Anteriormente, para poner fin a las infracciones en materia de derecho de autor se dictaban mandamientos judiciales dirigidos a los proveedores de servicios de Internet (PSI) en relación con una serie de obras específicas (por ejemplo, una película identificada por el título). Sin embargo, la dificultad de identificar los sitios web piratas o de aislar el material infractor de la normativa de derecho de autor hacía que los PSI muchas veces no pudieran dar cumplimiento a estos mandamientos y se vieran bajo la amenaza de ser declarados en desacato.

19. El sistema ha evolucionado en el sentido de que actualmente se pueden dictar mandamientos judiciales para bloquear sitios web específicos.<sup>\*</sup> Estos mandamientos son en la práctica “órdenes de detención en blanco”, pues se dictan contra personas cuya identidad se desconoce y se dirigen contra determinados sitios web, los llamados sitios web “piratas” o “delincuentes”<sup>†</sup> pues la mayor parte de su contenido infringe la normativa de derecho de autor. A pesar de su ineficacia, se siguen emitiendo notificaciones dirigidas a los PSI y también a los propietarios del dominio y/o del sitio web, siempre que se les pueda identificar, en cumplimiento de las disposiciones legales. Los demandantes pueden obtener entonces mandamientos judiciales contra sitios web identificados de forma específica para que cese la infracción de sus derechos de autor.

20. Los PSI que proporcionan conexión de banda ancha están obligados a aplicar el mandamiento mediante el bloqueo del acceso de los suscriptores indios a los sitios web contra los que se ha dictado. Los departamentos implicados del Gobierno deben exigir a los PSI que cumplan con los mandamientos judiciales, de conformidad con las cláusulas y condiciones del acuerdo de licencia que tienen con el Departamento de Telecomunicaciones para prestar servicios de Internet.

## V. DE CARA AL FUTURO

21. Esta política integral de DPI servirá para enriquecer la cultura de la P.I. y dotar a todos los creadores e inventores de las orientaciones y las herramientas necesarias para que desplieguen todo su potencial en la creación, protección y utilización de DPI, contribuyendo así a crear riqueza y desarrollar nuevas oportunidades laborales y empresariales en el país, sin perjuicio de la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los intereses de los innovadores y los de la sociedad en general.

22. Antes incluso de la finalización efectiva de la Política de DPI, ya pueden observarse algunos logros sustanciales. Se ha establecido un tratamiento unificado para los derechos de autor y los de propiedad industrial. Otro logro ha sido una muy necesaria ampliación de la plantilla de la Oficina de Patentes y Registro de Marcas, cuya cifra de empleados se ha multiplicado por varios enteros. De este modo se podrá reducir de los cinco o siete años actuales a solo 18 meses, a partir de marzo de 2018, el plazo de tramitación hasta la primera decisión de la Oficina en el caso de las solicitudes de patente; en el caso de las solicitudes de registro de marcas, la reducción será de 13 meses a solo uno, a partir de marzo de 2017. El aumento de la concienciación propiciado por la Política ha dado lugar a un incremento del 10% en el número de solicitudes de patentes presentadas en 2015-16 respecto al año anterior, hasta alcanzar las 46.916 solicitudes, mientras que el número de solicitudes de registro de marca presentadas ha acusado un incremento espectacular del 35% en el mismo periodo, hasta alcanzar las 283.060 solicitudes.

23. El horizonte que se presenta de cara al futuro es prometedor, tanto para los propietarios como para los usuarios de P.I.

---

<sup>\*</sup> La Ley del Derecho de Autor no prevé explícitamente las órdenes de bloqueo de sitios web. Sin embargo, los tribunales adoptaron un enfoque de *common law* para dictar esta clase de mandamientos dirigidos a proteger el material en línea amparado por derecho de autor. Este cambio no guarda relación con la adopción de la Política de DPI.

<sup>†</sup> Los términos “sitios web piratas” o “delincuentes” no están definidos en la legislación. Los tribunales son quienes determinan si se emite o no un mandamiento en base a las circunstancias particulares de cada caso.

## ITALIA: INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN EN LAS ESFERAS ESTRATÉGICA Y PRÁCTICA

*Contribución preparada por la Sra. Francesca Arra, Funcionaria Superior, Ayuda a las Empresas para la Represión de la Falsificación, Promoción de la Propiedad Industrial y Asuntos Internacionales, Dirección General de Lucha contra la Falsificación-Oficina Italiana de Patentes y Marcas (DGLC-UIBM) (Ministerio de Desarrollo Económico de Italia)\**

### RESUMEN

Italia cuenta con un variado marco institucional de represión de la falsificación, el cual, además de varios organismos encargados de hacer cumplir la ley (entidades u órganos que tienen por misión hacer que se cumplan las leyes de represión de la falsificación), comprende organizaciones (instituciones oficiales y asociaciones de empresas y de consumidores) que poseen interés directo en el funcionamiento de dicho marco de observancia de la ley. Las señaladas instituciones han colaborado siempre con buen resultado para realizar actividades y labores en el campo de la investigación. Sin embargo, el aumento de la falsificación registrado en los últimos años realza la importancia de la coordinación institucional, no solo en el plano de la ejecución, sino también en la esfera estratégica. Dicha coordinación estratégica está a cargo del Consejo Nacional de Lucha contra la Falsificación (CNAC) y en el presente documento se exponen brevemente algunas de las iniciativas emprendidas por dicho órgano para dar más eficacia a las medidas de observancia en los planos nacional e internacional. En lo que respecta a las cuestiones de orden práctico, se da cuenta asimismo del servicio telefónico de atención al público gracias al cual las pymes y los consumidores italianos pueden presentar denuncias de actos de falsificación y recibir asesoramiento sobre lo que se debe hacer en el caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual. La prestación de dicho servicio compete a la Dirección General de Lucha contra la Falsificación-Oficina Italiana de Patentes y Marcas (DGLC-UIBM), la cual depende del Ministerio de Desarrollo Económico de Italia.

### I. EL CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN (CNAC)

1. El Consejo Nacional de Lucha contra la Falsificación (CNAC) (<http://www.cnac.gov.it/>) es un órgano interministerial que fue constituido en virtud del artículo 145 del Código de Propiedad Industrial (CPI) y cuyos fines son dirigir, impulsar y coordinar las iniciativas estratégicas de lucha contra la falsificación que emprenden los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones oficiales y las asociaciones de empresas y de consumidores. Su propósito fundamental radica en mejorar las medidas de observancia de las leyes de represión de la falsificación en todo el territorio nacional. La creación de dicho órgano, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, se dispuso por la Ley de Fomento de 2009 y el 20 de diciembre de 2010 fue inaugurado oficialmente.

2. En el CNAC participan once ministerios (Desarrollo Económico, Economía y Hacienda, Justicia, Interior, Defensa, Agricultura, Cultura, Trabajo y Previsión Social, Relaciones Exteriores, Sanidad y Administraciones Públicas), y la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI). En las labores que cumple el CNAC intervienen asimismo representantes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de las asociaciones de empresas y de

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

consumidores. Aunque eso no está dispuesto expresamente en la ley, dichas organizaciones participan en el CNAC desde el momento de su constitución y ayudan a crear comisiones especiales, gracias a lo cual se amplía el espectro de los conocimientos y medios necesarios para reprimir la falsificación.

3. El CNAC se rige por el modelo de asociación público-privada con el fin de impulsar el diálogo y la colaboración de todas las partes interesadas en reprimir la falsificación. Los órganos de gobierno del CNAC se constituyeron en el mismo momento de creación del organismo y tienen por fin impulsar el diálogo y la colaboración de las instituciones oficiales con las partes privadas que poseen interés directo en el problema de la falsificación. En particular, se crearon dos comisiones asesoras, que ayudan a formular las propuestas de medidas:

- El Comité Asesor de los Organismos encargados de hacer cumplir la ley reúne a todos los órganos e instituciones a los que compete el cumplimiento de las leyes de represión de la falsificación; y
- La Comisión Asesora de Fuerzas Productivas y de Consumidores aglutina a representantes de las asociaciones industriales, de la agricultura y de consumidores.

4. En el plano más práctico se crearon varias comisiones temáticas para investigar las repercusiones de la falsificación en las distintas industrias (alimentos, diseño, electrónica, farmacéutica y cosméticos, ferias de muestras, juguetes, mecánica, moda, textil y accesorios, obras de arte, piratería y deportes) y para examinar los problemas de carácter general (las últimas: la falsificación en Internet, la defensa de la producción nacional (Marca Italia) y la represión de la falsificación en la esfera local). Dichas comisiones temáticas tienen por fin, asimismo, ayudar a la Presidencia y a la Secretaría del CNAC a formular las propuestas prácticas más convenientes.

5. Esa “administración participativa” garantiza la amplia participación de las instituciones públicas y privadas y que la colaboración sea fructífera, pues a la fecha suman más de 70 las asociaciones e instituciones participantes con unos 150 expertos. Así lo demuestran el contenido del Plan Nacional de Lucha contra la Falsificación de 2012 y las acciones propuestas últimamente en el marco estratégico de 2014 y 2015.

6. El CNAC es presidido por el Ministro de Desarrollo Económico y la Secretaría de la institución compete a la Dirección General de Lucha contra la Falsificación-Oficina Italiana de Patentes y Marcas (DGLC-UIBM), que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, a quien toca sufragar los gastos del organismo. La participación en el CNAC no da derecho a reclamar el reembolso de los gastos ni a solicitar subvención alguna.

## A. LAS ACTIVIDADES DEL CNAC EN EL TERRITORIO NACIONAL

### a) La fijación de las esferas prioritarias

7. En cumplimiento de su misión, el CNAC debe fijar las esferas prioritarias de represión de la falsificación en el plano nacional y, asimismo, coordinar las medidas que decidan las respectivas partes.

8. En 2012 el Consejo fijó seis esferas prioritarias en el Plan Nacional de Lucha contra la Falsificación, que se dio a conocer oficialmente en noviembre de ese año en un acto convocado expresamente y al que asistieron 500 delegados y representantes de

administraciones europeas y nacionales, además de las instituciones italianas públicas y privadas a las que competen las actividades de represión de la falsificación:

- sensibilización;
- observancia;
- coordinación territorial;
- represión de la falsificación en Internet;
- capacitación de las empresas en protección de los derechos de P.I.; y
- defensa de la producción nacional (Marca Italia) en el mercado internacional.

9. En el Plan figuran 50 proyectos e iniciativas, que, según determinó el CNAC, son las prácticas óptimas correspondientes a cada esfera prioritaria y las cuales ilustran las medidas que las distintas partes podrían poner en práctica en la fase de ejecución.

10. En 2014 se llevó a cabo una revisión de las esferas prioritarias atendiendo a dos importantes acontecimientos oficiales: la Presidencia italiana de la Unión Europea en el segundo semestre de dicho año y la Exposición Universal, que se celebró en la ciudad de Milán de mayo a octubre de 2015 (Expo Milán 2015: Alimentar el planeta, energía para la vida).

11. Tras la revisión señalada, las esferas prioritarias son actualmente las que siguen:

- La defensa de la producción nacional (Marca Italia) en el mercado internacional;
- La represión de la falsificación en la esfera local; y
- La represión de la falsificación en Internet.

b) Convenio voluntario de comercio electrónico

12. La labor en común de las distintas partes interesadas en reprimir la falsificación propicia que se formulen propuestas de medidas. Una propuesta importante fue la facilitación de un convenio voluntario de los titulares de derechos de P.I. con las plataformas y las compañías de comercio electrónico en el cual se fijasen normas y procedimientos para erradicar tanto cuanto fuere posible la falsificación en las actividades de comercio electrónico (esfera prioritaria “represión de la falsificación en Internet”).

13. En julio de 2015 la propuesta se plasmó con la firma de la “Carta para la Elaboración de Prácticas Óptimas de Represión del Comercio de Mercancías Falsas en Internet”, denominada “Carta Italia”. Dicha Carta se inspira en iniciativas similares vigentes en el continente europeo (por ejemplo, la Carta de Lucha contra la Falsificación en Internet, en Francia, y el Memorándum de Acuerdo sobre la venta de mercancías falsificadas a través de internet, en todo el ámbito de Europa) y aglutina a titulares de derechos, compañías de comercio por Internet y plataformas de comercio electrónico con el propósito de fijar medidas y procedimientos para prevenir e intervenir en la falsificación en Internet. Un elemento peculiar de dicha carta es el “sello de confianza” que expide Netcomm (uno de los tres firmantes originales del convenio, junto con el Ministerio de Desarrollo Económico y con Indicam), el cual representa a las plataformas de comercio electrónico y a las compañías de venta por Internet. Las partes interesadas en adherirse a Netcomm y recibir el sello de confianza deberán acatar las normas de seguridad correspondientes, en particular, las medidas para reprimir la

falsificación. Un segundo elemento que distingue a la carta es la función que se asigna a las asociaciones de consumidores, que, si bien no han suscrito el documento hasta la fecha, integran los mecanismos de denuncia y retirada que se disponen en la carta.

14. En la actualidad el CNAC realiza diligencias ante otras partes interesadas con el fin de ganar nuevas adhesiones a la Carta (en mayo de 2016 son ya nueve los firmantes) y reforzar las sinergias para combatir debidamente la falsificación en Internet. Además, la institución hace las veces de facilitador entre los titulares de derechos y las plataformas de comercio electrónico para determinar los mecanismos prácticos que sean más convenientes.

c) Directrices para la Administración Local

15. Otro paso importante en la lucha nacional contra la falsificación fue la propuesta de elaborar directrices para que la Administración Local se ajustase a las medidas prácticas que aplican los organismos locales encargados de hacer cumplir la ley en cumplimiento de la visión estratégica establecida para toda Italia (esfera prioritaria “represión de la falsificación en la esfera local”).

16. Con arreglo a dicha propuesta, en junio de 2015 el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio del Interior aprobaron las “Directrices de Prevención y Represión de la Falsificación” para reforzar las medidas contra la falsificación en la esfera local. Las Directrices han sido distribuidas a todos los órganos de la Administración Local (*Prefettura*) para contribuir a que se establezca un modelo de cooperación y de sinergias prácticas entre las partes interesadas en las esferas municipal y provincial siguiendo las indicaciones del CNAC u otras prácticas óptimas que ya se encuentren en vigor.

17. Las directrices ya han dado frutos. El 9 de marzo de 2016 el Municipio de Roma y el Ministerio de Desarrollo Económico subscribieron un plan de acción anual para el municipio y la provincia de Roma, el cual aglutina a todas las partes locales afectadas por la falsificación y a las que compete reprimir el ilícito. En el Plan se disponen iniciativas en los siguientes campos: análisis, sensibilización, capacitación de las empresas y capacitación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

18. En 2016 y 2017 se cumplirán actividades similares en diez ciudades de toda Italia, entre ellas las principales aglomeraciones urbanas: Milán, Turín, Venecia, Florencia, Nápoles y Palermo. La redacción de planes de acción y memorandos de entendimiento para dichas provincias será precedida de estudios para averiguar las medidas de represión que sean necesarias en cada lugar atendiendo a las actividades de falsificación que se registren en el respectivo territorio.

B. LAS ACTIVIDADES DEL CNAC EN LA ESFERA INTERNACIONAL

19. En 2014, de común acuerdo con el Comité Nacional de Lucha contra la Falsificación y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), ambos de Francia, el CNAC dio nuevo impulso a la cooperación de los países de la región euromediterránea (EUMED) en el campo de la represión de la falsificación. Dicha cooperación comenzó en 2008 con siete países EUMED y se extendió a 16 países (Argelia, Bulgaria, Croacia, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Portugal, Rumania y Serbia) con ocasión del “Tercer Encuentro Euromediterráneo de Comités Nacionales de Lucha contra la Falsificación”, que, con los auspicios del CNAC, se celebró en Roma el 25 de noviembre de 2014.

20. En la “Declaración de Roma de Reforzamiento de la Represión de la Falsificación”, aprobada en dicho encuentro, los países asistentes se obligan a lo que sigue:

- Mantener y reforzar la coordinación de la represión de la falsificación en la esfera nacional fomentando con ese fin la colaboración público-privada de las administraciones, instituciones, entidades y asociaciones de carácter nacional y local que intervienen en la represión de la falsificación;
- Respaldar la creación o el mantenimiento de un comité nacional de lucha contra la falsificación, así como las iniciativas dirigidas a reforzar los comités ya existentes en los respectivos países; y
- Establecer y reforzar la cooperación internacional de carácter bilateral y multilateral de los comités nacionales de lucha contra la falsificación en los siguientes campos: observancia de los derechos de P.I.; represión de la falsificación en Internet; comunicación, información y educación; capacitación; y marcos legislativos e institucionales.

21. Para cumplir dichos fines los países firmantes convinieron en crear una Red de Comités Nacionales de Lucha contra la Falsificación (Red CNAC EUMED) y en designar un elemento de enlace que hiciera las veces de facilitador ante las respectivas instituciones nacionales en el supuesto de que el enlace de otro país firmante solicitase colaboración en lo que atañe a la denuncia de un acto de falsificación u otro asunto de observancia correspondiente a dicho país.

22. En aplicación de las actividades de la Red CNAC EUMED, el CNAC organizó en la ciudad de Milán el 27 de octubre de 2015 una conferencia internacional titulada “La protección de la industria de la agroalimentación en la región euromediterránea”. En dicha Conferencia se debatió la mejora del marco jurídico de los países Euromed y se acordó realizar un examen más amplio con ocasión de un próximo estudio.

## **II. EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO SOBRE FALSIFICACIONES**

23. El servicio de atención al público sobre falsificaciones informa a los consumidores y los empresarios e inventores acerca de los derechos de P.I., su protección y su observancia. Es competencia de la DGLC UIBM y cuenta con una dirección de correo electrónico propia ([anticontraffazione@mise.gov.it](mailto:anticontraffazione@mise.gov.it)) y un número de teléfono (06-47053800). Dicho servicio se presta en colaboración con la Policía de Hacienda (*Guardia di Finanza*), que es el principal cuerpo de policía italiano encargado de reprimir la falsificación.

24. Cabe resaltar que el servicio de atención al público sobre falsificaciones no fue concebido para sustituir el asesoramiento profesional, sino que es un servicio de ayuda de urgencia que brinda al público los elementos imprescindibles para decidir si se interpone una denuncia y, en caso afirmativo, el modo de hacerlo, es decir, si se recurre a la vía administrativa, la civil o la penal. Cuando corresponde, la Policía de Hacienda, mediante sus brigadas de Protección del Mercado y de Fraude Informático, y la Aduana (Servicio de Represión del Fraude) emprende investigaciones para determinar la existencia y naturaleza de la infracción.

25. El servicio de atención al público sobre falsificaciones fue inaugurado en 2006 y en los últimos años aumentaron las consultas recibidas sobre problemas relacionados con la falsificación y las denuncias de actos de infracción de los derechos de P.I., cuyo número registró en 2015 la cifra histórica de 1.166 consultas y denuncias presentadas. También creció notablemente el número de las denuncias de infracciones cometidas en Internet, que representan más del 70% del total de las denuncias correspondientes al primer trimestre de 2016.

26. La asistencia que presta el servicio es totalmente gratuita tanto para los consumidores como para las empresas.

## COORDINACIÓN DE LA OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PAKISTÁN

*Contribución preparada por el Sr. Muhammad Ismail, Director Adjunto, Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Organización de Propiedad Intelectual del Pakistán, Islamabad (Pakistán)\**

### RESUMEN

En el presente documento se presenta una reseña del papel que la Organización de Propiedad Intelectual del Pakistán (*P.I.O-Pakistan*) desempeña en la coordinación de las iniciativas de observancia de la propiedad intelectual (P.I.) en el Pakistán. Se examinan algunas de las iniciativas recientes emprendidas por *P.I.O-Pakistan* en cooperación con otros organismos encargados de la observancia de la P.I. y con sectores interesados, así como las actividades de fortalecimiento de las capacidades y de sensibilización en las que ha participado *P.I.O-Pakistan*.

### I. EL PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PAKISTÁN EN LA OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. *P.I.O-Pakistan* es el órgano que centraliza el registro y la protección de los derechos de P.I. en el Pakistán. Entre las principales funciones de *P.I.O-Pakistan* figuran la administración de las normas sobre P.I.; la coordinación con las organizaciones internacionales homólogas; la promoción de la educación, la investigación y la sensibilización en el campo de la P.I.; la prestación de asesoramiento al Gobierno Federal sobre políticas relacionadas con la P.I.; el control, la gestión y la supervisión de las oficinas de P.I. establecidas en el marco de la legislación nacional sobre P.I.; y la coordinación de la observancia de la P.I.
2. Las funciones de *P.I.O-Pakistan* en lo relativo a la P.I. figuran en el artículo 13 de la Ley de Creación de *P.I.O-Pakistan*, de 2012. Incluyen supervisar la observancia y la protección de los derechos de P.I. por intermedio de organismos de observancia, realizar investigaciones y otras actividades relacionadas con las infracciones de la P.I., y derivar los delitos de P.I. a las autoridades encargadas de la observancia de la ley.
3. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Creación de *P.I.O-Pakistan*, de 2012, el mandato de la Organización abarca también el fomento de la P.I. mediante su defensa activa. Esa tarea incluye: sensibilizar acerca de la P.I. e impartir formación en la materia; revisar el marco de política de los derechos de P.I.; celebrar audiencias abiertas al público sobre cuestiones que afectan a los derechos de P.I.; utilizar el sitio web de la Organización para publicar material, por ejemplo, educativo o informativo, sobre las investigaciones en materia de P.I. en curso o finalizadas; y coordinar actividades con las asociaciones comerciales y asociaciones conexas sobre sensibilización en materia de P.I. y aplicación de normas sobre P.I.

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

## II. LA LABOR DE LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN DE LA OBSERVANCIA

4. En cuanto a los aspectos prácticos, la coordinación de la observancia asume carácter institucional por conducto de los Comités de Coordinación de la Observancia, con sede en Islamabad, Karachi y Lahore, que están compuestos por todos los organismos que intervienen en la cadena de observancia. Entre sus miembros figuran *P.I.O-Pakistan*, el Organismo Federal de Investigación (FIA), la policía y la Administración de Aduanas del Pakistán y la Entidad Reguladora de los Medios de Comunicación del Pakistán (PEMRA). Importantes empresarios y expertos en P.I. del sector privado pueden participar en las reuniones de coordinación de las tareas de observancia de la P.I. por invitación especial. El Foro de Lucha contra la Falsificación y la Infracción (ACIF), la Asociación de Derechos de Propiedad Industrial del Pakistán (PIPRA), la Federación de Cámaras de Comercio e Industria del Pakistán (FPCCI) y la Cámara Internacional de Comercio e Industria (OICCI) también están invitadas a las reuniones de los Comités de Coordinación de la Observancia de la P.I.

5. La iniciativa de coordinación de la observancia de la P.I. de *P.I.O-Pakistan* ha permitido no solo establecer eficaces vínculos con todos los organismos que conforman la cadena de la observancia, sino también dar cabida en la esfera de la observancia a las agencias de investigación del sector privado que intervienen en la detección de delitos de P.I. A medida que esa iniciativa ha ido creando sinergias, se restringió el espacio de mercado para la piratería y la falsificación, profundizándose al mismo tiempo la observancia y la sensibilización acerca de la P.I. en todo el país.

6. Para hacer frente con eficacia a la violación de los derechos de P.I., se ha creado, por una parte, una Dirección General con dedicación exclusiva en la Junta Tributaria Federal (FBR) y, por la otra, una Dirección en el FIA. *P.I.O-Pakistan* ha establecido células de lucha contra la piratería y de lucha contra la falsificación en sus oficinas de Islamabad, Karachi y Lahore, con el propósito de hacer frente a la problemática de la piratería y la falsificación que aqueja a los titulares de derechos de P.I. en el mercado.

## III. LA COOPERACIÓN CON LOS ASOCIADOS EN EL PLANO NACIONAL E INTERNACIONAL

7. *P.I.O-Pakistan* ha reforzado su coordinación con los organismos de observancia de la P.I. (entre ellos, la policía, el FIA, Aduanas y la PEMRA), enviando una nueva notificación en ese sentido a los Comités de Coordinación de la Observancia de la P.I. en Islamabad, Lahore y Karachi. En relación con ello, se han llevado a cabo recientemente sendas reuniones en las tres ciudades mencionadas.

8. El 27 de octubre de 2015 se firmó un Memorando de Entendimiento sobre la cooperación entre *P.I.O-Pakistan* y la FBR. Dicho Memorando facilita el intercambio de datos sobre títulos de P.I. registrados, para controlar con eficacia las infracciones cometidas en la frontera. En el marco de ese Memorando, *P.I.O-Pakistan* ha habilitado a la Administración de Aduanas del Pakistán para que tenga acceso a los datos sobre marcas por conducto del Sistema de Administración de la Propiedad Industrial (IPAS). En ese contexto, la Dirección General de P.I. de la FBR está coordinando su trabajo con el de *P.I.O-Pakistan* y el de los puestos de aduana de todo el país.

9. En 2015, *P.I.O-Pakistan*, en coordinación con el FIA, ha elaborado directrices para los funcionarios en el terreno, tituladas "Manual de observancia del derecho de autor para funcionarios del FIA". Las directrices están ideadas para dar asistencia a los funcionarios del FIA en la adopción de medidas de observancia amparadas por la legislación paquistaní sobre derecho de autor. Esas directrices constituyen un instrumento sumamente útil para los

funcionarios en el terreno que investigan las infracciones del derecho de autor y redactan los primeros informes al respecto.

10. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha dado al Pakistán un apoyo técnico y financiero que ha resultado particularmente útil para fomentar la sensibilización acerca del respeto por la P.I., así como para fortalecer las capacidades de los miembros del Poder Judicial y los funcionarios de los organismos encargados de la observancia. En 2012, una delegación de 20 jueces del Pakistán visitó Singapur para asistir a un Coloquio para Jueces, y cinco funcionarios de organismos encargados de la observancia visitaron el Reino Unido para asistir a un curso especializado destinado a formadores en observancia de la P.I. En los últimos cinco años, la OMPI ha puesto en marcha varios programas de formación relacionados con la observancia de la P.I. en el plano regional, subregional e internacional, al que asistieron funcionarios de *P.I.O-Pakistan* y otros sectores interesados del país.

#### **IV. PERSPECTIVAS**

11. En el futuro, P.I.O-Pakistan prevé incluir en su plan anual de trabajo sesiones especiales de formación para organismos de observancia que versarán sobre la observancia de la P.I.; elaborar directrices sobre observancia de la P.I. para la policía y la Administración de Aduanas del Pakistán, inspiradas en las directrices del FIA; facilitar el intercambio de datos sobre casos de infracción de la P.I. investigados por los organismos de observancia; intensificar la sensibilización acerca del respeto de la P.I. mediante una campaña en los medios de comunicación; y establecer nuevos Comités de Coordinación sobre Observancia de la P.I. en distintas ciudades del Pakistán.

## LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN PORTUGAL: LAS EXPERIENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL GRUPO DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN

*Contribución preparada por el Sr. Rui Solnado da Cruz, Asesor jurídico del Departamento de Relaciones Internacionales y Asuntos Jurídicos, y el Sr. José Mário Sousa, Asesor jurídico del Departamento de Marcas y Patentes, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Lisboa (Portugal)\**

### RESUMEN

En los últimos años, Portugal ha intensificado de manera considerable sus esfuerzos en favor de la observancia de los derechos de propiedad industrial y la creación de un entorno más favorable a los negocios. En la actualidad, el sistema jurídico portugués proporciona los instrumentos necesarios para hacer respetar los derechos de propiedad industrial y sancionar los comportamientos delictivos, en sintonía con las mejores prácticas europeas e internacionales. Creado en septiembre de 2010 a los fines de mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales y promover la cooperación de éstas con el sector privado, el Grupo de Lucha contra la Falsificación (*Grupo Anti Contrafacção*) desempeña hoy un papel fundamental en la lucha contra las infracciones a la propiedad industrial en el plano nacional y es una plataforma primordial para al intercambio de prácticas óptimas y conocimientos especializados. Portugal ha sido también testigo de un aumento significativo del número de confiscaciones de productos falsificados, como resultado de una acción más focalizada en los problemas relacionados con la infracción de los derechos de propiedad industrial en todas sus formas.

### I. MARCO JURÍDICO

1. El apoyo institucional de Portugal a la observancia de los derechos de propiedad intelectual (P.I.) ha sido más decidido desde la adopción de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Tras su adopción, Portugal definió un marco interno de medidas y recursos con el que mejoró e hizo más efectiva la capacidad de reacción de las instancias administrativas y judiciales allí donde los derechos de P.I. se viesen amenazados, y creó reglas de juego equitativas para los titulares de derechos de la Unión Europea (UE).

2. En ese contexto, se añadió toda una sección nueva al Código de Propiedad Industrial portugués (aprobado por el Decreto Ley 36/2003 del 5 de marzo), bajo el título "Medidas y procedimientos para garantizar la observancia de los derechos de propiedad industrial", con el fin de precisar los medios para obtener pruebas (y protegerlas) y reunir información sobre el origen de los productos y servicios sospechosos de violar los derechos de propiedad industrial y las redes que los distribuyen. El Código de Propiedad Industrial portugués prevé también medidas provisionales que tienen por objeto evitar una infracción inminente o detenerla cuando se está cometiendo.

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

3. En la legislación portuguesa, las infracciones de los derechos de propiedad industrial pueden perseguirse mediante dos mecanismos jurídicos diferentes. En primer lugar, los tribunales, ya sea por la vía penal (la violación de un derecho de propiedad industrial es un delito que puede castigarse con hasta tres años de cárcel<sup>\*</sup>) o por la vía civil (los actos ilícitos contra la propiedad industrial entrañan la responsabilidad extracontractual de su autor y la compensación al titular de los derechos vulnerados). En segundo lugar, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) puede tomar medidas administrativas, por lo común en los casos de competencia desleal, sin que exista una denuncia específica presentada por el titular de derechos.

4. Como alternativa a los procedimientos judiciales y administrativos, el sistema legal portugués permite también recurrir, desde 2009, a un centro de arbitraje institucionalizado llamado “Arbitrare”, con competencia para resolver, entre otros asuntos, las controversias en materia de derechos de propiedad industrial, nombres de dominios “.pt”, nombres comerciales y nombres de empresa. Puede obtener más información en el sitio web: <https://www.arbitrare.pt>.

## II. EL GRUPO DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN

5. El Grupo de Lucha contra la Falsificación de Portugal se creó de manera oficial en septiembre de 2010 con el fin de mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales responsables de combatir las infracciones a la propiedad industrial y fomentar la cooperación entre las autoridades y el sector privado. En la actualidad, el Grupo desempeña un papel fundamental en la lucha contra las violaciones de los derechos de propiedad industrial en el plano nacional y es una plataforma primordial para al intercambio de prácticas óptimas y conocimientos especializados. Es el encargado también de representar a Portugal ante el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual.

6. El Grupo de Lucha contra la Falsificación ha logrado, ante todo, mejorar la coordinación de los organismos que intervienen en la lucha contra las infracciones de la propiedad industrial y difundir con eficacia las prácticas óptimas. Una buena coordinación de las autoridades encargadas de la observancia evita el trabajo redundante y favorece la cooperación entre los sectores público y privado. Otro logro importante, si se compara con la situación anterior, es la armonización de los métodos que utilizan hoy los organismos para recopilar información sobre las confiscaciones, de suerte que todos utilizan un mismo lenguaje ante los encargados de la formulación de políticas en el momento de aportar pruebas relacionadas con las infracciones de los derechos de propiedad industrial.

7. El Grupo de Lucha contra la Falsificación de Portugal surge como una iniciativa del INPI en colaboración con las autoridades encargadas de la observancia y la lucha contra la falsificación: *Autoridade de Segurança Alimentar e Económica* (Autoridad para la Seguridad Económica y Alimentaria), *Autoridade Tributária e Alfandegária* (Administración de Aduanas e Impuestos), *Polícia de Segurança Pública* (Policía), *Guarda Nacional Republicana*

---

\* En particular, la responsabilidad penal está prevista para:

- la “violación de los derechos exclusivos que derivan de las patentes, los modelos de utilidad o las topografías de semiconductores” (artículo 321 del Código de Propiedad Industrial);
- la “violación de los derechos exclusivos relativos a los dibujos o modelos” (artículo 322 del Código de Propiedad Industrial);
- “la falsificación, la imitación o la utilización ilícita de una marca” (artículo 323 del Código de Propiedad Industrial);
- “la venta, la circulación o el ocultamiento de productos o artículos” (artículo 324 del Código de Propiedad Industrial); y
- “la violación y la utilización ilícita de una denominación de origen o una indicación geográfica” (artículo 325 del Código de Propiedad Industrial).

(Gendarmería) y *Polícia Judiciária* (Policía judicial). Aunque no cuenta con un presupuesto independiente, todas las entidades participantes responden equitativamente de los gastos.

8. Por primera vez, en marzo de 2016, representantes del sector privado (asociaciones de los titulares de derechos como Centromarca, União de Marcas y SNB-React) se unieron al Grupo de Lucha contra la Falsificación en calidad de observadores. El trabajo conjunto y continuado entre el sector privado y el Grupo de Lucha contra la Falsificación permitirá un fructífero intercambio de información, lo que repercutirá de forma positiva en la eficacia de la lucha contra las violaciones a la propiedad industrial. Se tiene previsto también poner en marcha nuevas actividades y programas formativos con el fin de sensibilizar a un público más amplio acerca de la importancia de registrar las marcas y los diseños industriales. Las entidades privadas han mostrado ya su interés en participar en campañas de sensibilización para los jóvenes.

9. Cada año, el Grupo de Lucha contra la Falsificación organiza reuniones técnicas al más alto nivel en las que se analizan las actividades realizadas durante el año anterior y se proponen actividades para los meses venideros. Por regla general, el grupo de alto nivel celebra reuniones formales una vez al año, mientras que el grupo técnico celebra reuniones ordinarias una o dos veces al año. Aunque las reuniones formales no son frecuentes, sí se producen bastantes encuentros informales entre los socios para organizar las actividades previstas del año. Además, se celebran reuniones extraordinarias cuando la ocasión lo requiere, como en 2014, durante la final de la Liga de Campeones en Lisboa. En esa ocasión, se reunieron miembros del Grupo de Lucha contra la Falsificación, la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas (UEFA) y la Federación Portuguesa de Fútbol con el fin de definir un plan de acción específico en aras de la protección de los derechos de propiedad industrial.

10. En 2010, el Grupo presentó el Portal contra la Falsificación (<http://anti-contrafacciao.com/>), donde se ofrece información general y datos estadísticos relacionados con la falsificación y los mecanismos legales de protección contra ella. Ese sitio web incluye también un sistema electrónico de tramitación de denuncias, donde se pueden presentar denuncias por violación de los derechos de propiedad industrial, como los que protegen a las patentes, las marcas, los diseños industriales y las denominaciones de origen. En él, el usuario puede denunciar actos delictivos de manera fácil y rápida, rellenando y enviando con total seguridad un formulario electrónico. Este servicio está disponible en portugués e inglés. El sistema fue finalista en 2011 para el Premio de Administración Pública de las Naciones Unidas.

11. El Grupo de Lucha contra la Falsificación publica informes anuales con una lista de las acciones llevadas a cabo en un año, sus efectos y las sinergias creadas<sup>†</sup>. Asimismo, se analiza también la información relacionada con las confiscaciones más importantes. Por ejemplo, en el Informe Anual de 2015 se señala que:

- las categorías de los productos más veces confiscados fueron ropa, calzado y accesorios (más del 50%);
- el número de productos confiscados dentro de las fronteras portuguesas ascendió; hubo un total aproximado de 3 millones de productos confiscados en 2014, casi el doble con respecto al año 2012;
- hubo un incremento en el número de alimentos, bebidas y medicamentos confiscados. Este hecho no debe tomarse a la ligera y muestra la necesidad de realizar campañas de sensibilización en las que se incida en la amenaza que

---

<sup>†</sup> El Informe Anual de 2015, el Plan de Acción de 2016 y otros documentos informativos útiles pueden encontrarse en línea, en portugués e inglés, en el sitio <http://anti-contrafacciao.com>.

supone para la salud pública y la seguridad alimentaria el consumo y la comercialización de esos productos.

12. Aunque se haya mejorado la cooperación y la coordinación en el Grupo de Lucha contra la Falsificación, aún queda mucho por hacer en lo que se refiere a las campañas de sensibilización pública. En la actualidad, el reto más importante consiste en difundir información relativa a la propiedad industrial, en especial entre los jóvenes y las pymes. Así, el Grupo de Lucha contra la Falsificación prepara acciones destinadas a esos sectores con el fin de mejorar el conocimiento y la percepción de los derechos de propiedad industrial.

### **III. CONCLUSIÓN**

13. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial considera que para que las compañías se abran paso en un mercado altamente competitivo y globalizado, necesitan, por una parte, utilizar todo su potencial creativo e innovador. Por otra parte, las autoridades públicas deben prestarles un marco efectivo de protección de sus derechos de propiedad intelectual.

14. La importancia que reviste la observancia de la P.I. no debería infravalorarse, en particular cuando la credibilidad del sistema de P.I. depende de su capacidad para ofrecer a los ciudadanos y a las empresas los mecanismos de protección de sus derechos de P.I. más necesarios y eficaces.

## LOS MECANISMOS LEGISLATIVOS E INSTITUCIONALES DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

*Contribución preparada por el Dr. Mohammad Mahmoud Al Kamali, Director del Instituto de Formación y Estudios Judiciales, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos)\**

### RESUMEN

En el presente documento se ofrece una visión general de los mecanismos legislativos e institucionales que han introducido los Emiratos Árabes Unidos para garantizar la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En particular, se explica la función de las distintas autoridades públicas implicadas en la observancia de la propiedad intelectual (P.I.), la creación de departamentos judiciales especiales para resolver sobre cuestiones relacionadas con la P.I., y el papel del Instituto de Formación y Estudios Judiciales en la formación y el fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la Fiscalía General y de los jueces especiales.

### I. INTRODUCCIÓN

1. Se considera que los derechos de propiedad intelectual ocupan un lugar destacado dentro de los derechos de propiedad por el hecho de tratarse de creaciones de la mente. Proteger la propiedad intelectual (P.I.), que se divide en dos categorías, la propiedad industrial y el derecho de autor, equivale a proteger la creatividad humana y las innovaciones que encontramos en nuestra vida cotidiana.
2. Establecer un marco jurídico que proteja los derechos de P.I. es un requisito previo para crear un entorno nacional seguro y un contexto comercial estable que sea capaz de atraer inversiones extranjeras y promover el desarrollo económico y el comercio internacional.
3. La protección de la P.I. permite que los titulares de los derechos exploten los productos de su intelecto e impidan su utilización no autorizada por parte de terceros. El uso no autorizado de P.I. puede constituir una infracción de derechos tanto económicos, dotados de un valor material, como morales, es decir, el derecho a reivindicar la autoría de una obra.
4. Los Emiratos Árabes Unidos han promulgado leyes y reglamentos nacionales y se han adherido a los tratados internacionales pertinentes con el fin de poder prestar una protección eficaz de los derechos de P.I. En los Emiratos Árabes Unidos, las infracciones de los derechos de P.I. son delitos\* públicos susceptibles de ser perseguidos de oficio por el Fiscal General. El titular de los derechos también puede entablar acciones penales ante una infracción, además de poder entablar acciones civiles independientes dirigidas a reclamar daños y perjuicios.
5. En el presente documento se abordan algunos de los factores que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades en relación con la protección de los derechos de P.I. en los Emiratos Árabes Unidos.

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

Se contemplan disposiciones penales en las legislaciones de los Emiratos Árabes Unidos en relación con las marcas, el derecho de autor y las patentes.

## II. LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE P.I.

6. De acuerdo con el principio *nulla poena sine lege*, las infracciones en materia de P.I. solo pueden sancionarse en los países que disponen de leyes específicas para proteger los derechos de P.I. Las leyes de alcance demasiado amplio, como el Código Penal, pueden resultar insuficientes para proteger los derechos de P.I. Es posible que una ley de este tipo ofrezca una protección limitada para algunos aspectos de los derechos de P.I., pero no los cubre adecuadamente en todos sus detalles. La falta de leyes suficientemente específicas puede tener como consecuencia que los delincuentes escapen a la justicia y los titulares de los derechos no obtengan las reparaciones adecuadas.

7. Desde una perspectiva jurídica, la existencia de leyes apropiadas en materia de P.I. puede proporcionar una protección adecuada a los titulares de derechos de P.I. frente a la infracción de sus derechos en caso de uso no consentido. Desde una perspectiva económica, esta clase de derechos también permiten que los creadores y los innovadores exploten sus obras, con el consiguiente incentivo para la creatividad y la innovación. La falta de una protección adecuada de los derechos de P.I. no solo es un freno para el desarrollo, sino que también fomenta el comercio ilegal de productos falsificados y pirateados a expensas tanto de los titulares de los derechos como de los consumidores.

8. Además, la legislación en materia de P.I. puede servir como indicador del desarrollo de un país. La protección de la P.I. tiene un impacto positivo sobre el desarrollo económico, social y cultural. Es un requisito previo para el progreso y el bienestar social, así como para la innovación y el desarrollo sostenible en el ámbito científico.

9. La existencia de un marco jurídico para la P.I. también proporciona un contexto predecible a los titulares de derechos que deseen proteger, hacer valer o negociar sus derechos de P.I. Algunos ejemplos de ello son el uso del registro como requisito para la protección de marcas y patentes; las formalidades relativas a la transferencia y asignación de derechos; y la duración prescrita de la protección.

## III. LAS AUTORIDADES PÚBLICAS

### A. LOS DEPARTAMENTOS DE ADUANAS

10. Las aduanas son la primera línea de protección de los derechos de P.I. Gracias a su Administración de Aduanas, los Emiratos Árabes Unidos pueden velar por la observancia de los derechos de P.I. en el marco de sus funciones económicas y de seguridad. De conformidad con la legislación aduanera del país, los funcionarios de aduanas son responsables del control directo y soberano de la entrada, tránsito y salida de mercancías en los puertos aduaneros (puertos de entrada marítimos, terrestres y aéreos) de los Emiratos Árabes Unidos.

11. Al impedir la entrada o el tránsito de productos que infrinjan los derechos de P.I., los Emiratos Árabes Unidos ahorran tiempo y esfuerzo que de otro modo deberían haber dedicado a ello otras autoridades gubernamentales. Asimismo, al impedir la salida de productos infractores preservan su reputación al impedir la circulación de esta clase de productos. Ello constituye una ilustración positiva de su lucha contra las infracciones de los derechos de P.I.

12. La detección de productos infractores en los puntos de entrada o salida requiere la elaboración de una legislación aduanera que prevea la protección de los derechos de P.I. y la presencia de personal en los puntos de control de aduanas. Por otro lado, los funcionarios de aduanas deben conocer bien la legislación en materia de P.I. También se les debe prestar formación práctica sobre los procedimientos de confiscación de productos infractores. Deben

ser capaces de descubrir a los infractores que tratan de eludir las medidas de control y traficar ilegalmente con esta clase de mercancías para introducirlas o extraerlas del país.

13. Es importante que los inspectores de aduanas conozcan bien la legislación en materia de P.I. antes de asumir sus funciones y que cuenten con formación continua acerca de la legislación en esta materia mientras se encuentren en ejercicio de ellas, además de recibir formación sobre técnicas de inspección ajustadas a las prácticas óptimas a nivel internacional.

14. En los Emiratos Árabes Unidos, las aduanas operan actualmente bajo la autoridad de los distintos gobiernos locales, lo que se ha traducido en algunas variaciones en las prácticas adoptadas por los diferentes Emiratos. En consecuencia, es muy importante que se establezca un criterio uniforme para la formación de los funcionarios de aduanas en el conjunto de los Emiratos, a través de la Autoridad Federal de Aduanas, y que se armonicen las diferentes prácticas empleadas en los procedimientos de confiscación.

## B. LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

15. Los distintos departamentos de desarrollo económico de los Emiratos Árabes Unidos son responsables de la concesión de licencias comerciales en los respectivos Emiratos. Al igual que los departamentos de aduanas, estos departamentos operan bajo la autoridad de los gobiernos locales de los distintos Emiratos.

16. Vale la pena señalar que los departamentos de desarrollo económico de los Emiratos Árabes Unidos atribuyen gran importancia a la P.I. Se han creado varios centros de P.I. con la misión de organizar regularmente cursos y talleres de formación en materia de P.I. para su personal, así como seminarios de sensibilización en materia de P.I. dirigidos al público en general.

17. Es importante que el personal de los departamentos de desarrollo económico de los distintos Emiratos reciba una formación adecuada en materia de P.I., así como formación continua en cuestiones jurídicas y capacitación sobre procedimientos de acopio de pruebas ajustados a las prácticas óptimas a nivel internacional. En teoría, la formación del personal de estos departamentos en todos los Emiratos debería contar con la cooperación del Ministerio de Economía, para garantizar la armonización de los procedimientos y los métodos de trabajo.

## C. EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA – SECCIONES DE DELITOS ECONÓMICOS

18. La Policía de los Emiratos Árabes Unidos creó una sección de delitos económicos en cada uno de los Emiratos. Las infracciones de derechos de P.I. entran en la categoría de delitos económicos. Los empleados y agentes de dichas secciones, a los que se selecciona entre candidatos de disciplinas pertinentes, disfrutan de oportunidades formativas especiales y de la posibilidad de participar en diversos talleres y seminarios. Las secciones de delitos económicos facilitan la cooperación entre los departamentos de desarrollo económico y las distintas fiscalías. Además, ofrecen asistencia a estas últimas en relación con las inspecciones, las investigaciones y el acopio de pruebas.

19. Dada la importancia de las funciones que desempeñan los empleados y agentes de las secciones de delitos económicos, es esencial que cuenten con la formación adecuada en materia de legislación sobre P.I., así como en relación con los procedimientos de acopio de pruebas, detección de infracciones, conservación de pruebas y observancia de las disposiciones reglamentarias en materia de P.I.

## D. LA FISCALÍA GENERAL

20. La Fiscalía General representa a la sociedad en las causas penales y decide si deben entablarse acciones judiciales contra sospechosos de haber cometido delitos. Dada la creciente complejidad de los procesos, muchos países han creado “fiscalías especializadas”, integradas por fiscales que cuentan con formación y competencias especializadas en diversos ámbitos. Algunos ejemplos de fiscalías especializadas son, por ejemplo, la Fiscalía de Menores, la Fiscalía Antidroga, la Fiscalía de Extranjería, la Fiscalía de Seguridad Vial, la Fiscalía del Registro Civil y la Fiscalía de P.I.
21. Para crear una fiscalía especializada en P.I. es necesario proporcionar formación especializada a los fiscales que formarán parte de ella, a través de cursos específicos y talleres y seminarios científicos, tanto a nivel local como internacional.
22. Del mismo modo que en los Emiratos Árabes Unidos se han creado departamentos judiciales con jueces especializados para conocer causas en materia de P.I., también deberían crearse fiscalías especializadas en esta materia para garantizar una gestión eficaz de las causas relacionadas con la P.I. por parte del ministerio fiscal.
23. Gracias a sus amplios conocimientos en materia de P.I., la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) está en una posición inmejorable para fortalecer las competencias de los miembros de la fiscalía y seleccionar a fiscales especializados de otros países. Este objetivo se podría conseguir a través de la prestación de cursos de formación especializados en los diversos ámbitos de P.I. y de la elaboración de guías prácticas para fiscales sobre investigaciones relacionadas con controversias en materia de P.I. Todo ello ayudaría a los fiscales especializados en P.I. a decidir si una determinada controversia debe derivarse a un tribunal especializado.

#### E. TRIBUNAL ESPECIALIZADO, JUECES ESPECIALIZADOS

24. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no exige que sus Miembros creen tribunales especializados para conocer las causas relacionadas con la P.I., aunque algunos de ellos lo han hecho.
25. Como alternativa a la creación de tribunales especializados, la tendencia actual en muchos países, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, es seleccionar a jueces especializados en diversos ámbitos para que trabajen en departamentos judiciales especiales. En febrero de 2016, el Ministro de Justicia de los Emiratos Árabes Unidos promulgó el Decreto nº 137 de 2016, por el que se ordenaba la creación de Departamentos Judiciales Especializados para conocer causas relacionadas con los derechos de P.I.
26. El Tribunal Federal de Primera Instancia de Abu Dhabi y el Tribunal Federal de Primera Instancia Umm Al-Quwain fueron los primeros en crear esta clase de departamentos, tras lo cual otros tribunales han seguido su ejemplo. En la actualidad los tribunales cuentan ya con departamentos judiciales especializados en conocer causas penales y administrativas. Los jueces que tienen asignada esta misión necesitan una educación especializada y formación continuada.
27. Como organización especializada en la P.I., la OMPI tiene un papel fundamental en la formación de los jueces y el fortalecimiento de sus capacidades. También se puede aprender mucho de otros países que han realizado avances importantes en este ámbito.

#### IV. ACTIVIDADES CONJUNTAS

28. La organización de actividades conjuntas para todas las autoridades mencionadas es importante para la detección y superación de lagunas jurídicas que podrían ser aprovechadas por los infractores.

#### V. EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS JUDICIALES

29. El Instituto de Formación y Estudios Judiciales tiene una función muy importante en la educación y formación de los jueces y fiscales de las distintas especialidades jurídicas, entre ellas la P.I. Esta función se puede potenciar aún más mediante el aumento del número de horas de formación y la organización de talleres dirigidos a miembros de la Fiscalía General y jueces especializados.

30. El programa anual del Instituto de Formación y Estudios Judiciales incluye actualmente varios talleres y seminarios de formación sobre P.I., organizados en colaboración con autoridades y organizaciones implicadas en el ámbito de la P.I., como el Ministerio de Economía, la OMPI y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. También participan empresas privadas como Microsoft, junto con asociaciones como la *Emirates Intellectual Property Association* (EIPA) y el *Brand Owners' Protection Group* (BPG). Sin embargo, estas actividades no bastan por sí solas para garantizar la formación de los fiscales o los jueces especializados.

31. La elaboración de un currículo uniforme en colaboración con la OMPI reforzaría aún más el papel del Instituto de Formación y Estudios Judiciales en la formación de fiscales y jueces especializados, así como en la formación continua en materia de P.I.

32. En el futuro, el Instituto de Formación y Estudios Judiciales se planteará la posibilidad de invitar a jueces competentes en la resolución de causas relacionadas con la P.I. para que perfeccionen su formación. También estudiará la posibilidad de coordinar esfuerzos con el Departamento de Inspección Judicial en relación con la formación que los jueces y fiscales deben realizar para poder tomar parte en causas en materia de P.I. Asimismo, sería útil que los tribunales, en especial los tribunales supremos, elaboraran una compilación de jurisprudencia y la pusieran a disposición de los jueces y fiscales. El Instituto de Formación y Estudios Judiciales también es partidario de organizar más talleres y mesas redondas sobre nuevas cuestiones en materia de P.I.

33. Teniendo en cuenta la ventajosa ubicación geográfica de los Emiratos Árabes Unidos en relación con Oriente Medio en particular y con los países árabes en general, así como la facilidad de acceso que proporciona el elevado número de vuelos de entrada y salida del país, el Instituto de Formación y Estudios Judiciales estará interesado en seguir colaborando con la OMPI en la organización de programas regionales de formación para miembros de la judicatura.

34. El Instituto de Formación y Estudios Judiciales ha organizado muchas actividades recientemente, entre ellas dos programas sobre marcas y derecho de autor y derechos conexos que se organizaron en Abu Dhabi en diciembre de 2015 y mayo de 2016, respectivamente, y en los que participaron miembros de la judicatura de Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de algunos países árabes. Los dos programas, que contaron con el apoyo financiero y la cooperación de la OMPI, en colaboración con la *École Nationale de la Magistrature* de Francia y la Embajada francesa, recibieron elogios por sus excelentes resultados y elevada participación.

## LA FUNCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON RESPECTO A LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

*Contribución preparada por el Sr. Bruce Foucart, Director, Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, Unidad Investigadora del Departamento de Seguridad Nacional, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Washington, D.C., Estados Unidos de América\**

### RESUMEN

El Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR Center), liderado por la Unidad Investigadora del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), es la más reciente arma del Gobierno de los Estados Unidos para la lucha contra la violación de las leyes de propiedad intelectual y los problemas de observancia de sus leyes sobre comercio internacional. La misión del IPR Center es garantizar la seguridad nacional mediante la protección de la salud y la seguridad públicas, de la economía de los EE.UU. y del conjunto de sus funcionarios y agentes, y detener las prácticas comerciales predatorias y desleales que suponen una amenaza para la economía mundial. Para lograr este objetivo, el IPR Center agrupa a 23 organismos colaboradores: 19 agencias federales clave, más la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y los Gobiernos del Canadá y de México, entidades que se integran bajo la forma de un grupo de trabajo. El IPR Center ha desarrollado operaciones de gran extensión y realiza su labor junto con otros organismos nacionales e internacionales para velar por la observancia efectiva de las leyes de P.I. y la defensa de la economía, la protección de los consumidores y la represión de las organizaciones criminales.

### I. INTRODUCCIÓN

1. Los efectos perniciosos de la violación de los derechos de P.I. no son evidentes con carácter inmediato, pero son importantes, y las infracciones delictivas pueden causar estragos en la economía norteamericana, y suponer una amenaza para la salud y la seguridad de los consumidores norteamericanos, además de servir como fuente de financiación para otros tipos de actividades ilícitas y violentas de mayor gravedad. Para dar respuesta a estos peligrosos efectos, y para mejorar la colaboración entre las agencias federales participantes en la lucha contra las violaciones de los derechos de P.I., el Gobierno creó el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR Center) en el año 2000.

### II. EL IPR CENTER

2. El IPR Center se configura como un grupo de trabajo conjunto, liderado por la Unidad Investigadora del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y está compuesto por 23 organismos asociados, de los cuales 19 son agencias federales y las otras 4 son organismos internacionales, a saber, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina Europea de Policía

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

(EUROPOL) y autoridades de las fuerzas del orden de los Gobiernos de México y del Canadá. Un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y un agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ocupan cargos de subdirector del IPR Center. Su estructura en forma de grupo de trabajo permite al IPR Center aprovechar eficazmente los recursos, capacidades y autoridades de cada una de los organismos asociados, y articular una respuesta exhaustiva frente a las formas tradicionales de fraude aduanero y a los diversos tráfico ilícitos y tipos de contrabando.

## A. MISIÓN

3. El IPR Center tiene encomendada la misión principal de defender la seguridad nacional, y para ello, debe proteger la salud y la seguridad públicas, la economía de los EE.UU. y al conjunto de sus funcionarios y agentes, y combatir las prácticas comerciales desleales y predatorias que representan una amenaza para la economía global. Para desempeñar esta misión, el IPR Center se fundamenta en una estrategia estratificada en múltiples niveles, que incluye: la investigación para la identificación y el desmantelamiento de las organizaciones criminales; la interceptación del contrabando mediante acciones específicas e inspecciones destinadas a evitar la penetración de mercancías ilícitas en la cadena de distribución de los EE.UU.; y la extensión del alcance de su actuación y acciones formativas en colaboración con las fuerzas del orden y encargadas de la observancia de las leyes, tanto nacionales como internacionales, con miras al fortalecimiento de capacidades en todo el mundo. Este enfoque estratégico permite al Gobierno asignar recursos con gran inmediatez para, por ejemplo, prevenir accidentes con consecuencias trágicas relacionados con la proliferación de fármacos falsificados, investigar las falsificaciones relacionadas con grupos criminales violentos organizados y proteger al personal de las industrias desarrolladoras de tecnologías punta.

## B. ESTRUCTURA

4. La HSI dispone de tres unidades distintas en el IPR Center: la Unidad de P.I., la Unidad de Observancia de la Legalidad en el Comercio y la Unidad de Políticas y Formación. La Unidad de P.I., integrada por agentes especiales y analistas, coordina las actuaciones del IPR Center con el personal de campo para llevar a buen término las investigaciones relativas a las organizaciones criminales dedicadas al crimen en materia de P.I. Esta unidad también supervisa las operaciones de observancia coercitiva de la ley desarrolladas en respuesta a las nuevas amenazas que surgen de las infracciones de la P.I., como, por ejemplo, los riesgos crecientes para la salud y la seguridad que se derivan de los productos falsificados. Además, la Unidad de P.I. dirige la Sección de Inteligencia del IPR Center. Esta Sección coordina los avances con las demás agencias y proporciona indicios o pistas a las oficinas de campo de la HSI para facilitar sus investigaciones. El FBI también está presente en el IPR Center a través de su Jefatura Central de P.I. Esta Unidad desarrolla una supervisión programática sobre la acción de los agentes de campo del FBI en materia de P.I., con un componente operativo. Entre las prioridades del FBI se encuentran la lucha contra los productos falsificados que puedan suponer una amenaza para la salud y la seguridad, y combatir el robo de secretos comerciales.

5. La actividad del IPR Center se extiende a otras áreas más allá de la observancia de la P.I. A través de su Unidad de Observancia de la Legalidad en el Comercio, también se encarga de aplicar y prestar apoyo al programa del ICE contra el fraude comercial, centrandose la atención en las importaciones comerciales basadas en declaraciones falsas o en prácticas comerciales engañosas. El IPR Center ha reconocido que los criminales dedicados a actividades infractoras contra la P.I. con frecuencia están también implicados en otros tipos de delitos o fraudes contra el comercio. Por ello, combinando estos programas en el marco del IPR Center, el ICE puede adoptar una estrategia más amplia y completa para afrontar dichas

vulnerabilidades. La investigación del fraude es un componente importante de una estrategia global en defensa de la legalidad del comercio, por medio de la cual el ICE y la CBP concentran sus esfuerzos por garantizar la observancia de la legislación y regulación en materia de prevención, investigación y represión del fraude, tanto del fraude económico como también, cada vez más, de otros tipos de fraude. Así pues, en sus áreas programáticas de responsabilidad se incluyen: los delitos contra la salud y la seguridad, el desvío de mercancías para eludir los controles aduaneros, el contrabando de tabaco, el trabajo forzoso infantil, los productos textiles, y el cumplimiento de la legislación y los convenios comerciales y en materia de anti-dumping.

6. La Unidad de Políticas y Formación es la cara visible del IPR Center. Como tal, sus responsabilidades incluyen el establecimiento y mantenimiento de vínculos colaborativos con la industria y con las fuerzas de la autoridad, la coordinación de programas nacionales e internacionales de fortalecimiento de capacidades y el fomento de la sensibilización pública. Los efectivos del IPR Center participan a menudo como expertos en observancia en materia de P.I. en los programas de fortalecimiento de capacidades patrocinados por el Departamento de Estado, la Academia General de P.I. de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), el Departamento de Justicia, la INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas. Esta Unidad desarrolla las políticas del IPR Center y ofrece asesoramiento a este último, a sus operaciones, y coordina todas las consultas sobre cuestiones de P.I. provenientes de los distintos Departamentos, del Congreso o de los diversos organismos. La Unidad, a través de su Sección dedicada a las Políticas, también participa en la elaboración de las políticas nacionales e internacionales a través de su trabajo en colaboración con la Oficina del Coordinador de Observancia de la Propiedad Intelectual de la Casa Blanca, el Subcomité Especial 301 y otros numerosos comités en el marco de los tratados internacionales y grupos de trabajo multilaterales.

### **III. ACTIVIDADES DEL IPR CENTER**

#### **A. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE P.I. EN LOS PLANOS ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL**

7. El IPR Center concentra sus máximos esfuerzos en los productos falsificados más susceptibles de suponer una amenaza grave para la salud y la seguridad de los consumidores. La proliferación de fármacos falsificados en el Norte de California se vinculó a una serie de fallecimientos ocurridos en 2015; unos componentes eléctricos falsificados destinados a ser utilizados en submarinos nucleares fueron vendidos a contratistas clave en el ámbito de la defensa; y una bicicleta de alto rendimiento falsificada se partió al estar sometida a la tensión del uso normal, causando lesiones graves al ciclista. Desarrollando unas líneas de actuación mejoradas tanto en el plano administrativo como operacional, el IPR Center puede limitar los efectos destructivos de las falsificaciones.

8. Una iniciativa importante en el plano administrativo que el IPR Center está llevando a cabo actualmente consiste en documentar específicamente las lesiones graves, los vínculos con organizaciones criminales y las repercusiones en las empresas y en la economía, relacionados con las falsificaciones. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha comunicado ejemplos de personas que han sufrido exantemas inmediatamente después de utilizar cosméticos falsificados. Se han identificado ejemplos de adolescentes que han experimentado pérdida de visión después de usar lentes de contacto decorativas falsificadas. El Departamento de Policía de Los Ángeles dispone de pruebas que confirman la relación entre determinados productos pirateados y bandas callejeras violentas. El IPR Center ha confirmado asimismo que un grupo organizado en Michigan se dedicaba a vender falsificaciones de medicamentos para financiar actividades terroristas en Oriente Medio. Al exponer estos casos

concretos ante los consumidores, las fuerzas del orden nacionales e internacionales y los miembros de la comunidad jurídica podrán contribuir a ampliar y mejorar el alcance de la campaña divulgativa que promueve el IPR Center.

9. Adaptándose dinámicamente a las nuevas tendencias y actividades delictivas, el IPR Center ha desarrollado también un robusto catálogo en el plano operativo. Sus seis principales líneas de actuación se dirigen a combatir la importación ilegal de mercancías falsificadas destinadas a la industria militar, las falsificaciones de fármacos, las falsificaciones de artículos para el cuidado personal y productos cosméticos, las falsificaciones de repuestos para el automóvil, los sitios web infractores de derechos de autor y los artículos deportivos falsos. Para llevar a cabo todas estas operaciones con éxito, el IPR Center trabaja en colaboración con numerosos y diversos organismos externos, entre los que se encuentran el Departamento de Defensa, la FDA, representantes de la industria del automóvil y las principales asociaciones deportivas, así como las fuerzas del orden de ámbito estatal, local e internacional. Al cierre de cada ejercicio fiscal, los arrestos, condenas y confiscaciones asociados a cada operación son calculados y declarados a la CBP para su inclusión en el informe anual y estadísticas de confiscaciones que elabora esta Oficina.

10. El 18 de julio de 2007, el Presidente Bush promulgó un decreto por el cual se constituyó un grupo de trabajo para la seguridad de las importaciones formado por diversas entidades con el objetivo de evaluar la peligrosidad descubierta en prendas de vestir, ingredientes de piensos para mascotas, juguetes, pescados y mariscos, y otros productos de consumo. Para dar cumplimiento a los objetivos y metas identificados por el grupo de trabajo, el IPR Center desarrolló e implementó la Operación “*Guardian*”, un programa que agrupa a diversas entidades para combatir la importación y el tráfico ilegal de productos de calidad deficiente, adulterados o falsificados, que ponen en riesgo la salud y la seguridad de los consumidores. Gracias al trabajo colaborativo desarrollado al amparo de la Operación “*Guardian*”, se han aprehendido mercancías tales como piezas de aviones y automóviles, productos farmacéuticos, artículos para el cuidado personal, dispositivos electrónicos y productos alimentarios.

11. En marzo de 2014, la HSI participó en el desmantelamiento de una red de dimensiones multimillonarias dedicada a la venta de artículos para la salud y productos de belleza falsificados, como bálsamo labial, aceite para bebés, vaselina y compresas. En los dos últimos años, se ha triplicado el número de productos para el cuidado personal confiscados, entre los que figuran champús, desodorantes y lociones. En respuesta a esta tendencia, el IPR Center lanzó la Operación “*Plastic Beauty*” en 2015 para luchar contra este tipo de productos. A medida que vayan surgiendo nuevos modelos y tendencias en las falsificaciones, el IPR Center los pondrá en su punto de mira y responderá enérgicamente a esa amenaza mediante técnicas estratégicas de observancia.

## B. OPERACIONES DE OBSERVANCIA DE LA LEGALIDAD EN EL COMERCIO

12. El 10 de enero de 2012, las Jefaturas principales de la HSI y la CBP hicieron públicos un plan de evaluación y de aplicación sobre el terreno del Grupo de Trabajo contra el Fraude Comercial. La finalidad del Plan conjunto para la mejora de la observancia contra el fraude comercial era establecer determinados procedimientos y directrices entre la HSI y la CBP que facilitaran y agilizaran la comunicación de la información sobre fraudes comerciales entre ambos organismos, para lograr el adecuado procesamiento criminal y enjuiciamiento civil de las infracciones en materia de legislación comercial. Una de las recomendaciones se refería al establecimiento de unidades integradas contra el fraude comercial sobre el terreno. Muchas de las recomendaciones que figuraban sobre el papel pudieron ser implantadas precisamente gracias a la integración de las unidades contra el fraude comercial de la HSI y la CBP en los denominados Centros de Coordinación para la Observancia de la Legalidad en el Comercio (TECC). Los TECC promueven el intercambio de información entre todas las entidades que

intervienen en la observancia de la legalidad en el comercio, prestan asistencia para detectar por anticipado los fraudes comerciales, y refuerzan la capacidad de evaluación de las posibles amenazas de una manera más completa. Además, contribuyen a crear equipos integrados, que trabajan codo con codo diariamente, y consolidan la relación de colaboración ya bien establecida entre la HSI y la CBP.

13. Los TECC combinan sus recursos, ubicando conjuntamente a efectivos de la HSI y de la CBP en lugares muy próximos a las áreas de inspección aduanera para que identifiquen y combatan eficazmente el comercio ilícito. Los TECC aseguran la formación de una visión general conjunta por parte de ambas oficinas -CBP y HSI- así como un mismo criterio de prioridad en el proceso de observancia e interceptación en el área local, y la implicación temprana de la HSI en la fase de importación o exportación o durante el proceso de interceptación. Los TECC han descubierto, por ejemplo, fraudes articulados mediante transbordos ilícitos a través de terceros países, falsificaciones con respecto a los países de origen, abusos del régimen especial aduanero de depósito *in-bond* o suplantaciones de identidad del legítimo empresario o importador. Gracias a los TECC, la HSI y la CBP pueden adoptar una posición común y presentar un análisis más completo de los casos ante las Oficinas de la Fiscalía de los Estados Unidos.

#### **IV. COLABORACIÓN ENTRE EL IPR CENTER Y EL SECTOR PRIVADO Y LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES**

14. El IPR Center continuará fortaleciendo su colaboración con el sector privado y con los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de las leyes. No existe ninguna organización mejor equipada para proteger los derechos de autor y las marcas que el IPR Center, y ninguna organización dispone de más información que este último para determinar la ubicación de los falsificadores. La difusión y suministro de dicha información al sector privado constituye un recurso fundamental que debe ser fortalecido para que puedan desarrollarse investigaciones potentes. La interacción con el sector privado dota de mayor eficacia a la acción de los agentes de la autoridad, y ofrece innumerables aportaciones a las investigaciones. Los representantes de todos los sectores tienen una invitación abierta para visitar el IPR Center, con la finalidad de iniciar un diálogo productivo para la prevención de la sustracción de P.I.

15. El IPR Center tiene asumido el compromiso de colaborar con los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de las leyes en las operaciones de represión de la falsificación a escala mundial. En junio de 2015, actuó en coordinación con la INTERPOL prestando apoyo en la Operación “*Pangea*”, una actuación en la que cooperaron 115 países y 236 organismos para luchar contra la venta ilegal de medicamentos a través de Internet. La operación llevada a cabo el año pasado condujo a la incautación de más de 20 millones de artículos falsificados y medicamentos ilícitos por un valor estimado de 81 millones de dólares EE.UU. También resultaron detenidas 156 personas y se incautaron documentos adicionales que sirven de base a otras 429 investigaciones. El IPR Center continuará asimismo prestando su apoyo al Proyecto “*Transatlantic*”, una parte de la Operación “*In Our Sites*”, una actuación codirigida por la HSI y la EUROPOL en la que colaboran empresas y fuerzas del orden en 27 países, y a resultas de la cual en el ejercicio fiscal 2015 han sido clausurados 37.479 nombres de dominio dedicados a la venta ilegal por Internet de mercancías falsificadas a consumidores confiados.

## V. CONCLUSIÓN

16. Cada año, más de 11 millones de contenedores marítimos arriban a los puertos de los EE.UU. En las fronteras terrestres, llegan por camión otros 10 millones, y por tren 3 millones más. Además, por transporte aéreo entran otros 250 millones de paquetes enviados mediante flete, por correo o mensajería. Las agencias del DHS están alerta frente a cualquier cargamento que represente un riesgo para la ciudadanía de los EE.UU. En 2015, el número de incautaciones efectuadas en las interceptaciones por infracciones de derechos de P.I. ascendió a 28.865 con un valor estimado de 1.350 millones de dólares EE.UU. En 2015, las actuaciones de observancia coercitiva con participación del IPR Center dieron lugar a 538 detenciones, 339 autos de acusación y 357 condenas. El IPR Center tiene el firme compromiso de apoyar a las fuerzas encargadas de la observancia de la P.I. para proteger a los consumidores y la economía de EE.UU. y dismantelar las redes criminales de distribución.

[Fin del documento]