



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 30.1.2003
COM(2003) 46 final
2003/0024 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

**relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los
derechos de propiedad intelectual**

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

- A. Objetivo de la iniciativa comunitaria
- B. Fundamento de la iniciativa: consulta de la Comisión

PRIMERA PARTE: REALIZAR EL MERCADO INTERIOR EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- A. Garantizar el respeto del Derecho sustantivo de la propiedad intelectual
- B. Facilitar la libre circulación y garantizar una competencia justa y equitativa en el mercado interior
- C. Completar las acciones en la frontera exterior y respecto a terceros países

SEGUNDA PARTE: SATISFACER LAS NECESIDADES DE UNA ECONOMÍA MODERNA Y PROTEGER A LA SOCIEDAD

- A. Promover la innovación y la competitividad de las empresas
- B. Promover la protección y el desarrollo del sector cultural
- C. Preservar el empleo en Europa
- D. Impedir las pérdidas fiscales y la desestabilización de los mercados
- E. Velar por la protección de los consumidores
- F. Garantizar el orden público

TERCERA PARTE: FORMA Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PROPUESTA

- A. Los límites del Acuerdo sobre los ADPIC
- B. El acervo comunitario sobre respeto de los derechos de propiedad intelectual
- C. Situación jurídica en los Estados miembros
- D. Necesidad de armonizar las legislaciones nacionales
- E. Fundamento jurídico

CUARTA PARTE: ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES

INTRODUCCIÓN

A. Objetivo de la iniciativa comunitaria

La usurpación de marca y la piratería, así como, en general, las infracciones contra la propiedad intelectual, son un fenómeno en continuo aumento que posee actualmente una dimensión internacional y constituye una grave amenaza para las economías nacionales y los Estados. En el mercado interior europeo, este fenómeno se aprovecha principalmente de las disparidades nacionales respecto a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Dichas disparidades parecen repercutir en la localización de las actividades de usurpación de marca y piratería dentro de la Comunidad; es decir, que los productos con usurpación de marca y piratas suelen tender a fabricarse y venderse en los países que reprimen con menor eficacia que otros la usurpación de marca y la piratería. Por consiguiente, repercuten en el comercio entre los Estados miembros y en las condiciones de la competencia en el mercado interior. Esta situación acarrea desviaciones en el tráfico comercial, falsea la competencia y crea perturbaciones en el mercado.

Las disparidades entre los regímenes sancionadores nacionales, además de ser perjudiciales para el correcto funcionamiento del mercado interior, dificultan la eficacia en la lucha contra la usurpación de marca y la piratería. Ello conduce a la pérdida de confianza de los círculos económicos en el mercado interior y, en consecuencia, la reducción de las inversiones. Además de las consecuencias económicas y sociales que acarrearán, la usurpación de marca y la piratería también plantean problemas de protección de los consumidores, especialmente cuando están en juego la salud y la seguridad públicas. El desarrollo de la utilización de Internet permite una distribución instantánea y mundial de los productos pirateados. Por último, este fenómeno cada vez se muestra más vinculado a la delincuencia organizada. Por tanto, la lucha contra este fenómeno tiene una importancia trascendental para la Comunidad, sobre todo cuando estas actividades ilícitas se ejercen con fines comerciales u ocasionan un perjuicio sustancial al titular del derecho.

La presente Directiva pretende ofrecer una respuesta a esta situación mediante la armonización de las legislaciones nacionales relativas al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

B. Fundamento de la iniciativa: consulta de la Comisión

La Comisión presentó, el 15 de octubre de 1998, un Libro Verde relativo a la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior¹ con el fin de iniciar un debate sobre este tema con todos los sectores interesados. Los ámbitos de intervención que se sugerían en el Libro Verde se referían en concreto a la acción del sector privado, a la eficacia de los dispositivos técnicos de seguridad y autenticación, a las sanciones y demás medios para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual y a la cooperación administrativa entre las autoridades nacionales.

¹ COM(98) 569 final.

A la Comisión llegaron numerosas tomas de posición, que se recogieron en un informe de síntesis que se ha publicado². Los días 2 y 3 de marzo de 1999, organizó en Munich, conjuntamente con la Presidencia alemana del Consejo de la Unión, una reunión abierta a todos los sectores interesados³, así como una reunión de expertos con los Estados miembros el 3 de noviembre de 1999. El Comité Económico y Social Europeo emitió su dictamen sobre el Libro Verde el 24 de febrero de 1999⁴. El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre esta cuestión el 4 de mayo de 2000⁵.

Esta operación de consulta confirmó principalmente que las disparidades entre los regímenes sancionadores nacionales de los derechos de propiedad intelectual perjudican al correcto funcionamiento del mercado interior. Los sectores interesados expresaron su deseo de que se trate esta cuestión con energía y se tomen iniciativas ambiciosas a escala de la Unión Europea.

Tras esta operación de consulta, la Comisión presentó, el 30 de noviembre de 2000, una Comunicación de seguimiento del Libro Verde, que contenía un ambicioso plan de acción para mejorar y reforzar la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior⁶. Entre las iniciativas previstas en dicho plan de acción, la Comisión anunció que presentaría una propuesta de Directiva destinada a armonizar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual y a garantizar que dichos derechos disfruten de un nivel de protección equivalente en el mercado interior. Ese es el objeto de la presente propuesta.

La Comunicación de la Comisión y, en particular, el anuncio de una propuesta de Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual fueron bien acogidos por los sectores interesados. En su Dictamen complementario de 30 de mayo de 2001⁷, el Comité Económico y Social Europeo aprobó la intención de la Comisión Europea de presentar rápidamente una propuesta de Directiva sobre este tema.

PRIMERA PARTE:

REALIZAR EL MERCADO INTERIOR EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

A. Garantizar el respeto del Derecho sustantivo de la propiedad intelectual

Hasta el momento la acción de la Comunidad en el ámbito de la propiedad intelectual se ha centrado principalmente en la armonización del Derecho sustantivo nacional o la creación de un Derecho unitario a nivel comunitario. De este modo se han armonizado determinados derechos nacionales de propiedad intelectual, como las marcas⁸, los dibujos y modelos⁹, las patentes en el ámbito de las invenciones biotecnológicas¹⁰, y determinados aspectos de los

² http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/piracyen.pdf

³ http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/munchen.htm

⁴ DO C 116 de 28.4.1999, p. 35.

⁵ DO C 41 de 7.2.2001, p. 56.

⁶ COM(2000) 789 final.

⁷ DO C 221 de 7.8.2001, p. 20.

⁸ Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.

⁹ Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, DO L 289 de 28.10.1998, p. 28.

¹⁰ Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 julio 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, DO L 213 de 30.7.1998, p. 13.

derechos de autor y derechos afines¹¹. A este respecto, la reciente adopción de la Directiva relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original¹², así como de la Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información¹³, constituye una etapa importante en el proceso de armonización de los derechos de autor y derechos afines. Esta última Directiva permitirá adaptar la protección de los derechohabientes a la evolución tecnológica, principalmente en el ámbito digital. La Comunidad también ha intervenido para ampliar la duración de la protección de la patente para los medicamentos y los productos fitofarmacéuticos¹⁴, así como para establecer normas comunes sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen¹⁵. La Comisión ha presentado igualmente propuestas de armonización destinadas a clarificar la situación jurídica relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas (aplicadas, puestas en práctica) en ordenador¹⁶.

Por otra parte, la Comunidad ha actuado para crear derechos unitarios a nivel comunitario, inmediatamente válidos en todo el territorio de la CE, como la marca comunitaria¹⁷, el régimen de protección comunitaria de las obtenciones vegetales¹⁸ y, más recientemente, los dibujos y modelos comunitarios¹⁹. Cabe señalar también que actualmente se están debatiendo propuestas legislativas en el Consejo de la UE para la creación de la patente comunitaria²⁰.

¹¹ Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, DO L 122 de 17.5.1991, p. 42; Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, DO L 346 de 27.11.1992, p. 61; Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, DO L 248 de 6.10.1993, p. 15; Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, DO L 290 de 24.11.1993, p. 9; Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 mar 1996, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, DO L 77 de 27.3.1996, p. 20.

¹² Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, DO L 272 de 13.10.2001, p. 32.

¹³ Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.

¹⁴ Reglamento (CEE) n° 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, DO L 182 de 2.7.1992, p. 1; Reglamento (CE) n° 1610 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios, DO L 198 de 8.8.1996, p. 30.

¹⁵ Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1068/97, DO L 156 de 13.6.1997, p. 10.

¹⁶ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, COM(2002) 92 final de 20.2.2002.

¹⁷ Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

¹⁸ Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, DO L 227 de 1.9.1994, p. 1.

¹⁹ Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 diciembre 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, DO L 3 de 5.1.2002, p. 1.

²⁰ Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria, DO C 337 de 28.11.2000, p. 278.

Actualmente se reconoce plenamente la competencia de la Comunidad en el ámbito del Derecho sustantivo de la propiedad intelectual, que se considera un ámbito de intervención cada vez más prioritario para la Comunidad, con el fin de garantizar el éxito del mercado interior²¹. Por consiguiente, la consecuencia lógica es que la Comunidad se interese por el respeto efectivo de los derechos de propiedad intelectual que ha armonizado o creado a nivel comunitario. Desde el punto de vista de los principios, el hecho de que el respeto de los derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente reglamentados en la actualidad por el Derecho comunitario, se vea garantizado según las normas en ocasiones muy distintas de los distintos Estados miembros puede parecer difícilmente compatible con el objetivo de garantizar a los titulares de los derechos un nivel de protección equivalente en el mercado interior.

B. Facilitar la libre circulación y garantizar una competencia justa y equitativa en el mercado interior

En la letra c) del apartado 1 del artículo 3 del Tratado CE se establece que la acción de la Comunidad implica un mercado interior caracterizado por la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios. Por otra parte, el apartado 2 del artículo 14 del Tratado CE establece que el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías y servicios estará garantizada.

Si bien la armonización progresiva del Derecho sustantivo de la propiedad intelectual ha permitido facilitar la libre circulación entre los Estados miembros e incrementar la transparencia de las normas aplicables, hasta el momento no se han armonizado los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, incluso en los casos en que la legislación nacional ofrece a los titulares medios eficaces de tutela de sus derechos, en ocasiones no se asegura plenamente la puesta en práctica de dichos medios. Tal como han argumentado los sectores interesados en el curso de la consulta sobre el Libro Verde, estas lagunas han sido aprovechadas por los infractores y piratas, que han sabido sacar partido de las diferencias nacionales para dar salida a sus productos, provocando de este modo desviaciones en el tráfico comercial y perturbaciones del mercado. La armonización de las disposiciones nacionales por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual permitirá garantizar una circulación más sana en el mercado interior, una mayor transparencia en los regímenes sancionadores y una mejor aplicación de los medios que se ofrecen a los titulares de derechos.

Además, es imprescindible crear condiciones de competencia justas y equitativas entre todos los agentes económicos en el ámbito de la propiedad intelectual, con el fin de que dichos agentes aprovechen eficazmente las libertades fundamentales enunciadas en el Tratado CE. Las condiciones de una competencia justa y equitativa se ven debilitadas o desvirtuadas por normas nacionales distintas sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual. De ello derivan, en determinadas circunstancias, distorsiones de la competencia que comprometen la libre circulación de mercancías y servicios en el mercado interior.

²¹ Fue preciso esperar a una sentencia de 1995 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), dictada en relación con el Reglamento (CEE) n° 1768/92 del Consejo relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, para lograr que se reconociera plenamente que las patentes no constituyen un ámbito reservado a los Estados miembros y que la Comunidad Europea puede adoptar medidas de armonización en dicho ámbito (sentencia Reino de España contra Consejo de 13.7.1995, asunto C-350/92, Rec. 1995, p. I-1985).

Las distorsiones de la competencia en el mercado único pueden deberse también no sólo a las divergencias en el ámbito de aplicación y el alcance de los derechos de propiedad intelectual con arreglo al Derecho nacional, sino también a las divergencias entre los regímenes sancionadores con los que se protegen dichos derechos contra los usurpadores de marca y los piratas. Desde el punto de vista de estos, en el coste de fabricación de los productos ilegales puede tenerse en cuenta el rigor del régimen sancionador de cada lugar. Dicho coste estará en función de las sanciones que se aplican en caso de actuación judicial (incautación de las mercancías ilegales, pago de sanciones pecuniarias, necesidad de pagar salarios más elevados a los empleados para contrarrestar el riesgo de medidas de respuesta).

El resultado es que, mientras no haya una legislación que armonice los regímenes sancionadores de los derechos de propiedad intelectual en el mercado único, se mantendrá una situación de divergencia respecto a los riesgos y, por consiguiente, respecto a los costes para los agentes de productos usurpadores de marca y piratas. Como las mercancías con usurpación de marca y piratas sustituyen, por definición, en sentido económico a las mercancías legalmente vendidas a las que imitan, las divergencias en la base del coste en el mercado único para los agentes ilegales darán lugar también a diferencias en las condiciones de competencia para los agentes legales. Puede considerarse que, en las partes del mercado único en que el régimen sancionador es relativamente poco eficaz, la porción de mercado de las mercancías usurpadoras de marca y piratas puede ser mayor (y los precios tanto de las mercancías ilegales como de las legales, más bajos) que en los países en los que se sancionan de manera más rigurosa los derechos de propiedad intelectual.

Por consiguiente, las divergencias en los regímenes sancionadores pueden dar lugar a distorsiones en las condiciones de competencia y al desvío de las tendencias naturales de intercambio de mercancías legales que se producirían en caso de que se sancionaran de manera armonizada los derechos de propiedad intelectual en todo el mercado único.

La usurpación de marca y la piratería constituyen un fenómeno que se propaga en función de las diferencias entre las legislaciones nacionales. Además, en los países en los que se desarrolla este fenómeno, las empresas han de afrontar la competencia de productores usurpadores de marca y piratas en los mercados en los que actúan, lo que acarrea la pérdida de cuotas de mercado y la desorganización de sus redes de distribución. Cuando el mercado se ve invadido por falsificaciones o productos piratas que se venden con más facilidad que los productos auténticos, a veces los minoristas se muestran reticentes a encargar productos auténticos. Incluso pueden sentirse tentados a vender también copias, en caso necesario, junto con productos auténticos. Esta situación no permite garantizar la transparencia y la igualdad de las condiciones de competencia en el mercado interior. Únicamente mediante la armonización de las legislaciones nacionales estaremos en condiciones de eliminar las distorsiones de competencia debidas a este fenómeno.

Naturalmente, en los sectores en que es especialmente intensa la competencia, como, por ejemplo, en el sector de los recambios de automóvil, la lucha contra la usurpación de marca y la piratería no debe utilizarse para intentar apartar del mercado a competidores molestos o para perturbar la competencia legítima. Una práctica de este tipo amenazaría no sólo con ocasionar un grave perjuicio a las empresas afectadas, sino además, de manera especial, un alejamiento del objetivo perseguido, que es impedir la comercialización de productos que atentan contra la propiedad intelectual y que presentan en muchos casos riesgos para la salud o la seguridad de los consumidores²².

²² Reglamento (CE) nº 1400/2002, DO L 203 de 1.8.2002, p. 30.

C. Completar las acciones en la frontera exterior y respecto a terceros países

La presente propuesta de Directiva tiene también por objeto completar, para las necesidades del mercado interior, las acciones ya emprendidas, con arreglo al Reglamento (CE) n° 3295/94 modificado²³, para el control de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas en la frontera exterior de la UE. Dicha reglamentación se aplica únicamente a los movimientos de mercancías sospechosas de usurpación de marca y piratas entre terceros países y la Comunidad. No permite tener conocimiento de los movimientos dentro de la Comunidad. Además, dado que todos los Estados miembros realizan los controles en la frontera según un planteamiento selectivo que permite mantener el justo equilibrio entre la fluidez del comercio internacional y la lucha contra el fraude, no puede descartarse que algunas mercancías con usurpación de marca o piratas se introduzcan de manera ilícita en el territorio de la Comunidad para su posterior comercialización. Por lo tanto, es necesario un dispositivo de lucha contra la usurpación de marca y la piratería específico para las necesidades del mercado interior. La presente Directiva permitirá poner a disposición de los titulares de derechos una serie de medidas y procedimientos para la tutela de sus derechos en contra de todas las mercancías litigiosas, incluidas las que hayan sido interceptadas en la aduana con arreglo al Reglamento (CE) n° 3295/94 modificado.

La propuesta de Directiva tiene también por objetivo complementar las iniciativas emprendidas en la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el ámbito de las relaciones que la Comunidad mantiene con los terceros países y de los acuerdos multilaterales en los que participa. Es el caso del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), celebrado en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio²⁴, del que son parte todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la Comunidad en lo que respecta a las materias de su competencia²⁵, y en el que se establecen disposiciones mínimas respecto a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual.

SEGUNDA PARTE:

SATISFACER LAS NECESIDADES DE UNA ECONOMÍA MODERNA Y PROTEGER A LA SOCIEDAD

Si bien el objetivo principal de la presente iniciativa es realizar el mercado interior en el ámbito de la propiedad intelectual velando por que el acervo comunitario del Derecho sustantivo de la propiedad intelectual se aplique correctamente en la Unión Europea, también merecen subyacerse otros objetivos importantes.

²³ Reglamento (CE) n° 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen determinadas medidas relativas a la introducción en la Comunidad y a la exportación y reexportación fuera de la Comunidad de mercancías que vulneran determinados derechos de propiedad intelectual (DO L 341 de 30.12.1994, p. 8), modificado por el Reglamento (CE) n° 241/1999 del Consejo, de 25 de enero de 1999, DO L 27 de 2.2.1999, p. 1.

²⁴ Decisión del Consejo 94/800/CE, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), DO L 336 de 23.12.1994, p. 1.

²⁵ En efecto, en su Dictamen 1/94 de 15 de noviembre de 1994, el Tribunal de Justicia declaró que la Comunidad y sus Estados miembros comparten la competencia para la celebración del Acuerdo sobre los ADPIC (Rec. 1994, p. I-5267).

A. Promover la innovación y la competitividad de las empresas

La innovación se ha convertido en uno de los vectores más importantes de crecimiento sostenible para las empresas y de prosperidad económica para la sociedad en su conjunto. Las empresas deben mejorar o renovar constantemente sus productos si quieren conservar o conquistar cuotas de mercado. Una actividad inventiva e innovadora sostenida que conduzca al desarrollo de nuevos productos o servicios sitúa a las empresas en una posición ventajosa en el plano tecnológico y constituye un importante factor para su competitividad.

Para que las empresas, las universidades, las organizaciones de investigación²⁶ y el sector cultural²⁷ puedan innovar y crear en buenas condiciones, se ha de velar por que los creadores, investigadores e inventores se beneficien en la Comunidad de un entorno propicio al desarrollo de sus actividades, incluido el contexto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A este respecto, es conveniente garantizar asimismo la libre circulación de la información y no dificultar y encarecer el acceso a Internet imponiendo, por ejemplo, obligaciones excesivas a los intermediarios de Internet.

Las empresas, que en muchos casos invierten importantes sumas en investigación y desarrollo, mercadotecnia y publicidad, han de estar en condiciones de rentabilizar sus inversiones. Una protección adecuada y efectiva de la propiedad intelectual contribuye a perpetuar la confianza de las empresas, los inventores y los creadores en el mercado interior y constituye un potente incentivo para la inversión y, por consiguiente, el progreso económico.

El fenómeno de la usurpación de marca y la piratería acarrea a las empresas la reducción de su volumen de negocios y de sus cuotas de mercado (pérdida de ventas directas), que en muchos casos han adquirido con dificultad, por no mencionar las pérdidas de carácter inmaterial y de perjuicio moral que sufren debido a la pérdida en términos de imagen de marca ante sus clientes (pérdida de ventas futuras). En efecto, la propagación de los productos con usurpación de marca y piratas conduce a una banalización dañina de la reputación y la originalidad de los productos auténticos, especialmente en los casos en que las empresas orientan su publicidad en relación con la calidad y la rareza de sus productos. Este fenómeno ocasiona también costes suplementarios para las empresas (coste de la protección, las investigaciones, los peritajes y los litigios) e incluso puede dar lugar, en determinados casos, a acciones de responsabilidad contra el titular por productos comercializados por el usurpador de marca o el pirata cuando no pueda aportarse prueba de su buena fe.

Según las respuestas recibidas por la Comisión a su Libro Verde relativo a la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, las mercancías con usurpación de marca o pirateadas representan entre el 5 y el 10% de las ventas de piezas de recambio de vehículos, el 10% de las ventas de CD y casetes, el 16% de las ventas de películas (vídeo y DVD) y el 22% de las ventas de calzado y confección²⁸.

Según una encuesta realizada en Francia en 1998 por KPMG, la Sofres y la Union des Fabricants²⁹, la pérdida media, para las empresas que respondieron a la encuesta y pudieron ofrecer una estimación de pérdidas en el volumen de negocios debido a usurpación de marca,

²⁶ El título XVIII del Tratado CE hace hincapié en la importancia de la investigación y el desarrollo tecnológico.

²⁷ La importancia del sector cultural aparece expresamente recogida en el apartado 4 del artículo 151 del Tratado CE.

²⁸ http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/piracyen.pdf, páginas 14-15.

²⁹ «Votre entreprise et la contrefaçon», KPMG, Sofres, Union des Fabricants, 1998.

se evalúa en el 6,4% del volumen de negocios. Un estudio realizado en junio de 2000 por el Centre for Economics and Business Research (CEBR), encargado por el Global AntiCounterfeiting Group (GACG)³⁰, muestra que la reducción media anual de los beneficios en los sectores estudiados es importante: 1 266 millones de euros en el sector del vestido y del calzado; 555 millones de euros en el sector de los perfumes y cosméticos; 627 millones en el sector del juguete y los artículos deportivos; y 292 millones de euros en el sector de los productos farmacéuticos. En el ámbito de los programas informáticos, un estudio realizado por la International Planning and Research Corporation (IPR), encargado por Business Software Alliance (BSA)³¹, ha demostrado que las pérdidas debidas a la piratería en Europa occidental (UE + Noruega + Suiza) ascendieron en 2000 a más de 3 000 millones de dólares.

La usurpación de marca y la piratería, si no se sancionan eficazmente, acarrearán la pérdida de confianza de los agentes en el mercado interior como espacio de desarrollo de sus actividades y de protección de sus derechos. Esta situación conduce al desánimo de los creadores e inventores y pone en peligro la innovación y la creación en la Comunidad.

B. Promover la protección y el desarrollo del sector cultural

Los derechos de propiedad intelectual son especialmente pertinentes para la cultura, especialmente el sector audiovisual. Una protección insuficiente tendría como consecuencia no sólo un grave impacto en el desarrollo de un importante sector económico, sino que amenazaría sobre todo nuestro patrimonio y nuestra diversidad cultural.

Este sector se diferencia de los demás en que constituye un elemento decisivo para nuestra sociedad, que por consiguiente es primordial no sólo proteger, sino, de manera especial, desarrollar; no obstante, está particularmente amenazado por la piratería. El sector cultural (incluida la edición musical y audiovisual) calcula que sus pérdidas por usurpación de marca y piratería supera los 4 500 millones de euros anuales. Por ejemplo, por lo que respecta al sector audiovisual, el pirateo de obras de cierto éxito no sólo priva a los autores de sus derechos, sino que hace imposible mantener la pluralidad. La afirmación anterior es especialmente válida respecto a las obras publicadas en cantidades limitadas, en muchos casos procedentes de las culturas de los Estados miembros más pequeños, donde no hay economías de escala. Esta tendencia, por otra parte, se está intensificando mucho por la sustitución de los soportes analógicos por los digitales.

C. Preservar el empleo en Europa

Desde el punto de vista social, el perjuicio que sufren las empresas debido a la usurpación de marca y la piratería repercute a fin de cuentas en el volumen de empleo que ofrecen las mismas, aunque las consecuencias de este tipo de infracciones en el empleo de la industria es difícil de medir con precisión.

Según el estudio realizado en junio de 2000 por el CEBR, encargado por el GACG³², cada año se pierden más de 17 000 puestos de trabajo en la Unión Europea debido a las actividades de usurpación de marca y piratería. Según la encuesta realizada en Francia en 1998 por KPMG, la Sofres y la Union des Fabricants³³, el número de puestos de trabajo perdidos debido a la usurpación de marca en Francia se sitúa en unos 38 000. Según un estudio

³⁰ «Economic Impact of Counterfeiting in Europe», Global Anti-Counterfeiting Group, junio de 2000.

³¹ *Sixth Annual BSA Global Software*.

³² Véase nota 30.

³³ Véase nota 29.

realizado en el Reino Unido en 1999 por el CEBR, encargado por el AntiCounterfeiting Group (ACG), asociación británica de lucha contra la usurpación de marca, el número de puestos de trabajo perdidos cada año en ese país asciende a 4 000³⁴. Por último, según un estudio realizado en 1998 por PricewaterhouseCoopers, encargado por BSA³⁵, una reducción del 10% de la piratería en el sector de los programas informáticos (es decir, el nivel en los Estados Unidos) crearía en Europa más de 250 000 puestos de trabajo hasta 2001.

D. Impedir las pérdidas fiscales y la desestabilización de los mercados

Para las economías nacionales, especialmente las de los países industrializados, la usurpación de marca y la piratería tienen también importantes consecuencias negativas. Este fenómeno ocasiona también la reducción de los ingresos del Estado o la Comunidad (derechos de aduana, IVA) y puede dar lugar a múltiples infracciones, entre otras, de la normativa laboral, cuando las mercancías con usurpación de marca o piratas se fabrican en talleres clandestinos con personal no declarado o las venden en la calle trabajadores clandestinos.

Las pérdidas fiscales ocasionadas por la usurpación de marca y la piratería son notables. Por ejemplo, en el sector fonográfico las pérdidas estimadas de IVA para los gobiernos de la UE causadas por estos fenómenos ascienden a 100 millones de euros³⁶. El estudio realizado en junio de 2000 por el CEBR, encargado por el GACG³⁷, muestra que la usurpación de marca en la UE acarrea una importante pérdida fiscal media en los sectores estudiados: 7 581 millones de euros en el sector del vestido y del calzado; 3 017 millones de euros en el sector de los perfumes y cosméticos; 3 731 millones en el sector del juguete y los artículos deportivos; y 1 554 millones de euros en el sector de los productos farmacéuticos. Con arreglo a la encuesta realizada en el Reino Unido en 1999 por el CEBR, encargada por la asociación ACG³⁸, la usurpación de marca ocasiona una reducción del PNB de 143 millones de libras anuales, así como un aumento del empréstito estatal de 77 millones de libras.

Este fenómeno constituye una verdadera amenaza para el equilibrio económico de la sociedad, ya que puede traer consigo también la desestabilización de los mercados, algunos de ellos muy frágiles, como, por ejemplo, los de los productos textiles³⁹, a los que ataca. Por lo que respecta a la industria de los productos multimedia, siguen aumentando continuamente la usurpación de marca y la piratería por Internet, que ya representan, pese al desarrollo relativamente reciente de esta red, notables pérdidas.

E. Velar por la protección de los consumidores

La protección de los consumidores es una preocupación de primer orden en Europa. La búsqueda de un elevado nivel de protección de los consumidores, principalmente por lo que respecta a su salud y su seguridad, constituye un elemento esencial de la acción de la Comunidad. La usurpación de marca y la piratería, y en general las infracciones contra la propiedad intelectual, con frecuencia tienen consecuencias perniciosas para los consumidores.

³⁴ «The economic impact of counterfeiting», Anti-Counterfeiting Group, junio de 1999.

³⁵ «The contribution of the packaged software industry to the western european economies», Business Software Alliance, mayo de 1998.

³⁶ http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/piracyen.pdf, página 16, punto 7.2.1.

³⁷ Véase nota 30.

³⁸ Véase nota 34.

³⁹ En el contexto del Acuerdo de la OMC sobre los textiles y el vestido (ATV), se ha emprendido un proceso de liberalización progresiva, que conducirá el 1 de enero de 2005 a la supresión de las restricciones cuantitativas entre los miembros de la OMC.

Si bien este fenómeno en ocasiones se ha desarrollado con la complicidad del consumidor, en la mayoría de los casos se produce contra su voluntad y, en todo caso, siempre en perjuicio del mismo. La usurpación de marca y la piratería generalmente van acompañadas por el engaño deliberado al consumidor acerca de la calidad que tiene derecho a esperar de un producto que ostenta, por ejemplo, una marca prestigiosa, ya que los productos con usurpación de marca y piratas se elaboran al margen de los controles que efectúan las autoridades competentes y no cumplen las normas mínimas de calidad. Cuando compra productos con usurpación de marca o piratas fuera del comercio legítimo, el consumidor no disfruta, en principio, de garantía, de servicio posventa ni de un recurso eficaz en caso de perjuicio. Además de estos inconvenientes, este fenómeno puede suponer para el consumidor un peligro real que puede menoscabar su salud (usurpación de marca de medicamentos, alcoholes adulterados) o su seguridad (usurpación de marca de juguetes o piezas de automóvil o avión)⁴⁰.

La armonización de las legislaciones nacionales relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual contribuirá a la protección de los consumidores y será un útil complemento del arsenal legislativo existente en este ámbito a nivel comunitario, en concreto las Directivas europeas sobre la responsabilidad civil de los productos⁴¹ y sobre la seguridad general de los productos⁴².

F. Garantizar el orden público

La usurpación de marca y la piratería constituyen una verdadera amenaza para el orden público. Además de las consecuencias económicas y sociales que genera, este fenómeno transgrede la legislación laboral (trabajo clandestino), la legislación fiscal (pérdida de ingresos para el Estado), la legislación sanitaria y la legislación en materia de seguridad de los productos. Por otra parte, se ha demostrado que la usurpación de marca y la piratería son actividades que corresponden en cierta medida a la delincuencia organizada, que encuentra en esas actividades un medio poco arriesgado de reciclar y blanquear fondos procedente de otros tráfico ilícitos (armas, drogas). La usurpación de marca y la piratería, que antes eran artesanales, se han convertido en actividades casi industriales. De hecho, ofrecen a los infractores perspectivas de notable provecho económico sin excesivo riesgo. En el contexto de Internet, la rapidez de ejecución de las operaciones ilícitas y la dificultad que supone rastrear estas operaciones reducen aún más los riesgos para los infractores. La usurpación de marca y la piratería parecen incluso haberse convertido actualmente en actividades más atractivas que el tráfico ilícito de drogas porque pueden obtenerse elevadas ganancias potenciales sin riesgo de sanciones jurídicas importantes. Por ello estas actividades, practicadas a escala comercial, resultan ser un vector y un apoyo para la delincuencia, incluido el terrorismo. La consulta a los sectores interesados que se inició con el Libro Verde de 1998 confirmó, a fin de cuentas, con ejemplos concretos principalmente de los sectores de la música y los programas informáticos, los vínculos existentes entre la usurpación de marca y la piratería y la delincuencia organizada.

⁴⁰ A lo largo de la consulta se mencionaron otros ejemplos: material sanitario defectuoso, detergentes con agentes cáusticos, antibióticos adulterados, sustancias cancerígenas en las prendas de vestir, aceite para motores de baja calidad, bebidas alcohólicas tóxicas, electrodomésticos defectuosos, vacunas antirrábicas ineficaces, filtros defectuosos para motores diesel, etc.

⁴¹ Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, DO L 210 de 7.8.1985, p. 29.

⁴² Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad general de los productos, DO L 228 de 11.8.1992, p. 24, actualmente en proceso de revisión (COM(2000) 139).

La armonización a nivel comunitario de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual permitirá, por tanto, ayudar a los Estados miembros a preservar el orden público.

La consolidación y la mejora de la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior complementan las iniciativas de carácter horizontal emprendidas en los ámbitos de justicia e interior, principalmente la estrategia de la Unión Europea sobre prevención y control de la delincuencia, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam, las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, celebrado los días 15 y 16 de octubre de 1999⁴³, y las orientaciones propuestas por la Comisión en su Comunicación sobre prevención de la delincuencia y las labores del Foro Europeo para la prevención de la delincuencia organizada y la delincuencia económica⁴⁴. Por último, la presente iniciativa es coherente con el enfoque estratégico global de la Comisión sobre lucha contra el fraude⁴⁵ y las acciones emprendidas para la protección de los intereses comunitarios.

TERCERA PARTE:

FORMA Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PROPUESTA

A. Los límites del Acuerdo sobre los ADPIC

Las medidas y procedimientos de tutela de los derechos de propiedad intelectual se han armonizado de hecho con la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece disposiciones mínimas por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Entre dichos medios se incluyen:

- la obligación general de instaurar medidas efectivas para la tutela de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las medidas de protección provisional y las correctivas que tengan carácter disuasorio;
- aspectos fundamentales en materia de procedimiento civil o administrativo: procedimientos justos y equitativos, normas aplicables sobre presentación de pruebas;
- el establecimiento de determinadas medidas correctivas civiles (o administrativas), por ejemplo, mandamientos judiciales, reparación por daños y perjuicios, incautación y retirada de las mercancías litigiosas y, con carácter facultativo, derecho de información;
- las exigencias mínimas que han de cumplir las medidas provisionales para la protección de los derechos de propiedad intelectual;
- el establecimiento de procedimientos y sanciones penales en determinados casos

No obstante, determinados medios de tutela de los derechos no están previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC (por ejemplo, la retirada, por cuenta del usurpador, de las mercancías

⁴³ DO C 124 de 3.5.2000, p. 1.

⁴⁴ El Foro europeo para la prevención de la delincuencia organizada y la delincuencia económica es una iniciativa de la Comisión que tiene por objeto estructurar las labores relacionadas con la prevención de la delincuencia a nivel europeo. Constituye un marco para el establecimiento de redes de expertos y la puesta en marcha de iniciativas.

⁴⁵ Punto 1.4.2 de la Comunicación de la Comisión titulada «Protección de los intereses financieros de las Comunidades – Lucha contra el fraude: Por un enfoque estratégico global», COM(2000) 358 final.

comercializadas con usurpación de marca), y otros se prevén de manera facultativa (por ejemplo, el derecho de información). Por último, la forma de aplicar las medidas y procedimientos previstos por el Acuerdo sobre los ADPIC puede variar también considerablemente de unos países a otros. Es lo que sucede, en la Comunidad, con el modo de aplicación de las medidas provisionales que se utilizan principalmente para preservar las pruebas, con el cálculo de los daños y perjuicios, o con el modo de aplicación de los procedimientos de cesación de actividades de usurpación de marca o piratería.

B. El acervo comunitario sobre respeto de los derechos de propiedad intelectual

Las iniciativas comunitarias sobre respeto de los derechos de propiedad intelectual se han referido sobre todo a la protección de la frontera exterior de la Comunidad⁴⁶. Por lo que respecta al mercado interior, algunos instrumentos sectoriales contienen disposiciones específicas sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual⁴⁷. Sin embargo, hasta el momento no se ha adoptado a nivel comunitario en este ámbito ningún instrumento detallado de alcance horizontal.

C. Situación jurídica en los Estados miembros

Pese a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en los Estados miembros, la situación jurídica en la Comunidad muestra grandes disparidades, que no permiten a los titulares de derechos de propiedad intelectual disfrutar de un nivel de protección equivalente en todo el territorio de la Comunidad. Los procedimientos de cesación de actividades de usurpación de marca o de piratería (mandamientos judiciales), las medidas provisionales que se utilizan principalmente para salvaguardar las pruebas, el cálculo de los daños y perjuicios y el nivel en las sanciones civiles y penales varían de manera importante de un Estado miembro a otro. En algunos Estados miembros, no se dispone de medidas y procedimientos como el derecho de información y la retirada por cuenta del infractor de las mercancías litigiosas comercializadas.

Respecto a los mandamientos judiciales, hay diferencias en el modo de aplicación, por ejemplo respecto a la consideración de los intereses de terceros, las distintas maneras de eliminar las mercancías litigiosas o las condiciones en las que puede ordenarse la desaparición de los dispositivos utilizados para producir las mercancías litigiosas. En Grecia, en principio, la sanción no implica necesariamente una falta y por consiguiente puede dirigirse contra un infractor de buena fe. En Suecia y Finlandia la sanción no se aplica a una persona de buena fe, mientras que en Dinamarca, España e Italia no se aplica a la persona que se limita a un uso privado de las mercancías en cuestión. En los Países Bajos (derechos de autor), no se dictan la incautación y la destrucción si la persona no estaba comprometida personalmente en la infracción, no se ocupa profesionalmente de los artículos de que se trate y los ha adquirido únicamente con fines personales. En el Reino Unido, los instrumentos utilizados para la fabricación de copias piratas sólo pueden destruirse si la persona que los posee conocía o

⁴⁶ Véase nota 19.

⁴⁷ Por ejemplo, en el ámbito de los derechos de autor: el artículo 7 (medidas especiales de protección) de la Directiva 91/250/CEE, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (véase nota 11); el artículo 12 (sanciones) de la Directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos (véase nota 11); los artículos 6 (medidas tecnológicas), 7 (información para la gestión de derechos) y 8 (sanciones y vías de recurso) de la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (véase nota 13). En el ámbito de la propiedad industrial: los artículos 98 (sanciones) y 99 (medidas provisionales y cautelares) del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria; los artículos 89 (sanciones por infracción) y 90 (medidas provisionales y cautelares) del Reglamento nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

tenía motivos para conocer que se destinaban a tales fines. En Alemania (derechos de autor), los instrumentos utilizados (exclusivamente o casi) para producir las copias piratas pueden ser incautados y destruidos únicamente si son propiedad del pirata, mientras que en el ámbito de las marcas no existe restricción equivalente. En los Países Bajos, la práctica judicial⁴⁸ ha desarrollado el principio según el cual puede obligarse al infractor a retirar los productos litigiosos ya distribuidos en el mercado. El infractor ha de sufragar los gastos de esta operación y pagar una compensación al comprador. Este tipo de medidas no existe en el Derecho de los demás Estados miembros.

En materia de pruebas, la medida conocida en el Reino Unido como el mandamiento *Anton Piller*⁴⁹ en la práctica es muy importante, pero muchos la consideran demasiado costosa y complicada. Mediante mandamiento de la *High Court* dictado sin haber oído a la otra parte, permite la inspección y la incautación global de pruebas en los locales del presunto infractor. El mandamiento denominado *Doorstep*⁵⁰ (mandamiento *Anton Piller* simplificado), mediante el cual pueden presentarse solicitudes de documentos y objetos sin derecho de penetrar en los locales, se considera eficaz. Otra medida conocida con el nombre de *freezing injunction*⁵¹ (o *Mareva injunction*⁵²) se utiliza para bloquear las cuentas bancarias y demás activos del demandado a la espera del análisis del fondo del asunto por el tribunal. En Francia, la legislación⁵³ establece asimismo una herramienta muy eficaz para la obtención de las pruebas. El titular del derecho puede formular una demanda de *saisie-contrefaçon* (incautación en caso de usurpación de marca) ante el Presidente del *tribunal de grande instance* (tribunal de primera instancia). La medida puede aplicarse en forma de incautación descriptiva detallada o de incautación efectiva de los productos litigiosos. En Italia, la ley también prevé la incautación y descripción de los artículos litigiosos. En Alemania, las posibilidades jurídicas de adquisición de pruebas son poco enérgicas. Se limitan a la obtención de pruebas mediante la declaración de testigos, el testimonio de expertos e inspección, pero no se extienden a los documentos ni a la audición de las partes. A diferencia de los demás Estados miembros, en Austria, Dinamarca y Suecia no se dispone de mandamientos de investigación sin que haya sido oída la otra parte.

Respecto a las medidas provisionales, hay importantes diferencias en el procedimiento y la frecuencia con que se utilizan dichas vías, aunque tales diferencias son fundamentalmente el resultado de las tradiciones y los enfoques adoptados por los tribunales. En los Países Bajos, el procedimiento simplificado de *kort geding*⁵⁴ se utiliza con mucha frecuencia e incluso se considera el sustituto, en cierta medida, de procedimientos ordinarios en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual. En el Reino Unido, los mandamientos judiciales interlocutorios (preliminares) son bastante frecuentes en la práctica, ya que el factor decisivo en la evaluación del mandamiento judicial es la capacidad del demandado de pagar una compensación suficiente para cubrir las pérdidas del demandante en caso de que la sentencia sea favorable a este. En Alemania, la actitud hacia los mandamientos judiciales interlocutorios es bastante restrictiva y se dictan principalmente en materia de marcas para casos flagrantes de usurpación de marca. En Francia es posible recurrir a mandamientos de medidas

⁴⁸ HR 23.2.1990, NJ 1990, 664 m. nt. DWFV (Hameco) y decisiones siguientes.

⁴⁹ *Anton Piller KG vs. Manufacturing Processes Ltd.* [1976] 1 Ch. 55, [1976] R.P.C. 719.

⁵⁰ *Universal City Studios Inc. vs. Mukhtar & Sons* [1976] F.S.R. 252.

⁵¹ Apartado 1 del artículo 25 de la ley británica de enjuiciamiento civil.

⁵² *Mareva Compania Naviera SA vs. International Bulk Carriers SA* [1975] 2 Lloyd's Rep. 509.

⁵³ Art. L-332-1, L-521-1, L-615-5 y L-716-7 del Código de propiedad intelectual.

⁵⁴ Art. 289 de la ley de enjuiciamiento civil. El Tribunal de Justicia hubo de confirmar el carácter de medida provisional, con arreglo al artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, de este procedimiento (sentencia Hermès de 16 de junio de 1998 en el asunto C-53/96, Rec. 1998, p. I-3603).

provisionales una vez iniciado el procedimiento en cuanto al fondo, pero aún sigue siendo relativamente poco frecuente, ya que, por una parte, es posible presentar una demanda de descripción o incautación de los objetos con presunta usurpación de marca y, por otra parte, las medidas provisionales no permiten reclamar daños y perjuicios.

Por lo que respecta al cálculo de los daños y perjuicios, se observan en los Estados miembros tres casos: la compensación por las pérdidas reales sufridas, la demanda de entrega de los beneficios realizados por el infractor y el pago de las regalías que se habrían adeudado si el infractor hubiera solicitado autorización para utilizar el derecho. En la mayoría de los países, el demandante puede elegir entre las tres modalidades (o al menos entre la primera y la tercera) sin sumar ni mezclar las diferentes modalidades de cálculo. Además, la aplicación práctica de cada una de estas modalidades de cálculo presenta importantes variaciones de un Estado miembro a otro. Por ejemplo, respecto de la demanda de entrega de beneficios, en Alemania la base de la demanda son las disposiciones del Código Civil sobre la restitución de beneficios obtenidos injustamente por «desvío de negocios»⁵⁵. En el Reino Unido la entrega de beneficios no se considera daños y perjuicios, sino una «medida correctiva equitativa». En cambio, en Portugal (derechos de autor), los ingresos del infractor se han de tener en cuenta al calcular la indemnización. En Austria (derechos de autor), los daños y perjuicios pueden calcularse con arreglo a los beneficios del infractor independientemente del grado de la falta. En Finlandia (marcas), la demanda de beneficios del infractor puede estar justificada incluso en caso de infracción de buena fe. En los países del Benelux, la entrega de beneficios del infractor únicamente es posible en caso de circunstancias agravantes (mala fe). En Francia la parte perjudicada, en principio, tiene derecho a recibir exactamente como daños y perjuicios las pérdidas reales sufridas⁵⁶.

El derecho de información, que puede dirigirse contra cualquier persona implicada en una infracción, obliga al demandado a proporcionar información sobre el origen de las mercancías litigiosas, los circuitos de distribución y la identidad de terceros implicados en la producción y distribución de mercancías. Hasta el momento, únicamente se ha introducido el derecho de información en el sistema jurídico de algunos Estados miembros, en concreto en Alemania, en las leyes sobre propiedad intelectual⁵⁷, y en la ley de marcas del Benelux⁵⁸.

Estas disparidades entre los regímenes sancionadores nacionales de los derechos de propiedad intelectual tienen para los titulares de derechos una importante incidencia, principalmente en la eficacia y los costes de los procedimientos, los plazos y el importe de los daños y perjuicios concedidos.

Por último, por lo que respecta a las sanciones penales, hay diferencias notables no sólo respecto al nivel de las penas previstas por las legislaciones nacionales, sino también respecto a la metodología de cálculo de las sanciones pecuniarias. En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC (y por tradición jurídica nacional), todos los Estados miembros disponen de medios de reparación civil y de sanciones penales que pueden llegar a la reclusión. Las multas máximas varían entre unos millares de euros (Italia, Luxemburgo), cerca de 500 000 euros

⁵⁵ A este respecto conviene señalar la reciente evolución de la jurisprudencia alemana hacia la determinación de daños y perjuicios más disuasorios. El *Bundesgerichtshof* (BGH), al que se solicitó que se pronunciara sobre un asunto de usurpación de marca de dibujos y modelos, consideró en una sentencia de 2.11.2000 que los gastos generales ya no podrán ser deducidos de los beneficios obtenidos por el infractor, poniendo término de este modo a una jurisprudencia de 1962 (I ZR 246/98).

⁵⁶ Art. 1382 del Código Civil.

⁵⁷ Véase sobre todo el apartado 19 de la ley de marcas alemana.

⁵⁸ Apartado 4 del artículo 13 *bis* de la ley de marcas del Benelux.

(Bélgica) o más de 750 000 euros (Francia, para personas jurídicas). En el Reino Unido la ley no prescribe un importe máximo de sanción pecuniaria. En algunos países no se establece un máximo, porque el importe se calcula en función de los ingresos del infractor (por ejemplo, los países nórdicos, Austria y Alemania). Las penas de prisión varían desde unos días a 10 años (Grecia y el Reino Unido).

Aunque la presente Directiva no tiene por objeto armonizar las sanciones penales como tales, la aplicación efectiva de penas realmente disuasorias en todos los Estados miembros contribuiría de manera positiva a la lucha contra la piratería y la usurpación de marca.

D. Necesidad de armonizar las legislaciones nacionales

Los titulares de derechos necesitan disponer de medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual igualmente eficaces en todos los Estados miembros. Por otra parte, esta necesidad corresponde a los objetivos de la política de la Comisión, destinados a facilitar el desarrollo de la actividad innovadora y creadora en Europa, principalmente mediante la protección coherente y efectiva de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior. Esta necesidad no puede satisfacerse mediante una acción emprendida únicamente por cada Estado miembro. La legislación nacional ofrece a los titulares medios eficaces para la tutela de sus derechos, pero no está plenamente garantizada la aplicación práctica de dichos medios. Tal como ha subrayado la mayor parte de los sectores interesados en el desarrollo de la consulta iniciada con el Libro Verde, únicamente una acción a escala de la Comunidad permitirá obtener la misma eficacia en el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

La implantación de una normativa a nivel comunitario directamente aplicable en todos los Estados miembros tampoco permitiría poner remedio a la situación de manera satisfactoria, ya que es importante tener en cuenta las tradiciones jurídicas y la situación propia de cada Estado miembro. Se trata de garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual de manera equivalente en todo el territorio de la Comunidad, pero dentro del marco nacional existente. Por ello, para alcanzar el objetivo perseguido únicamente parece necesaria la armonización de las legislaciones de los Estados miembros a nivel comunitario acerca de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Para ser verdaderamente eficaz, deberá buscarse la armonización sobre la base de las disposiciones nacionales que parezcan las más adecuadas para satisfacer las necesidades de las partes perjudicadas y al tiempo tengan en cuenta los intereses legítimos de las partes demandadas. Ello permitirá tutelar los derechos de propiedad intelectual de manera homogénea y eficaz en toda la Comunidad, introducir una mayor transparencia en los regímenes sancionadores y velar por la aplicación efectiva de los medios que se ofrecen a los titulares de derechos.

En virtud del principio de proporcionalidad formulado en el artículo 5 del Tratado CE, las medidas previstas deben ser proporcionadas respecto al principal objetivo perseguido, que es mejorar y aumentar la transparencia del funcionamiento del mercado interior. La armonización de las legislaciones nacionales, por consiguiente, no deberá abarcar todos los aspectos de las legislaciones nacionales relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, sino que se limitará a aproximar las disposiciones fundamentales que tengan una repercusión directa en el funcionamiento del mercado interior.

E. Fundamento jurídico

Tal como ha quedado demostrado en la parte I. B., el mantenimiento de sistemas jurídicos nacionales distintos para la tutela de los derechos de propiedad intelectual, que actualmente están ampliamente armonizados a nivel comunitario, puede atentar contra la libre circulación

de mercancías y servicios, crear perturbaciones dentro del mercado interior, principalmente a través de la distorsión de las corrientes de intercambio legal, y falsear de este modo las condiciones de la competencia. La aproximación de las normativas nacionales fundamentales por las que se regulan los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual permitirá mejorar y aumentar la transparencia del funcionamiento del mercado interior, fomentar la innovación y la competitividad de las empresas y favorecer el empleo y las inversiones en la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas⁵⁹ considera que una práctica que entraña un riesgo de influencia notable en las corrientes de intercambio entre los Estados miembros puede perjudicar la consecución de los objetivos del mercado común que se describen en el apartado 1 del artículo 95 del Tratado CE. En efecto, un Estado miembro que establezca unas medidas y una aplicación de las mismas menos apremiantes que los demás provocaría la distorsión de las corrientes de intercambio. Los sectores de comercio legítimo tenderían a evitar dicho Estado miembro debido a la cuota de mercado que tendrían los productos pirateados o con usurpación de marca, y a la dificultad de competir en un mercado perturbado de este modo.

Por consiguiente, y dado que la medida se propone el objetivo de la realización del mercado interior mediante la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la Comisión propone tomar el artículo 95 del Tratado CE como fundamento jurídico de la armonización. Dicho fundamento jurídico es el que se ha utilizado en otras directivas de aproximación de las legislaciones nacionales en el ámbito de la propiedad intelectual⁶⁰. Además, el Tribunal de Justicia ha confirmado en varias ocasiones la legitimidad de este fundamento jurídico⁶¹ y particularmente por lo que respecta a la Directiva 98/44/CE en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia en la que se ha examinado atentamente el fundamento jurídico elegido⁶².

⁵⁹ Sentencia Javico contra Yves Saint Laurent de 28 de abril de 1998, asunto C-306/96 (Rec., p. I-1983, apartado 25).

⁶⁰ Véanse las directivas citadas en las notas 8 a 12.

⁶¹ Dictamen 1/94, Competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual, 15.11.1994, Rec. p. I-5267, y asunto C-350-92, Reino de España contra Consejo, 13.7.1995, Rec. p. I-1985.

⁶² Sentencia Países Bajos contra Parlamento Europeo y Consejo de 9 de octubre de 2001, asunto C-377/98. El Tribunal concluyó que:

« 15. ... procede recordar que es posible recurrir al artículo 100 A del Tratado como base jurídica para evitar la aparición de futuros obstáculos con los intercambios comerciales derivados de la evolución heterogénea de las legislaciones nacionales, siempre que la aparición de tales obstáculos sea probable y que la medida de que se trate tenga por objeto su prevención.

16. Pues bien, ... aun cuando las disposiciones pertinentes adoptadas en los Derechos nacionales con anterioridad a la Directiva suelen reproducir lo dispuesto en el Convenio sobre concesión de patentes europeas..., las diferentes interpretaciones que cabe dar a tales disposiciones en cuanto a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas pueden producir, en la práctica y en la jurisprudencia, divergencias nefastas para el buen funcionamiento del mercado interior.

20. ... el objeto de una medida de armonización consiste en reducir los obstáculos al funcionamiento del mercado interior derivados de la diferente situación de los Estados miembros, sea cual fuere el origen de dicha disparidad. Si las divergencias resultan del hecho de que los conceptos recogidos en instrumentos jurídicos internacionales de los que sean partes los Estados miembros reciben una interpretación que bien es discordante o bien puede llegar a serlo, nada impide, en principio, que se adopte una Directiva para garantizar que la interpretación de tales conceptos sea común a los Estados miembros.»

El mismo fundamento jurídico (el artículo 95) ya ha permitido la armonización de una gran parte del Derecho de propiedad intelectual dentro del mercado interior. Se correría el riesgo de no garantizar la efectividad de dichas medidas de armonización relativas a los derechos de propiedad intelectual si no se garantizara igualmente la aplicación concreta de tales derechos. Las medidas y procedimientos que establece la presente Directiva permitirán garantizar la correcta aplicación del acervo comunitario referente al Derecho sustantivo de la propiedad intelectual; por consiguiente, es legítimo que el artículo 95 constituya igualmente el fundamento jurídico de una Directiva que lleve a cabo la armonización del respeto de dichos derechos, lo que permitirá desarrollar el acervo comunitario sobre esta materia con todas sus consecuencias.

Con esta intención, la presente Directiva se propone, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y la plena eficacia del acervo comunitario sobre propiedad intelectual, imponer a los Estados miembros la obligación de establecer sanciones con carácter efectivo, proporcionado y disuasorio⁶³, incluidas las sanciones penales⁶⁴ en los casos en que proceda. Ello corresponde igualmente a los compromisos adoptados tanto por la Comunidad como por cada Estado miembro en el ámbito del Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular su artículo 61. La Directiva tiene también por objeto **garantizar** que todos los protagonistas de la infracción sean declarados responsables según el Derecho interno de los Estados miembros.

Por último, la presente Directiva no tiene por objeto armonizar las normas aplicables en materia de cooperación judicial, competencia judicial, reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales en materia civil y mercantil, ni tratar de la legislación aplicable. Estas materias están reguladas de manera general mediante instrumentos comunitarios, que son, por consiguiente, igualmente aplicables a la propiedad intelectual⁶⁵.

⁶³ Véanse principalmente las sentencias del TJCE Nunes y de Matos de 8 de julio de 1999, en el asunto C-186/98 (Rec. 1999, p. I-4883), Hansen de 10 de julio de 1990, en el asunto C-326/88 (Rec. 1990, p. I-2911) y Comisión contra República Helénica de 21 de septiembre de 1989, en el asunto 68/88 (Rec. 1989, p. 2965).

⁶⁴ Véase principalmente la sentencia Unilever del TJCE dictada el 28 de enero de 1999 en el asunto C-77/97 (Rec. 1999, p. I-431), en la que el Tribunal declara, en relación con la Directiva 76/768/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, que «las disposiciones que, conforme al apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 76/768, deben ser adoptadas por los Estados miembros para evitar cualquier publicidad que atribuya a los productos cosméticos características de las que carecen deben prever que dicha forma de publicidad constituye una infracción, en particular, de naturaleza penal, que debe ir acompañada de sanciones que tengan efectos disuasivos».

⁶⁵ Reglamento (CE) n° 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (DO L 160 de 30.6.2000, p. 37); Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, p. 1); Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 1); Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 25).

CUARTA PARTE:

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES

Las disposiciones que establece la presente propuesta son el resultado de una prolongada operación de consulta entre los sectores interesados, los Estados miembros y las demás instituciones de la Unión Europea. Por consiguiente, en las disposiciones que se analizan a continuación se han tenido en cuenta, en la medida de lo posible, las preocupaciones expresadas por los sectores interesados y los Estados miembros. También se han considerado las sugerencias formuladas por el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo. En algunos casos, las disposiciones en vigor en uno o varios Estados miembros que han demostrado su eficacia han sido una útil fuente de inspiración para redactar la presente propuesta.

Artículo 1

Objeto

Este artículo define el objetivo de la presente Directiva e indica que se refiere a las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

En el apartado 1 del artículo 2 se define el ámbito de aplicación de la Directiva: los medios de tutela de los derechos cubiertos por la Directiva se aplicarán a todas las infracciones de los derechos derivados de las disposiciones comunitarias europeas sobre protección de la propiedad intelectual, como las que se recogen en el anexo de la Directiva, y de las disposiciones adoptadas por los Estados miembros para ajustarse a aquellas cuando se comete una infracción de este tipo con fines comerciales o cuando la infracción ocasiona un perjuicio sustancial al titular del derecho. Los Estados miembros podrán establecer que las autoridades competentes puedan ordenar otras medidas adecuadas a las circunstancias y que sirvan para interrumpir la infracción del derecho de propiedad intelectual o prevenir nuevas infracciones, así como cualquier otra medida apropiada. El apartado 2 de este artículo especifica que lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones particulares establecidas para el respeto de los derechos en el ámbito de los derechos de autor, especialmente en el artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. La letra a) del apartado 3 de este artículo especifica que la presente Directiva mantiene intactas y no afecta a las disposiciones comunitarias que regulan el Derecho sustantivo de la propiedad intelectual, la Directiva 2000/31/CE, relativa al comercio electrónico, la Directiva 1999/93/CE, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, y la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. En otras palabras, se trata de dejar claro que la Directiva no se refiere al fondo, sino únicamente a la sanción de los derechos y que su aplicación por los Estados miembros no puede acarrear conflictos con las Directivas mencionadas. En la letra b) del apartado 3 se indica que la presente Directiva no afecta a las obligaciones de los Estados miembros que derivan de los convenios internacionales, en particular el Acuerdo sobre los ADPIC.

Artículo 3

Obligación general

En este artículo se impone a los Estados miembros la obligación general de establecer las medidas y procedimientos necesarios y proporcionados para la tutela de los derechos de propiedad intelectual. En él se establece que dichas medidas y procedimientos deberán permitir privar a los responsables del beneficio económico de la infracción de que se trate. Se inspira en lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que las medidas y procedimientos deberán ser justos y equitativos, no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

Artículo 4

Sanciones

En este artículo se establece que los Estados miembros deberán prever que toda infracción contra un derecho de propiedad intelectual esté penada con sanciones, que deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Este artículo se sitúa al hilo de la Comunicación de la Comisión relativa a la función de las sanciones en relación con la aplicación de la legislación comunitaria en el mercado interior (COM(95) 162 final).

Artículo 5

Personas legitimadas para solicitar la aplicación de las medidas y procedimientos

En este artículo se definen las personas legitimadas para solicitar la aplicación de las medidas y procedimientos. En el apartado 1 se establece que las personas legitimadas para solicitar la aplicación de las medidas y procedimientos serán en primer lugar los titulares de derechos, las personas autorizadas a utilizarlos y sus representantes. En el apartado 2 se dispone que los Estados miembros deberán establecer que los organismos de gestión de los derechos o de defensa profesional, en calidad de representantes legítimos de los titulares de derechos, estén legitimados para solicitar la aplicación de las medidas y procedimientos y para personarse en procedimientos judiciales para la defensa de los derechos o intereses colectivos o individuales que tienen encomendada. Esta disposición se inspira en la que ya existe en la legislación de algunos Estados miembros (art. 98 de la ley belga sobre derechos de autor sobre la protección de los consumidores; artículo L-421 del código francés sobre consumo; apartado 2 del artículo L-331-1 del código francés de la propiedad intelectual). En este apartado se establece por último que los Estados miembros deberán tomar las medidas necesarias para que los organismos de gestión de los derechos o de defensa profesional de otro Estado miembro puedan solicitar la aplicación de las medidas y procedimientos y personarse en un procedimiento judicial en las mismas condiciones que un organismo nacional. Esta disposición constituye una aplicación del principio de no discriminación y se entenderá sin perjuicio de las normas aplicables a la representación de las partes para personarse en procedimientos judiciales.

Artículo 6

Presunción de derecho de autor

Este artículo refleja la aplicación de presunciones en el ámbito de los derechos de autor establecida expresamente por el Convenio de Berna (art. 15) e indirectamente por el Acuerdo sobre los ADPIC. En el Convenio de Berna se señala que «para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual.» En las legislaciones de los Estados miembros se encuentran disposiciones que van en la misma dirección.

Artículo 7

Pruebas

En el artículo 7 se establece una serie de prescripciones para los Estados miembros respecto a las pruebas, que tienen una importancia fundamental en caso de infracción de un derecho de propiedad intelectual. En el apartado 1 se dispone que se podrá obligar, en determinadas condiciones, a las partes a presentar las pruebas que estén bajo su control, sin perjuicio de la garantía de protección de los datos confidenciales. Se inspira asimismo en lo dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el apartado 2 se establece que los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para permitir que las autoridades nacionales competentes ordenen la transmisión o la incautación de expedientes bancarios, financieros o comerciales.

Artículo 8

Medidas de protección de pruebas

En el apartado 1 de este artículo se establece en favor del titular, antes incluso de la incoación de una acción sobre el fondo, un procedimiento de incautación-descripción (*saisie-description*) o incautación efectiva cuando exista un riesgo demostrable de destrucción de las pruebas. Por mandamiento dictado a instancias del interesado, en caso necesario sin que sea oída la otra parte, aquel, en caso de infracción de su derecho o si las circunstancias permiten deducir una infracción inminente, podrá hacer que se proceda bien a la descripción detallada con toma de muestras o sin ella, bien a la incautación efectiva de las mercancías litigiosas. En el caso de que se dicte el mandamiento sin haber oído a la otra parte, esta tendrá derecho a solicitar posteriormente una revisión de dicho mandamiento y ser oída en el procedimiento de revisión. En el apartado 2 se estipula que la incautación efectiva podrá estar sujeta a la aportación de una garantía adecuada, destinada a asegurar la indemnización del demandado en caso de petición injustificada. En el apartado 3 se establece que el demandante dispondrá entonces de un plazo de 31 días naturales para emprender una acción sobre el fondo ante el tribunal; si no lo hace, la incautación será nula de pleno derecho, sin perjuicio de los daños y perjuicios que puedan reclamársele. Esta medida complementa lo dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC y se inspira en las disposiciones que han demostrado su eficacia en los Estados miembros, principalmente en el Reino Unido (mandamiento *Anton Piller*, mandamiento *Doorstep*) y en Francia (*saisie-contrefaçon*, incautación en caso de usurpación de marca). En este apartado se establece por último, a semejanza del apartado 7 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, un mecanismo de indemnización de la parte demandada en determinadas situaciones en las que esta haya

sufrido un perjuicio debido a las medidas de protección de pruebas a las que se refiere el presente artículo.

Artículo 9

Derecho de información

Este artículo complementa el artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC, sobre el derecho de información. Se inspira en disposiciones existentes sobre esta cuestión en algunas legislaciones (Benelux, Alemania). Recoge una disposición que se había introducido a petición del Parlamento Europeo en la propuesta modificada de Directiva relativa a la protección jurídica de los dibujos y modelos (art. 16 *bis* del texto que figura en el documento COM(96) 66 final), posteriormente retirada a petición del Consejo, que consideró que la Directiva sobre los dibujos y modelos no constituía un instrumento adecuado de lucha contra la usurpación de marca y que los problemas que se plantean en este ámbito han de ser objeto de medidas específicas. Esta medida ha recibido el apoyo unánime de los sectores interesados, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social. En el apartado 1 se establece que las autoridades competentes ordenarán, a petición del titular, salvo que se opongan a ello razones particulares, que toda persona implicada en la infracción en las circunstancias que se enuncian en las letras a), b) o c) de este apartado faciliten información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de suministro de servicios litigiosos. En el apartado 2 se especifica la naturaleza de la información que se ha de facilitar. En el apartado 3 se estipula que el derecho de información se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones enumeradas de manera restringida y relativas a la transmisión de información. Por último, en el apartado 4 se establece, a la inversa, que las autoridades competentes (por ejemplo, policiales o aduaneras) que posean información de la misma naturaleza podrán comunicársela al titular, siempre que sea conocido, cumpliendo las normas de protección de la información confidencial, con el fin de que pueda dirigirse al tribunal competente para que resuelva sobre el fondo o para obtener medidas provisionales o cautelares.

Artículo 10

Medidas provisionales

En el artículo 10 se establece una serie de disposiciones relativas a las medidas provisionales que los Estados miembros han de poner a disposición de las autoridades competentes. Dichas disposiciones complementan las que figuran en el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las medidas provisionales poseen una importancia fundamental por lo que respecta a las infracciones contra la propiedad intelectual, ya que en casi todos los casos al titular le interesa una actuación rápida. En el apartado 1 se establece que se dicte un mandamiento judicial destinado, con carácter provisional, bajo multa coercitiva, a prevenir cualquier infracción inminente, a impedir que continúe la infracción o a supeditar tal continuación a la aportación de una garantía destinada a asegurar la indemnización del titular. En el mismo apartado se estipula que las autoridades judiciales estarán legitimadas para exigir al demandante que presente todas las pruebas razonablemente accesibles con el fin de cerciorarse, con seguridad suficiente, de que es el titular del derecho y se infringe su derecho o es inminente tal infracción. Según el apartado 2, estas medidas, cuando proceda, podrán tomarse sin que sea oída la otra parte, en particular cuando un retraso pueda ocasionar un perjuicio irreparable al titular del derecho. La parte afectada deberá ser informada de ello sin dilación tras la ejecución de las medidas. Además, a petición del demandado, podrán revisarse dichas medidas, incluido el derecho de ser oído. En el apartado 3 se especifica que la petición de prohibición únicamente se admitirá si la acción se ha incoado en un plazo de 31 días

naturales, a partir, como máximo, del día en que el titular tuvo conocimiento de la infracción. La prohibición podrá supeditarse, con arreglo al apartado 4, a la aportación por parte del demandante de garantías destinadas a asegurar la eventual indemnización del perjuicio sufrido en caso de petición injustificada. Por último, en el apartado 5 se establece, a semejanza del apartado 7 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, un mecanismo de indemnización de la parte demandada en determinadas situaciones en las que esta haya sufrido un perjuicio debido a las medidas de protección de pruebas a las que se refiere el presente artículo.

Artículo 11

Medidas cautelares

En el apartado 1 del artículo 11 se dispone que, principalmente si la parte perjudicada justifica circunstancias que puedan amenazar el cobro de los daños y perjuicios, en caso necesario sin que sea oída la otra parte, pueda dictarse el embargo de los bienes muebles e inmuebles del infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos. Esta medida se inspira en lo que establece el Derecho británico con el nombre de *freezing injunction* o *Mareva injunction*. Deberá disponerse asimismo de la posibilidad de ordenar la transmisión o incautación de expedientes bancarios, financieros o comerciales con el fin de identificar y perseguir a los verdaderos beneficiarios de la infracción. Por último, en los apartados 2 y 3 se establece un mecanismo de garantía y de indemnización posterior, tal como se establece igualmente en los artículos 8 y 10.

Artículo 12

Retirada de mercancías

En este artículo se establece la retirada por cuenta del infractor de las mercancías litigiosas comercializadas, sin perjuicio de los daños y perjuicios adeudados al titular. Esta medida ha sido desarrollada por la jurisprudencia neerlandesa.

Artículo 13

Retirada de los circuitos comerciales

En este artículo se establece que las mercancías que las mercancías que hayan infringido un derecho de propiedad intelectual, así como los materiales e instrumentos que hayan servido para dicha infracción, deberán apartarse de los circuitos comerciales sin que pueda reclamarse indemnización alguna. Ello acarreará igualmente la confiscación de esos objetos, tal como se describe en la ley belga sobre derechos de autor de 30 de junio de 1994 (apartado 2 del artículo 87). En esta disposición se especifica también el alcance del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Artículo 14

Destrucción de mercancías

En el artículo 14 se establece la destrucción de las mercancías litigiosas cuando su presencia en el mercado cause un perjuicio al titular del derecho de propiedad intelectual. Esta disposición se inspira en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Artículo 15

Medidas preventivas

En el artículo 15 se establece que los Estados miembros, en caso decisión judicial anterior, deberán prever que las autoridades competentes puedan imponer al infractor un mandamiento judicial destinado a impedir nuevas infracciones, ya que el incumplimiento de un mandamiento judicial está penado con el pago de una multa, combinado, en su caso, con una multa coercitiva. En esta disposición se especifica el alcance y la sanción de los mandamientos judiciales de prohibición que se establecen en el apartado 1 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el apartado 2 se establece que los Estados miembros deberán velar por que los titulares de derechos estén en condiciones de solicitar la imposición de un auto (una orden) judicial a los intermediarios cuyos servicios utilizan terceros para atentar contra un derecho de propiedad intelectual.

Artículo 16

Medidas alternativas

El artículo 16 establece que la persona que haya cometido una infracción sin culpa ni negligencia podrá indemnizar pecuniariamente a la parte perjudicada en caso de que la ejecución de las medidas de que se trate acarreen a esta un perjuicio desproporcionado y de que la parte perjudicada pueda resarcirse razonablemente con una reparación pecuniaria. Esta disposición se inspira en el apartado 1 del artículo 101 de la ley alemana de derechos de autor. Para asegurar los intereses de una parte demandada que haya actuado sin culpa ni negligencia, esta disposición permite la reparación en forma de remuneración global en lugar de la aplicación de las sanciones mencionadas en la misma sección.

Artículo 17

Daños y perjuicios

El artículo 17, relativo a los daños y perjuicios, complementa lo dispuesto en el artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el apartado 1 se confirma el principio de que los daños y perjuicios tienen por objeto la reparación del perjuicio sufrido debido a una infracción intencionada o con culpa. El apartado 1 establece que la parte perjudicada tiene derecho: a) o bien a daños y perjuicios que ascenderán a un importe global que representará el doble del importe de las regalías o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de que se trate (el objetivo de esta disposición es prever la compensación íntegra del perjuicio sufrido, en algunos casos difícil de establecer por el titular del derecho; la disposición no insta a daños y perjuicios punitivos, sino que se trata de permitir una indemnización fundamentada en una base objetiva para la que se tengan en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, tales como los gastos administrativos destinados a identificar la infracción y la búsqueda del origen de la misma); b) o bien a daños y perjuicios compensatorios (correspondientes al perjuicio sufrido por el titular, incluido el lucro cesante). A continuación se especifica que al calcular los daños y perjuicios podrán tenerse en cuenta otros elementos distintos de los factores económicos, como el perjuicio moral ocasionado por la infracción al titular. En el apartado 2 se establece la posibilidad de añadir, en los casos en que proceda, los beneficios obtenidos por el infractor que se hayan tenido en cuenta al calcular los daños y perjuicios compensatorios. En este punto se trata de establecer un elemento disuasorio contra, por ejemplo, las infracciones intencionadas que se cometan a escala comercial. Para el cálculo de los mencionados

beneficios, el titular únicamente estará obligado a presentar pruebas del importe de los ingresos brutos obtenidos por el infractor, ya que este deberá presentar la prueba de sus gastos deducibles y de las ganancias imputables a factores externos a la infracción.

Artículo 18

Costas judiciales

En el artículo 18 se establece que las costas judiciales, los honorarios del abogado y los demás gastos en que pueda incurrir la parte que haya ganado el pleito (por ejemplo, gastos de investigación y gastos de peritaje) correrán a cargo de la otra parte salvo que la equidad o la situación económica de dicha otra parte no lo permita. En el apartado 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece de manera parcial esta posibilidad.

Artículo 19

Publicación de las decisiones judiciales

El artículo 19 se refiere a la publicación de las decisiones judiciales, que se considera generalmente una medida eficaz para informar al público y disuasoria respecto a las infracciones contra la propiedad intelectual. En el apartado 1 se establece que los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por infracción contra la propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a petición del titular y por cuenta del infractor, la difusión de la decisión y su publicación total o parcial en los periódicos que se determine en la misma. Dicha publicación deberá hacerse cumpliendo las normas de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. En el apartado 2 se establece que los Estados miembros podrán también establecer otras medidas de publicidad apropiadas a las circunstancias del caso (por ejemplo, información a los clientes por correo).

Artículo 20

Disposiciones de Derecho Penal

Este artículo tiene por objeto que toda infracción grave, o tentativa, complicidad de infracción grave de un derecho de propiedad intelectual o incitación a la misma, sea objeto de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias. A efectos del presente artículo, se considerará grave una infracción que se cometa de manera intencionada y con fines comerciales. Esta disposición recoge los compromisos adoptados en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, principalmente el artículo 61, al ampliar la obligación prevista en este artículo a todos los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva. En el apartado 2 se prevé igualmente, por lo que respecta a las personas físicas, que dichas sanciones puedan incluir la reclusión. En el apartado 3 se establecen, para las personas físicas y jurídicas, sanciones pecuniarias, la confiscación de las mercancías litigiosas y de los materiales e instrumentos o soportes que hayan servido principalmente para la fabricación o distribución de las mercancías en cuestión. Esta disposición se inspira en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el mismo apartado se establece la destrucción de las mercancías litigiosas cuando su presencia en el mercado cause un perjuicio al titular del derecho de propiedad intelectual. Este apartado establece también, en los casos pertinentes (por ejemplo: en caso de reincidencia) el cierre total o parcial, definitivo o temporal, del establecimiento que haya servido principalmente para cometer la infracción. Se establece asimismo la prohibición permanente o temporal de ejercer actividades comerciales, la

colocación bajo control judicial o la liquidación judicial y la prohibición de acceder a las ayudas y subvenciones públicas. Dado que la usurpación de marca y la piratería constituyen actualmente actividades de empresas industriales que operan a gran escala, las medidas de este tipo constituyen armas temibles para combatir la fabricación y el comercio de productos con usurpación de marca o piratas y en parte recogen las correspondientes disposiciones de las legislaciones española (art. 271 y 276 del Código Penal) y francesa (art. L-335-5, L-521-4 y L-716-11-1 del código de la propiedad intelectual). Por último, se establece la publicación de las decisiones judiciales como elemento disuasorio suplementario. Esta posibilidad puede servir también de medio de información tanto para los derechohabientes como para el público en general. En el último apartado se define, a efectos del presente artículo, lo que se entiende por «persona jurídica».

Artículo 21

Protección jurídica de los dispositivos técnicos

El artículo 21 establece una protección jurídica de los dispositivos técnicos en el ámbito de la propiedad industrial. Los dispositivos técnicos se utilizan para proteger y autenticar los productos o servicios. Se destinan a fabricar mercancías auténticas y posibilitar la incorporación en las mismas de elementos visibles e identificables por los clientes y los consumidores que faciliten a estos el reconocimiento de tal autenticidad. Dichos elementos pueden tener formas diversas: hologramas de seguridad, medios ópticos, microcircuitos, sistemas magnéticos, códigos biométricos, tintas especiales, etiquetas microscópicas, etc. En determinados ámbitos ya existe una protección análoga (art. 6 de la Directiva 2001/29/CE, relativa a los derechos de autor en la sociedad de la información; art. 4 de la Directiva 98/84/CE, sobre los servicios de acceso condicional). En el apartado 1 se establece que, sin perjuicio de las disposiciones existentes en el ámbito de los derechos de autor, los Estados miembros deberán prohibir determinados actos (fabricación, importación, distribución y utilización) relacionados con los dispositivos técnicos ilegítimos. En el apartado 2 se especifica lo que se entenderá por «dispositivo técnico» y por «dispositivo técnico ilegítimo» a efectos de la aplicación del presente artículo.

Artículo 22

Códigos de conducta

En el apartado 1 de este artículo se establece que los Estados miembros y la Comisión fomenten la elaboración de códigos de conducta que tengan por objeto servir de ayuda para la tutela de los derechos de propiedad intelectual. La letra b) del párrafo 1 se refiere al control de la fabricación de discos ópticos (CD, CD-ROM, DVD), principalmente mediante un código fuente que figurará en los discos ópticos para poder identificar el origen de su fabricación. En la letra c) del apartado 1 se establece la comunicación a los Estados miembros y a la Comisión de los códigos de conducta elaborados y las posibles evaluaciones sobre la aplicación de los mismos. La formulación de los códigos de conducta se inspirará principalmente en lo previsto en el artículo 16 de la Directiva 2000/31/CE, referente al comercio electrónico. El apartado 2 recuerda que los códigos de conducta deberán ajustarse al Derecho comunitario.

Artículo 23

Evaluación

Este artículo prevé una evaluación del funcionamiento de la Directiva, como se establece en otros actos comunitarios (por ejemplo, el artículo 16 de la Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, el artículo 18 de la Directiva 98/71/CE, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y el artículo 15 del Reglamento (CE) n° 3295/94, modificado, por el que se establecen determinadas medidas relativas a la introducción en la Comunidad y a la exportación y reexportación fuera de la Comunidad de mercancías que vulneran determinados derechos de propiedad intelectual). El apartado 1 establece que, tres años después de la transposición de la Directiva, cada Estado miembro transmitirá un informe a la Comisión con objeto de informarla sobre el estado de la aplicación de la presente Directiva. Sobre la base de estos informes nacionales, la Comisión elaborará un informe sobre la aplicación de la Directiva, que incluirá una evaluación de la eficacia de las medidas tomadas por los diferentes órganos e instituciones competentes, así como una valoración de su impacto en la innovación y el desarrollo de la sociedad de la información. Dicho informe se transmitirá posteriormente al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social y, en su caso, irá acompañado por propuestas de modificación de la Directiva con el fin de adaptarla a la evolución observada en el mercado interior. En el apartado 2 se especifica que los Estados miembros prestarán a la Comisión toda la ayuda y asistencia que pueda necesitar para la elaboración de dicho informe.

Artículo 24

Interlocutores

En el artículo 24 se establece la instauración de una red de interlocutores en los Estados miembros. En el apartado 1 se dispone que cada Estado miembro designe uno o varios interlocutores para cualquier cuestión relativa a la aplicación de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior, incluidos los medios que establece la presente Directiva. Los datos de dichos interlocutores se transmitirán a los demás Estados miembros y a la Comisión. En el apartado 2 se establece que, para asegurar la correcta aplicación de la Directiva, los Estados miembros deberán cooperar con los demás Estados miembros y con la Comisión mediante sus interlocutores y facilitar a la mayor brevedad posible la asistencia y la información solicitadas, incluida la utilización de la vía electrónica.

Artículo 25

Transposición

Este artículo se refiere a las medidas de transposición de la Directiva al Derecho interno de los Estados miembros. En el apartado 1 se establece que los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar dieciocho meses después de la fecha de su adopción e informarán inmediatamente de ello a la Comisión. Este plazo de dieciocho meses se inspira en lo previsto en otras directivas. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. En el apartado 2 se establece que los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno adoptadas en el ámbito regulado por la Directiva.

Artículo 26

Entrada en vigor

Este artículo establece que la Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Unión Europea*, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 254 del Tratado CE.

Artículo 27

Destinatarios

En este artículo se establece que los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión¹,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo²,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones³,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado⁴,

Considerando lo siguiente:

- (1) La realización del mercado interior supone la eliminación de las restricciones a la libre circulación y de las distorsiones de la competencia, al tiempo que se crea un entorno favorable a la innovación y la inversión. En este contexto, la protección de la propiedad intelectual constituye un elemento fundamental para el éxito del mercado interior. La protección de la propiedad intelectual es importante no sólo para la promoción de la innovación y de la creación, sino también para el desarrollo del empleo y la mejora de la competitividad.
- (2) La protección de la propiedad intelectual debe permitir que el inventor o creador obtenga un beneficio legítimo de su invención o su creación. Debe permitir asimismo la difusión más amplia posible de las obras, ideas y conocimientos nuevos. Al mismo tiempo, la protección de la propiedad intelectual no debe ser un obstáculo para la libertad de expresión, para la libre circulación de la información, ni para la protección de los datos personales, inclusive en Internet.
- (3) Sin embargo, sin medios eficaces de tutela de la propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen. Por consiguiente, es preciso garantizar que el Derecho sustantivo de la propiedad intelectual, que actualmente corresponde en gran medida al acervo comunitario, se aplique de manera efectiva en la

¹ DO C de , p. .

² DO C de , p. .

³ DO C de , p. .

⁴ DO C de , p. .

Comunidad. A este respecto, los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito del mercado interior.

- (4) En el plano internacional, todos los Estados miembros, así como la propia Comunidad, están vinculados, para las cuestiones que son de su competencia, por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio («Acuerdo sobre los ADPIC»), aprobado, en el marco de las negociaciones multilaterales del Ciclo de Uruguay, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo⁵.
- (5) El Acuerdo sobre los ADPIC contiene, entre otras, disposiciones relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, que constituyen normas comunes aplicables a nivel internacional y se ponen en práctica en todos los Estados miembros. Lo dispuesto en la presente Directiva no afecta las obligaciones internacionales de los Estados miembros, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC.
- (6) Por otro lado, hay una serie de convenios internacionales de los que son parte todos los Estados miembros y que contienen igualmente disposiciones relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Se trata del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión.
- (7) De las consultas realizadas por la Comisión sobre esta cuestión se desprende que, en los Estados miembros y pese a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, aún persisten importantes disparidades por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Así pues, de un Estado miembro a otro varía considerablemente la forma de aplicar las medidas provisionales que se utilizan principalmente para preservar las pruebas, y lo mismo sucede con el cálculo de los daños y perjuicios o las formas de aplicación de los procedimientos de cesación de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. En algunos Estados miembros no existen medidas ni procedimientos como el derecho de información y la retirada por cuenta del infractor de las mercancías litigiosas comercializadas.
- (8) Las disparidades existentes entre los regímenes de los Estados miembros relativos al respeto de los derechos de propiedad intelectual son perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado interior y no permiten garantizar que los derechos de propiedad intelectual disfruten de un nivel de protección equivalente en todo el territorio de la Comunidad. Esta situación no facilita la libre circulación dentro del mercado interior ni crear un entorno favorable a una competencia sana.
- (9) Las disparidades actuales conducen igualmente a la debilitación del Derecho sustantivo de la propiedad intelectual y a la fragmentación del mercado interior en este ámbito. Ello acarrea la pérdida de confianza de los sectores económicos en el mercado interior y, por consiguiente, la reducción de las inversiones en innovación y creación. Las infracciones muestran cada vez más vinculadas a la delincuencia organizada. El desarrollo de la utilización de Internet permite una distribución instantánea y mundial de los productos pirateados. El respeto efectivo del Derecho sustantivo de la propiedad intelectual ha de garantizarse mediante una acción específica a nivel comunitario. Por

⁵ DO L 336 de 23.12.1994, p. 1.

consiguiente, la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en este campo se convierte en una condición esencial para la realización del mercado interior.

- (10) El objetivo de la presente Directiva es aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior. Es necesaria esta protección contra toda infracción cometida con fines comerciales o en caso de que la infracción ocasione un perjuicio sustancial al titular, excluyendo las infracciones menores y aisladas.
- (11) La presente Directiva no tiene por objeto establecer normas armonizadas sobre cooperación judicial, competencia judicial, reconocimiento y ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil, ni tratar de la legislación aplicable. Estas materias están reguladas de manera general por instrumentos comunitarios, que, en principio, son igualmente aplicables a la propiedad intelectual.
- (12) La presente Directiva no afecta a la aplicación de las normas de competencia, en particular los artículos 81 y 82 del Tratado.
- (13) Es preciso definir el ámbito de aplicación de la presente Directiva de la manera más amplia posible con el fin de incluir todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por las disposiciones comunitarias sobre la materia y las disposiciones nacionales derivadas de las mismas, excluyendo al mismo tiempo determinadas actividades que no corresponden a la propiedad intelectual en sentido estricto. No obstante, esta exigencia no impide que los Estados miembros que lo deseen puedan extender por necesidades internas lo dispuesto en la presente Directiva a actos de competencia desleal o actividades similares.
- (14) La presente Directiva no afecta ni al Derecho sustantivo de la propiedad intelectual, ni a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos⁶, ni a la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica⁷, ni a la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior⁸.
- (15) Lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones particulares establecidas para el respeto de los derechos en el ámbito de los derechos de autor, especialmente el artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información⁹.
- (16) Las medidas y procedimientos para la tutela de los derechos de propiedad intelectual deben ser eficaces y permitir que el titular vuelva a la situación en la que se encontraba antes de la infracción de que se trate.

⁶ DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

⁷ DO L 13 de 19.1.2000, p. 12.

⁸ DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

⁹ DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.

- (17) Con el fin de mejorar y ampliar el acceso a la justicia, conviene que las personas legitimadas para solicitar la aplicación de estas medidas y procedimientos sean no solamente los titulares de derechos, sino también las organizaciones profesionales constituidas de manera regular para la gestión de los derechos o para la defensa de los intereses colectivos e individuales a su cargo.
- (18) Conviene confirmar la norma del artículo 15 del Convenio de Berna, en el que se establece la presunción de que el autor de una obra literaria o artística se considera tal cuando su nombre aparece estampado en la misma. Por otra parte, dado que el derecho de autor existe desde la creación de una obra y no exige un registro formal, como sucede en el caso de los derechos de propiedad industrial, es útil recordar el principio de que una obra se considera suficientemente creativa para poder disfrutar de la protección del derecho de autor mientras no se pruebe lo contrario. Este principio resulta particularmente importante cuando un autor trata de defender sus derechos en un litigio y corresponde a la legislación o la práctica vigente en los Estados miembros.
- (19) Dado que la prueba es un elemento fundamental para el establecimiento de la infracción contra la propiedad intelectual, es conveniente garantizar que se pongan de manera efectiva a disposición de las partes medios de presentación y obtención de pruebas.
- (20) En caso de riesgo debidamente demostrado de destrucción de las pruebas, deberá ponerse a disposición de las partes un procedimiento eficaz y poco costoso que permita la descripción detallada, con toma de muestras o sin ella, o la incautación efectiva de las mercancías litigiosas y, en los casos en que proceda, los documentos relacionados con las mismas. Este procedimiento deberá respetar los derechos de la defensa y adoptar las garantías necesarias.
- (21) En algunos países ya existen otras medidas destinadas a garantizar un elevado nivel de protección, que deben estar disponibles en todos los Estados miembros. Es el caso del derecho de información, que permite obtener datos preciosos sobre el origen de las mercancías litigiosas, los circuitos de distribución y la identidad de terceras personas implicadas en la infracción, así como de la publicación de las decisiones judiciales sobre infracciones contra la propiedad intelectual, que permite informar al público y disuadir a terceras personas de cometer infracciones de este tipo.
- (22) También es imprescindible establecer medidas provisionales que permitan la interrupción inmediata de la infracción sin esperar una decisión sobre el fondo, respetando los derechos de la defensa, velando por la proporcionalidad de las medidas provisionales respecto a las particularidades de cada caso y tomando las garantías necesarias, para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una petición injustificada. Estas medidas están especialmente justificadas en los casos en que se establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular del derecho.
- (23) Según los casos y si las circunstancias lo justifican, entre las medidas y procedimientos que han de establecerse deberán incluirse medidas de prohibición, destinadas a impedir nuevas infracciones contra la propiedad intelectual, y medidas de prevención y corrección, como la confiscación de las mercancías litigiosas y otros objetos principalmente utilizados con fines ilícitos, su retirada de los circuitos comerciales, su posible destrucción y la retirada, cuando proceda por cuenta del infractor, de las mercancías litigiosas comercializadas.

- (24) Con el fin de compensar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya ejercido una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, es conveniente fijar el importe de los daños y perjuicios concedidos al titular: bien un importe global que representará el doble del importe de las regalías o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de que se trate (para permitir una indemnización fundamentada en una base objetiva teniendo en cuenta al mismo tiempo gastos realizados por el titular, como los gastos destinados a la búsqueda e identificación), bien en función del perjuicio sufrido (incluido el lucro cesante) por el titular (daños y perjuicios compensatorios), a lo que será preciso añadir los beneficios realizados por el infractor que no se hayan tenido en cuenta al calcular los daños y perjuicios compensatorios. Podrán tenerse también en cuenta otros elementos, como el perjuicio moral ocasionado al titular.
- (25) Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y de conformidad con los compromisos adoptados en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, y en especial su artículo 61, los Estados miembros están obligados a sancionar de manera efectiva, proporcionada y disuasoria las infracciones graves contra la propiedad intelectual en el plano penal. Con este fin, se entenderá por «infracción grave» los actos cometidos de manera intencionada y con fines comerciales. Es conveniente que declaren responsables, en virtud de su legislación interna, a todos los participantes en la infracción o tentativa de infracción, o a algunos de ellos, en calidad de cómplices o inductores.
- (26) Las medidas de protección contribuyen de manera importante a combatir las infracciones contra la propiedad intelectual. Por consiguiente, en el ámbito de la propiedad industrial es necesaria una protección jurídica adecuada de los dispositivos técnicos de seguridad y autenticación contra su copia, manipulación o neutralización, como ya sucede en el ámbito de los derechos de autor. Por otra parte, estas medidas de protección que tienen por objeto combatir el uso abusivo de dispositivos a fin de conculcar derechos de propiedad intelectual son coherentes con el artículo 6 del Convenio sobre delitos informáticos adoptado por el Consejo de Europa en Budapest el 23 de noviembre de 2001.
- (27) El sector debe participar activamente en la lucha contra la piratería y la usurpación de marca. El desarrollo de códigos de conducta en los círculos directamente afectados representa un medio que complementa el marco normativo. Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, deben fomentar la elaboración de códigos de conducta en general. El control de la fabricación de discos ópticos, principalmente por medio de un código de identificación aplicado a los discos fabricados en el territorio de la Comunidad, contribuye a limitar las infracciones contra la propiedad intelectual en este sector, que es víctima de un alto grado de piratería. No obstante, estas medidas técnicas de protección no deben utilizarse de manera abusiva con el fin de aislar los mercados y controlar las importaciones paralelas.
- (28) Con el fin de facilitar la aplicación uniforme de las disposiciones previstas en la presente Directiva, es conveniente establecer mecanismos de cooperación y asistencia mutua entre los Estados miembros, por una parte, y entre estos y la Comisión, por otra, principalmente mediante la instauración de una red de interlocutores nombrados por los Estados miembros. En este marco, podría crearse asimismo en el seno de la Comisión un Comité de contacto compuesto por los interlocutores nacionales.

- (29) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
- (30) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos principalmente por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, la presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de la propiedad intelectual (apartado 2 del artículo 17 de la Carta).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva se refiere a las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas que establece la presente Directiva se aplicarán a todas las infracciones de los derechos derivados de los actos comunitarios y europeos sobre protección de la propiedad intelectual, tal como se recogen en el anexo y de las disposiciones adoptadas por los Estados miembros para ajustarse a aquellos, en caso de que se cometa una infracción de este tipo con fines comerciales o en caso de que la infracción ocasione un perjuicio sustancial al titular del derecho.
2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones particulares relativas al respeto de los derechos establecidas por la legislación comunitaria en el ámbito de los derechos de autor, especialmente en la Directiva 2001/29/CE.
3. La presente Directiva no afectará a:
 - a) las disposiciones comunitarias que regulan el Derecho sustantivo de la propiedad intelectual, la Directiva 95/46/CE, la Directiva 1999/93/CE y la Directiva 2000/31/CE;

- b) las obligaciones de los Estados miembros derivadas de los convenios internacionales, en particular el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”).

CAPÍTULO II

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3

Obligación general

Los Estados miembros establecerán las medidas y procedimientos necesarios y proporcionados para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva.

Estas medidas y procedimientos deberán privar a los responsables de una infracción a un derecho de propiedad intelectual del beneficio económico de la infracción de que se trate. Deberán ser justas y equitativas, no deberán ser inútilmente complejas o gravosas, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

Dichas medidas y procedimientos se aplicarán con objeto de evitar la creación de obstáculos al comercio legítimo.

Artículo 4

Sanciones

Los Estados miembros velarán por que toda infracción de un derecho de propiedad intelectual recogida en el artículo 2 sea objeto de sanciones. Dichas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 5

Personas legitimadas para solicitar la aplicación de las medidas y procedimientos

1. Los Estados miembros reconocerán la legitimidad para solicitar la aplicación de las medidas mencionadas en el presente capítulo a los titulares de derechos de propiedad intelectual, así como a todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos, con arreglo a la legislación aplicable, o a sus representantes.

2. Los Estados miembros reconocerán a los organismos de gestión de los derechos o de defensa profesional, en la medida en que representen a titulares de derechos de propiedad intelectual, o a otras personas autorizadas a utilizar dichos derechos con arreglo a la legislación aplicable, la legitimidad para solicitar la aplicación de las medidas y los procedimientos a los que se refiere el presente capítulo, incluso para personarse en procedimientos judiciales para la defensa de los derechos o intereses colectivos o individuales que tienen encomendada.

Se reconocerá dicha legitimidad a todos los organismos de gestión de los derechos o de defensa profesional constituidos de manera regular, independientemente del Estado miembro en que se hayan constituido.

Las disposiciones del primer y segundo párrafo se entenderán sin perjuicio de las normas aplicables a la representación de las partes para personarse en procedimientos judiciales.

Artículo 6

Presunción de derecho de autor

Mientras no se pruebe lo contrario, se presumirá que el autor de una obra es la persona cuyo nombre, que se presenta como el del autor de la obra, figura en ejemplares de la misma, o bien a la que se hace referencia en calidad de autor en un ejemplar de la obra mediante indicación escrita, etiqueta u otra marca.

SECCIÓN 2

PRUEBAS

Artículo 7

Pruebas

1. Los Estados miembros establecerán que, en los casos en que una parte haya presentado pruebas razonablemente accesibles y suficientes para respaldar sus alegaciones y haya precisado qué otras pruebas se encuentran en poder de la parte contraria, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que la parte contraria entregue dichas pruebas, sin perjuicio de que se garantice la protección de los datos confidenciales.
2. Con objeto de que los verdaderos beneficiarios de la infracción puedan ser identificados y perseguidos, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para permitir a las autoridades judiciales competentes que se ordene la transmisión o incautación de expedientes bancarios, financieros o comerciales, sin perjuicio de que se garantice la protección de los datos confidenciales.

Artículo 8

Medidas de protección de pruebas

1. Cuando exista un riesgo demostrable de destrucción de las pruebas, antes incluso de entablar una acción sobre el fondo, los Estados miembros establecerán que las autoridades judiciales competentes, en caso de infracción, real o inminente, de un derecho de propiedad intelectual, puedan autorizar en todo lugar, bien la descripción detallada con toma de muestras o sin ella, bien la incautación efectiva de las mercancías litigiosas y, en los casos en que proceda, de los documentos relacionados con las mismas. Estas medidas se tomarán por auto dictado a instancias del interesado y, en su caso, sin que sea oída la otra parte.

En los casos en que se hayan adoptado las medidas de protección de pruebas sin oír a la otra parte, se le notificará esta circunstancia, a más tardar inmediatamente después de la ejecución de las medidas. Tendrá lugar una revisión, que incluirá el derecho a ser oído, a petición de la parte demandada con el fin de decidir, en un plazo razonable tras la notificación de las medidas, si éstas serán modificadas, revocadas o confirmadas.

2. Los Estados miembros establecerán que la incautación efectiva pueda estar supeditada a la aportación de una garantía adecuada por parte del solicitante destinada a asegurar la posible indemnización del demandado en caso de que la acción entablada contra éste se considere infundada posteriormente.
3. Los Estados miembros establecerán que si, en el plazo máximo de 31 días naturales después de la incautación, el demandante no emprende una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial competente, dicha incautación será nula de pleno derecho, sin perjuicio de los daños y perjuicios que puedan reclamarse.

En los casos en que las medidas de protección de pruebas sean revocadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del demandante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales podrán ordenar al demandante, a petición del demandante, que le conceda una indemnización adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas.

SECCIÓN III

DERECHO DE INFORMACIÓN

Artículo 9

Derecho de información

1. Los Estados miembros establecerán que las autoridades judiciales competentes para conocer de las acciones declarativas de infracción de un derecho de propiedad intelectual o para estimar una petición de medidas provisionales o cautelares ordenen, a petición del titular, salvo que se opongan a ello razones particulares, que toda persona que se encuentre en alguna de las situaciones que se enumeran a

continuación facilite datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de suministro de servicios que se sospecha infringen un derecho de propiedad intelectual:

- a) si esa persona ha sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas, con fines comerciales;
- b) si ha sido hallada utilizando servicios litigiosos, con fines comerciales;
- o
- c) si otra persona que se encuentre en alguna de las situaciones a las que se refieren las letras a) y b) indica que está en el origen de dichas mercancías o servicios o que constituye un eslabón de la red de distribución de las mercancías o de suministro de esos servicios.

2. Los datos a los que se refiere el apartado 1 incluirán:

- a) los nombres y direcciones de los productores, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores del producto o servicio, así como de los mayoristas destinatarios y de los minoristas;
- b) información sobre las cantidades producidas, entregadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio obtenido por las mercancías o servicios de que se trate.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones que:

- a) concedan al titular derechos de información más amplios;
- b) regulen la utilización de los datos que se comuniquen con arreglo al presente artículo en procedimientos civiles o penales;
- c) regulen la responsabilidad por abuso del derecho de información;
- d) ofrezcan la posibilidad de negarse a facilitar datos que obliguen a la persona a la que se refiere el apartado 1 a admitir la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual.

4. Además de los casos a los que se refiere el apartado 1, los Estados miembros establecerán que, cuando las autoridades competentes estén en posesión de los datos a que se refiere el apartado 2, dichas autoridades podrán informar de ello al titular del derecho, siempre que éste sea conocido, cumpliendo las normas de protección de la información confidencial, con el fin de permitir que el titular del derecho se dirija a las autoridades competentes para que resuelvan sobre el fondo o para obtener medidas provisionales o cautelares.

SECCIÓN IV

MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES

Artículo 10

Medidas provisionales

1. Los Estados miembros establecerán que las autoridades judiciales competentes puedan dirigir al presunto infractor o al intermediario cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho una resolución interlocutoria destinada a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual o a impedir, con carácter provisional, bajo multa coercitiva, que continúen las infracciones alegadas de un derecho de propiedad intelectual, o a supeditar tal continuación a la aportación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular.

Las autoridades judiciales podrán exigir al demandante que facilite todas las pruebas razonablemente accesibles a fin de cerciorarse con seguridad suficiente de que es el titular del derecho y se infringe su derecho o es inminente tal infracción.

2. Los Estados miembros establecerán que las medidas provisionales a las que se refiere el apartado 1 puedan adoptarse, cuando proceda, sin que sea oída la otra parte, en particular cuando un retraso pueda ocasionar un perjuicio irreparable al titular del derecho. En este caso, la parte demandada será informada de ello sin dilación tras la ejecución de las medidas.

A petición del demandado tendrá lugar una revisión, que incluirá el derecho a ser oído, con el fin de decidir, en un plazo razonable tras la notificación de las medidas, si éstas son modificadas, revocadas o confirmadas.

3. Los Estados miembros establecerán que la medida de prohibición queda revocada si el demandante no emprende una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial competente en el plazo máximo de 31 días naturales a partir del día en que el titular tuvo conocimiento de los hechos en que se basa la medida.
4. Las autoridades judiciales competentes podrán supeditar la prohibición a la aportación por parte del demandante de garantías adecuadas destinadas a asegurar la eventual indemnización del perjuicio sufrido por el demandado en caso de que la acción sobre el fondo se considere infundada posteriormente.
5. En los casos en que las medidas provisionales hayan sido derogadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del demandante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales podrán ordenar al demandante, a petición de la parte demandada, que conceda a ésta una indemnización adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas.

Artículo 11

Medidas cautelares

1. Los Estados miembros establecerán que las autoridades judiciales competentes puedan autorizar, en los casos en que proceda y principalmente si la parte perjudicada justifica circunstancias que puedan poner en peligro el cobro de los daños y perjuicios, en su caso sin que sea oída la otra parte, el embargo de los bienes muebles e inmuebles del supuesto infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos.

Con objeto de garantizar la aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo, los Estados miembros tomarán asimismo las medidas necesarias para permitir a las autoridades competentes que se ordene la transmisión o incautación de expedientes bancarios, financieros o comerciales.

2. Las autoridades judiciales competentes podrán supeditar las medidas que se establecen en el apartado 1 a la aportación por parte del demandante de garantías adecuadas destinadas a asegurar la eventual indemnización del perjuicio sufrido por el demandado en caso de que la acción sobre el fondo se considere infundada posteriormente.
3. En los casos en que las medidas cautelares hayan sido revocadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del demandante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales podrán ordenar al demandante, a petición del demandado, que conceda a ésta una indemnización adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas.

SECCIÓN V

MEDIDAS DERIVADAS DE UNA SENTENCIA RELATIVA AL FONDO

Artículo 12

Retirada de mercancías

Sin perjuicio de los daños y perjuicios adeudados al titular del derecho a causa de la infracción, los Estados miembros establecerán que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, la retirada, en los casos en que proceda por cuenta del infractor, de las mercancías que se ha comprobado infringen un derecho de propiedad intelectual.

Artículo 13

Retirada de los circuitos comerciales

Los Estados miembros establecerán que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que se aparten de los circuitos comerciales, sin indemnización de ningún tipo, las mercancías que se ha comprobado infringen un derecho de propiedad intelectual, así como los

materiales e instrumentos que hayan servido principalmente a la creación o fabricación de las mercancías en cuestión.

Artículo 14

Dstrucción de mercancías

Los Estados miembros establecerán que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, sin que pueda reclamarse indemnización alguna, que se destruyan las mercancías que se ha comprobado infringen un derecho de propiedad intelectual.

Artículo 15

Medidas preventivas

1. Los Estados miembros establecerán que, cuando se haya tomado una decisión judicial al comprobar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales competentes puedan dirigir al infractor una resolución judicial destinada a impedir la continuación de dicha infracción. El incumplimiento de esta resolución judicial se sancionará con el pago de una multa, combinado, en su caso, con una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución.
2. Los Estados miembros velarán por que los titulares de derechos estén en condiciones de solicitar que se dirija una resolución judicial a los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por terceros para conculcar un derecho de propiedad intelectual.

Artículo 16

Medidas alternativas

En los casos en que proceda, los Estados miembros establecerán que si la persona a la que se puedan aplicar las medidas que se establecen en la presente sección ha actuado sin culpa ni negligencia, habiendo causado, no obstante, un perjuicio al demandante, dicha persona podrá si la ejecución de dichas medidas le causara un perjuicio desproporcionado y la parte perjudicada pueda resarcirse razonablemente con una reparación, reparar el perjuicio de esta forma, de acuerdo con ésta.

SECCIÓN VI

DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS

Artículo 17

Daños y perjuicios

1. Los Estados miembros establecerán que las autoridades judiciales competentes ordenen al infractor que abone al titular del derecho una indemnización por daños y perjuicios adecuada para reparar el perjuicio que haya sufrido a causa de la

infracción cometida contra sus derechos de propiedad intelectual por el infractor, que ha ejercido una actividad que constituye una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo.

Para ello, las autoridades judiciales competentes concederán a petición de la parte perjudicada:

- a) bien una indemnización por daños y perjuicios que represente el doble del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión;
- b) bien una indemnización por daños y perjuicios compensatorios que corresponda al perjuicio ocasionado por la infracción, incluido el lucro cesante.

En los casos en que proceda, los Estados miembros establecerán que el perjuicio sufrido pueda abarcar otros elementos distintos de los factores económicos, como el perjuicio moral ocasionado al titular del derecho por la infracción.

2. En el caso previsto en la letra b) del apartado 1, los Estados miembros podrán establecer la recuperación en provecho del titular de todos los beneficios realizados por el infractor imputables a esta infracción que no se hayan tenido en cuenta al calcular el importe de los daños y perjuicios compensatorios.

Para el establecimiento del importe de los beneficios realizados por el infractor, el titular del derecho únicamente estará obligado a presentar pruebas en relación con el importe de los ingresos brutos obtenidos por el infractor, mientras que este deberá presentar la prueba de sus gastos deducibles y de las ganancias imputables a factores distintos del objeto de la protección.

Artículo 18

Costas

Los Estados miembros establecerán que las costas judiciales, los honorarios del abogado y los demás gastos en que pueda incurrir la parte que haya ganado el pleito correrán a cargo de la otra parte, salvo que la equidad o la situación económica de dicha otra parte no lo permita. Las autoridades judiciales competentes fijarán la cantidad que deberá pagarse.

SECCIÓN VII

MEDIDAS DE PUBLICIDAD

Artículo 19

Publicación de las decisiones judiciales

1. Los Estados miembros establecerán que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades

judiciales puedan ordenar, a petición del titular y por cuenta del infractor, la difusión de la decisión y su publicación total o parcial en los periódicos que determine el titular.

2. Los Estados miembros podrán establecer asimismo otras medidas de publicidad apropiadas a las circunstancias del caso.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES DE DERECHO PENAL

Artículo 20

Disposiciones de Derecho Penal

1. Los Estados miembros velarán por que se califique de infracción penal toda vulneración grave de un derecho de propiedad intelectual, así como toda tentativa, complicidad o incitación a una infracción de este tipo. Se considerará grave una infracción que se cometa de manera intencionada y con fines comerciales.
2. Por lo que respecta a las personas físicas, los Estados miembros establecerán sanciones penales, incluidas penas de privación de libertad.
3. Por lo que se refiere a las personas físicas y jurídicas, los Estados miembros establecerán las sanciones siguientes:
 - a) sanciones pecuniarias;
 - b) la confiscación de la mercancía, los instrumentos y los productos procedentes de las infracciones a las que se refiere el apartado 1, o bienes cuyo valor corresponda a dichos productos.

En los casos en que proceda, los Estados miembros establecerán asimismo las sanciones siguientes:

- a) la destrucción de las mercancías que conculquen un derecho de propiedad intelectual;
- b) la clausura total o parcial, definitiva o temporal, del establecimiento que haya servido principalmente para cometer la infracción de que se trate;
- c) la prohibición permanente o temporal del ejercicio de actividades comerciales;
- d) la puesta bajo control judicial;
- e) la disolución judicial;
- f) la prohibición del acceso a las ayudas y subvenciones públicas;
- g) la publicación de las decisiones judiciales.

4. A efectos del presente capítulo, se entenderá por «persona jurídica» toda entidad jurídica que disfrute de esta condición en virtud del Derecho nacional aplicable, salvo los Estados y demás organismos públicos que intervengan en el ámbito del ejercicio de su prerrogativa de poder público, así como las organizaciones públicas internacionales.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS TÉCNICAS

Artículo 21

Protección jurídica de los dispositivos técnicos

1. Sin perjuicio de las disposiciones particulares aplicables en el ámbito de los derechos de autor, los derechos afines a los derechos de autor o del derecho *sui generis* del fabricante de una base de datos, los Estados miembros establecerán una protección jurídica adecuada contra la fabricación, importación, distribución y utilización de dispositivos técnicos ilegítimos.
2. A efectos del presente capítulo, se entenderá por:
 - a) «dispositivo técnico», toda tecnología, dispositivo o componente que, en su ámbito normal de funcionamiento, se destine a fabricar mercancías auténticas y posibilitar la incorporación en las mismas de elementos visibles e identificables por los clientes y los consumidores que faciliten a estos el reconocimiento de tal autenticidad;
 - b) «dispositivo técnico ilegítimo», cualquier dispositivo técnico destinado a soslayar un dispositivo técnico y que permita fabricar mercancías que conculcan derechos de propiedad industrial que incorporen los elementos visibles e identificables descritos en la letra a).

Artículo 22

Códigos de conducta

1. Los Estados miembros fomentarán:
 - a) la elaboración por las asociaciones u organizaciones empresariales o profesionales de códigos de conducta a nivel comunitario destinados a contribuir al respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere el artículo 2;
 - b) la elaboración, por los fabricantes de discos ópticos y las organizaciones profesionales correspondientes, de códigos de conducta destinados a ayudar a dichos fabricantes a combatir las infracciones contra la propiedad intelectual, principalmente preconizando la utilización en los discos ópticos de un código fuente que permita identificar el origen de su fabricación;

- c) la transmisión a la Comisión de los proyectos de códigos de conducta a nivel nacional o comunitario y de las posibles evaluaciones relativas a la aplicación de dichos códigos de conducta.
2. Los códigos de conducta deberán ajustarse al Derecho comunitario y en particular a las normas de la competencia y de protección de datos personales.

CAPÍTULO V

COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 23

Evaluación

1. Tres años después de la fecha prevista en el apartado 1 del artículo 25, cada Estado miembro transmitirá a la Comisión un informe sobre el estado de la aplicación de la presente Directiva.

Sobre la base de tales informes, la Comisión elaborará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, que incluirá una evaluación de la eficacia de las medidas tomadas por los diferentes órganos e instituciones competentes, así como una valoración de su impacto en la innovación y el desarrollo de la sociedad de la información. Este informe se transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. Irá acompañado, en su caso, de propuestas de modificación de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros prestarán a la Comisión la ayuda y la asistencia que pueda necesitar para la elaboración del informe al que se refiere el segundo párrafo del apartado 1.

Artículo 24

Interlocutores

1. Cada Estado miembro designará a uno o varios interlocutores (denominados en lo sucesivo «los interlocutores nacionales») para cualquier cuestión relativa a la aplicación de las medidas que establece la presente Directiva. Comunicará los datos del interlocutor o interlocutores a los demás Estados miembros y a la Comisión.
2. A efectos de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros cooperarán con los demás Estados miembros y con la Comisión a través de los interlocutores nacionales. Facilitarán en el más breve plazo y con arreglo a la legislación nacional la asistencia y los datos que soliciten los demás Estados miembros o la Comisión, incluyendo la utilización de los medios electrónicos pertinentes.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 25

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el [dieciocho meses después de la fecha de adopción de la presente Directiva]. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno adoptadas en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 26

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Artículo 27

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

ANEXO

Lista de los actos de Derecho comunitario y europeo relativos a la protección de la propiedad intelectual, a los que se refiere el apartado 1 del artículo 2

Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores¹.

Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas².

Reglamento (CEE) nº 1576/89/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas³.

Reglamento (CEE) nº 1014/90/CEE de la Comisión, de 24 de abril de 1990, por el que se establecen las disposiciones de aplicación para la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas⁴.

Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador⁵.

Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual⁶.

Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable⁷.

Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines⁸.

Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos⁹.

Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos¹⁰.

Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas¹¹.

¹ DO L 24 de 27.1.1987, p. 36.

² DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.

³ DO L 160 de 12.6.1989, p. 1.

⁴ DO L 105 de 25.4.1990, p. 9.

⁵ DO L 122 de 17.5.1991, p. 42.

⁶ DO L 346 de 27.11.1992, p. 61.

⁷ DO L 248 de 6.10.1993, p. 15.

⁸ DO L 290 de 24.11.1993, p. 9.

⁹ DO L 77 de 27.3.1996, p. 20.

¹⁰ DO L 289 de 28.10.1998, p. 28.

¹¹ DO L 213 de 30.7.1998, p. 13.

Reglamento (CE) n° 1493/1999/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola¹².

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información¹³.

Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original¹⁴.

Reglamento (CEE) n° 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos¹⁵.

Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios¹⁶.

Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1068/97¹⁷.

Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria¹⁸.

Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales¹⁹.

Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios²⁰.

Convenio sobre concesión de patentes europeas (Convenio sobre la Patente Europea) de 5 de octubre de 1973.

¹² DO L 179 de 14.7.1999, p. 1.

¹³ DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.

¹⁴ DO L 272 de 13.10.2001, p. 32.

¹⁵ DO L 182 de 2.7.1992, p. 1.

¹⁶ DO L 198 de 8.8.1996, p. 30.

¹⁷ DO L 156 de 13.6.1997, p. 10.

¹⁸ DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

¹⁹ DO L 227 de 1.9.1994, p. 1.

²⁰ DO L 3 de 5.1.2002, p. 1.

FICHA FINANCIERA

1. DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

2. LÍNEA PRESUPUESTARIA

A0-7030

3. FUNDAMENTO JURÍDICO

Artículo 95 del Tratado CE.

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

4.1 Objetivo general

El objetivo de la acción es la armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior y la definición de un marco general para el intercambio de información y la cooperación administrativa.

4.2 Plazo, modalidades de renovación

Duración indeterminada.

5. CLASIFICACIÓN DEL GASTO O DEL INGRESO

5.1. GNO (gasto no obligatorio)

5.2. CD (crédito asociado)

5.3. Tipo de ingresos: ninguno

6. NATURALEZA DEL GASTO O DEL INGRESO

7. INCIDENCIA FINANCIERA (PARTE B)

8. DISPOSICIONES ANTIFRAUDE PREVISTAS

9. ELEMENTOS DE ANÁLISIS COSTE-EFICACIA

9.1 Objetivos específicos cuantificables, población destinataria

9.2 Justificación de la acción

La propuesta de Directiva tiene por objeto armonizar las legislaciones nacionales relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Se observan importantes disparidades en los regímenes sancionadores de los Estados miembros en este ámbito. Esta situación es perjudicial para el correcto funcionamiento del mercado interior.

La correcta aplicación de la Directiva incluye la creación de un Comité de contacto que estará compuesto por interlocutores designados por los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión. Los gastos de funcionamiento de este Comité correrán a cargo del presupuesto comunitario.

9.3 Seguimiento y evaluación de la acción

Con arreglo al artículo 23 de la propuesta de Directiva, la Comisión publicará un informe sobre la aplicación de la Directiva tres años después de su transposición por los Estados miembros.

10. GASTOS ADMINISTRATIVOS (PARTE A DE LA SECCIÓN III DEL PRESUPUESTO GENERAL)

10.1 Incidencia sobre el número de empleos

Tipo de empleo		Efectivos que se destinarán a la gestión de la acción		de ellos		Duración
		Empleos permanentes	Empleos temporales	por utilización de recursos existentes en la DG o servicio	por utilización de recursos suplementarios	
Funcionarios o agentes temporales	A					
	B					
	C					
Otros recursos						
Total						

10.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos suplementarios (en €)

	Importe	Empleos permanentes
Funcionarios o Agentes temporales		
A		
B		
C		
Otros recursos (indicar la línea presupuestaria)		
Total		

10.3 Aumento de otros gastos de funcionamiento debido de la acción, en particular gastos de reuniones de comités y grupos de expertos

Línea presupuestaria (nº y denominación)	Importes	Modo de cálculo (Base: 2 reuniones al año)
A0-7030	9 100 € x 2	14 x 650 € (gastos de viaje de los interlocutores nacionales) x 2
Total	18 200 €	

Los importes corresponden a los gastos totales de la acción si su duración es determinada o a los gastos en 12 meses si la duración es indeterminada.

Las necesidades de recursos humanos y administrativos se cubrirán dentro de la dotación que se asignará a la DG MARKT en el ámbito del procedimiento de asignación anual.

Si la Comisión decide crear un Comité de contacto, su cometido consistirá en desarrollar la cooperación, facilitar el intercambio de información, supervisar el funcionamiento de la presente Directiva y examinar, a petición de la Comisión o de un representante de un Estado miembro, todas las cuestiones relativas a la aplicación de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior. Asimismo prestará ayuda a la Comisión para la elaboración del informe de evaluación.

Dicho Comité no corresponderá al procedimiento de comitología que se establece en la Decisión 1999/468/CE del Consejo. El único coste anual del Comité consistirá en los gastos de viaje de los interlocutores nacionales.

FICHA DE IMPACTO

IMPACTO DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS Y, EN PARTICULAR, SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

TÍTULO DE LA PROPUESTA

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO

COM(2003) 46 final

LA PROPUESTA

1. Habida cuenta del principio de subsidiariedad, ¿por qué una legislación comunitaria es necesaria en este ámbito y cuáles son sus principales objetivos?

Las empresas han expresado la necesidad de disponer de medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual que tengan la misma eficacia en todos los Estados miembros. Por otra parte, esta necesidad corresponde a los objetivos de la política de la Comisión, que se propone facilitar el desarrollo de la actividad innovadora y creadora en Europa, principalmente mediante la protección coherente y efectiva de la propiedad intelectual en el mercado interior. Sin embargo, es evidente que esta necesidad no puede satisfacerse mediante una acción que únicamente se emprenda a nivel de cada Estado miembro. Por esa razón resulta necesaria la armonización a nivel comunitario de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Para ser verdaderamente eficaz, la armonización deberá buscarse sobre la base de las disposiciones nacionales que parezcan las más adecuadas para satisfacer las necesidades de las partes perjudicadas y al tiempo tengan en cuenta los intereses legítimos de las partes demandadas. Ello permitirá la tutela de los derechos de propiedad intelectual de manera equivalente y eficaz en toda la Comunidad.

SU IMPACTO SOBRE LAS EMPRESAS

2. Precítese qué empresas resultarán afectadas por la propuesta:

— ¿de qué sectores?

En principio, el respeto de la propiedad intelectual concierne a todos los sectores.

— ¿de qué tamaño (cuál es la concentración de pequeñas y medianas empresas)?

Los medios de tutela de la propiedad intelectual se dirigen tanto a las grandes como a las pequeñas empresas, en particular las que actúan en el ámbito de la creación y la innovación. Las PYME son especialmente vulnerables frente a la usurpación de

marca y los productos piratas. Sus limitados recursos financieros en muchos casos no les permiten afrontar costas judiciales cuantiosas.

- Indíquese si existen zonas geográficas concretas de la Comunidad donde se encuentre este tipo de empresas.

Se encuentran en todo el territorio de la Comunidad.

3. Especifíquese qué empresas deberán conformarse a la propuesta

Los Estados miembros deberán poner a disposición de las empresas los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual que establece la propuesta. Las empresas tendrán la posibilidad de utilizarlos para defender los derechos de propiedad intelectual de los que son titulares.

4. Efectos económicos probables de la propuesta:

- sobre el empleo

Está demostrado que el perjuicio que sufren las empresas debido a las infracciones contra la propiedad intelectual repercute a fin de cuentas en el volumen de empleo que ofrecen las mismas, aunque las consecuencias de este tipo de infracciones en el empleo de la industria es difícil de medir con precisión. Según un estudio realizado en toda la Unión Europea en junio de 2000, cada año se pierden más de 17 000 puestos de trabajo en la Unión Europea debido a las actividades de usurpación de marca y piratería. Según una encuesta realizada en Francia en 1998, el número de puestos de trabajo perdidos por este fenómeno se sitúa en Francia en 38 000. La armonización sobre la base de las disposiciones nacionales que presenten el grado más elevado de eficacia permitirá mejorar e incrementar la lucha contra la usurpación de marca y la piratería, y, por consiguiente, mejorar la situación del empleo en la Comunidad.

- sobre la inversión y la creación de empresas

La armonización de las legislaciones relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual permitirá a las empresas disfrutar de un nivel de protección equivalente en todo el territorio de la Comunidad. Este entorno favorable estimulará la confianza de las empresas en el mercado interior para desarrollar sus actividades creadoras e innovadoras. Esta situación les garantizará el disfrute de una remuneración justa de las inversiones que hayan realizado en investigación y desarrollo y las incitará a invertir.

- sobre la competitividad de las empresas

La innovación reviste una importancia decisiva para la competitividad de las empresas, que deben mejorar o renovar constantemente sus productos si quieren conservar o conquistar cuotas de mercado. Una actividad innovadora sostenida, conducente al desarrollo de nuevos productos o servicios, sitúa a las empresas en una posición ventajosa en el mercado y constituye un importante factor para su competitividad. Las empresas, para poder innovar en buenas condiciones, deben gozar de un entorno propicio al desarrollo de sus actividades, principalmente desde el punto de vista de la protección de la propiedad intelectual. La armonización de las legislaciones nacionales relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad

intelectual contribuirá a asegurar el desarrollo de la actividad innovadora de las empresas en el mercado interior y, en consecuencia, su competitividad.

5. Señálese si la propuesta contiene medidas especialmente diseñadas para las pequeñas y medianas empresas (obligaciones menores o diferentes, etc.).

La propuesta no contiene medidas específicas para las pequeñas y medianas empresas. No obstante, la armonización prevista beneficiará igualmente a las PYME al poner a su disposición medios eficaces de tutela de sus derechos de propiedad intelectual y al facilitarles el acceso a la información, principalmente a través de una estructura que les permitirá consultar las decisiones judiciales publicadas en los Estados miembros en el ámbito de la propiedad intelectual. Ello permitirá asimismo reducir los costes relacionados con el respeto de los derechos de propiedad intelectual de los que son titulares las PYME.

CONSULTAS

6. Cítense los organismos que han sido consultados sobre la propuesta y expóngase la opinión que han dado sobre ella.

La propuesta aún no ha sido distribuida entre los sectores interesados, ya que la Comisión aún debe adoptarla. Sin embargo, a lo largo de un proceso de consulta previa se ha observado la necesidad de una iniciativa de la Comisión en este ámbito. La Comisión ya publicó en octubre de 1998 un Libro Verde contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior (COM(98) 569 final)¹. La Comisión recibió cerca de 145 contribuciones escritas procedentes de todos los sectores interesados, que se recogieron en un informe de síntesis que se ha publicado². El Parlamento Europeo³ y el Comité Económico y Social⁴ también han tenido la oportunidad de expresar sus observaciones sobre el Libro Verde. Además, la Comisión organizó, conjuntamente con la Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, una reunión abierta a todos los sectores interesados los días 2 y 3 de marzo de 1999 en Munich⁵, así como una reunión de expertos de los Estados miembros de la Comunidad Europea el 3 de noviembre de 1999, con el fin de recoger sus comentarios sobre la cuestión. Por último, la Comisión presentó una Comunicación de seguimiento del Libro Verde el 30 de noviembre de 2000, en la que anunció, en forma de plan de acción, toda una serie de iniciativas destinadas a incrementar y mejorar la lucha contra la usurpación de marca (COM(2000) 789 final)⁶, entre las que se incluía una propuesta de Directiva destinada a reforzar los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual.

En la consulta, todos los participantes subrayaron unánimemente la falta de efecto disuasorio de los medios actuales de lucha contra este fenómeno y señalaron los mismos puntos débiles, en concreto que los daños y perjuicios que se conceden, las multas y las demás sanciones que se imponen representan cantidades demasiado

¹ Véase nota 1.

² Véase nota 2.

³ Véase nota 5.

⁴ Véase nota 4.

⁵ Véase nota 3.

⁶ Véase nota 6.

reducidas y escasamente disuasorias. Igualmente se mencionaron las disparidades entre los regímenes nacionales de sanción como un obstáculo para la lucha eficaz contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior. Los sectores interesados expresaron su deseo de que las sanciones y demás medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tengan la misma eficacia en todos los Estados miembros, principalmente por lo que respecta a investigación, incautación y pruebas. También se señaló el carácter prolongado e incierto de las medidas y procedimientos nacionales. En la mayor parte de los comentarios se pidió que se emprendiera rápidamente en este ámbito una acción legislativa, judicial y administrativa reforzada y armonizada a escala de la UE y de sus Estados miembros.

La Comunicación de seguimiento de la Comisión, en particular el anuncio de una propuesta de Directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual, ha tenido una buena acogida entre los sectores interesados. En su Dictamen complementario de 30 de mayo de 2001⁷, el Comité Económico y Social aprobó la intención de la Comisión Europea de presentar rápidamente una propuesta de Directiva sobre este tema.

⁷

Véase nota 7.