



## European IPR Helpdesk

### Ficha Informativa

# *Defensa de los derechos de PI: defensa de sus derechos*

**Junio 2018<sup>1</sup>**

1.	Comprender cómo hacer valer los derechos de PI .....	2
1.1.	Derechos conferidos por los diferentes tipos de PI .....	3
1.2.	Normas de aplicación para la observancia de los derechos de propiedad intelectual .....	4
2.	Falsificación de la propiedad intelectual .....	6
2.1.	Actos de falsificación .....	6
2.2.	Impacto de los actos de falsificación .....	7
2.3.	Cómo evitar infringir los derechos de terceros .....	8
2.4.	¿Cómo reaccionar en caso de acusación de falsificación? .....	8
3.	Medidas para garantizar el respeto de los derechos .....	10
3.1.	Medidas preliminares .....	10
3.2.	Resolución alternativa de conflictos .....	11
3.3.	Acciones civiles .....	11
3.4.	Medidas penales .....	13
3.5.	Acciones aduaneras .....	14
3.6.	Acciones en línea .....	15
4.	Enforcement Database .....	17
	Conclusión .....	17
	Información de utilidad .....	18

---

<sup>1</sup> El presente documento es una traducción de la versión original del mismo (en inglés). Como consecuencia de la traducción, pueden existir discrepancias entre el documento original y la versión traducida, en cuyo caso, prevalecerá el primero.

## Introducción

La propiedad intelectual (P.I.) puede estar protegida, entre otras cosas, por derechos o títulos de P.I., como marcas o patentes. Por lo general, se considera que estos títulos confieren derechos negativos, es decir, el derecho a prohibir a terceros el uso o la comercialización, por ejemplo, de una invención protegida por una patente.

Este proceso de no permitir que terceros utilicen o comercialicen propiedad intelectual protegida tiene por objeto hacer valer sus derechos. Esto puede lograrse mediante medidas civiles, administrativas y penales para prevenir y castigar el uso no autorizado de la propiedad intelectual y para proporcionar a los titulares de los derechos recursos por los daños y perjuicios causados por dicho uso no autorizado.

El uso no autorizado de los derechos de propiedad intelectual, es decir, la falsificación, supone importantes pérdidas para la industria. Por lo tanto, las medidas de observancia son esenciales para garantizar que los titulares de los derechos se beneficien de sus esfuerzos e inversiones intelectuales.

Es esencial que las empresas y los titulares de derechos de propiedad intelectual en general sean conscientes de la gama de medidas de que disponen para elaborar un plan que les permita hacer valer sus derechos de propiedad intelectual, dispuestos a aportar soluciones en caso de infracción.

Así pues, esta Ficha Práctica pretende ilustrar la importancia de que las empresas y los organismos de investigación hagan valer sus derechos de propiedad intelectual, ofreciendo al mismo tiempo una visión general de las principales medidas para hacer valer estos derechos, así como de los últimos avances e iniciativas de la Comisión Europea en este ámbito.



El desarrollo de estrategias para hacer valer los derechos de propiedad intelectual y la aplicación de las medidas pertinentes requieren un alto nivel de conocimientos jurídicos. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente buscar la asistencia de un profesional durante la planificación e implementación de estas acciones con el fin de obtener resultados efectivos, de acuerdo con las leyes aplicables<sup>2</sup>.

### 1. Comprender cómo hacer valer los derechos de PI

La observancia de los derechos de propiedad intelectual se refiere a la aplicación de **todos los mecanismos de que disponen los titulares de derechos para prevenir y restablecer los efectos de las infracciones** obligando a terceros a respetar sus derechos de propiedad.

---

<sup>2</sup> Para más información, puede consultar nuestra Guía "[10 pasos para encontrar un profesional de la propiedad intelectual](#)".

La protección de la propiedad intelectual se basa en el concepto de que el titular de la propiedad intelectual tiene un derecho legítimo a los beneficios derivados de la explotación de esa propiedad intelectual. Sin medidas para hacer valer los derechos de propiedad intelectual, el sistema de protección de la propiedad intelectual estaría incompleto, ya que los titulares de los derechos no tendrían ningún mecanismo para prevenir las infracciones y recuperar las pérdidas.

**La observancia de los derechos de P.I. afecta a los titulares de derechos.** Esto significa que les corresponde adoptar las medidas necesarias para prevenir y combatir la violación de sus derechos de propiedad intelectual, a través de los mecanismos previstos para hacerlos cumplir.





Los titulares de derechos de propiedad intelectual deben actuar por iniciativa propia: controlar el mercado y tomar todas las medidas necesarias para hacer valer sus derechos exclusivos. En ningún caso deben esperar a que otra persona, como una oficina de propiedad intelectual, tome estas medidas, que permanecen en el dominio privado, en su nombre.

### 1.1. Derechos conferidos por los diferentes tipos de PI

Para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual, los titulares deben conocer en primer lugar los activos intangibles de que disponen<sup>3</sup>, tratarlos como activos comerciales y adoptar las medidas necesarias para protegerlos y gestionarlos. La propiedad intelectual como activo empresarial subyacente hará que los titulares de los derechos sean menos vulnerables a los abusos.



En el cuadro que figura a continuación se resumen los derechos asociados a los derechos de propiedad intelectual más importantes para las empresas:

Derechos conferidos	
<p><b>Marca<sup>4</sup></b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una marca es un derecho exclusivo de uso de un signo en relación con los productos y servicios para los que está registrada. Este derecho exclusivo permite, en general, al titular impedir que un tercero utilice signos idénticos o similares para productos y/o servicios idénticos o relacionados con los protegidos por la marca, sin su autorización previa. Las marcas son derechos territoriales, es decir, sólo son válidas en los territorios en los que están registradas y validadas.</li> </ul>
<p><b>Patente<sup>5</sup></b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una patente es un derecho exclusivo concedido para la protección de una invención (un producto o proceso). El titular de una patente tiene generalmente el derecho exclusivo de impedir que otros exploten comercialmente su invención, es decir, que la fabriquen, vendan o utilicen. Esto no significa necesariamente el derecho a explotar la invención patentada, que puede estar sujeta a restricciones</li> </ul>

<sup>3</sup> Para más información sobre la identificación de activos de P.I., consulte nuestras Fichas Informativas "[Due diligence de PI: evaluación del valor y de los riesgos de los intangibles](#)" y "[Auditoría de PI: descubra el potencial de su negocio](#)".

<sup>4</sup> Para más información sobre marcas, consulte nuestros Gráficos DPI sobre la "[Marca de la UE](#)" y la "[Marca internacional \(Sistema de Madrid\)](#)".

<sup>5</sup> Para más información sobre patentes, consulte nuestros Gráficos DPI sobre la "[Patente Europea](#)" y la "[Solicitud de patente Internacional](#)".

	<p>por razones de seguridad o de salud pública. Las patentes son derechos territoriales, es decir, sólo son válidas en los territorios en los que están registradas y validadas.</p>
<p><b>Diseño industrial</b><sup>6</sup></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un diseño industrial es un derecho exclusivo concedido para la protección de la apariencia externa de todo o parte de un producto, resultante de sus características y/o ornamentación. El titular de un dibujo o modelo registrado tiene generalmente el derecho exclusivo de utilizarlo y de impedir que otros lo utilicen con fines comerciales sin su consentimiento. En la UE, un régimen especial para los dibujos y modelos no registrados protege a sus titulares contra la copia deliberada, es decir, el derecho a impedir que terceros hagan un uso comercial de su producto si éste ha sido copiado, pero no si han creado el mismo o un dibujo o modelo similar de forma independiente. Los diseños industriales son derechos territoriales, lo que significa que sólo surten efecto en los territorios para los que están registrados.</li> </ul>
<p><b>Derechos de autor</b><sup>7</sup></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El derecho de autor es el término utilizado para describir los derechos que los creadores tienen sobre sus obras literarias, científicas y artísticas. Los derechos de autor pueden dividirse en dos categorías: derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales generalmente confieren a los titulares de los derechos de autor el derecho a autorizar o prohibir la realización o distribución de copias y la comunicación al público. Los derechos morales confieren a los autores el derecho a reivindicar la autoría de una obra, así como el derecho a oponerse a cualquier distorsión o mutilación de su obra que pueda dañar su honor o reputación.</li> </ul>

## 1.2. Normas de aplicación para la observancia de los derechos de propiedad intelectual

Por regla general, los derechos de propiedad intelectual están sujetos a las normas nacionales, en particular para garantizar su aplicación. Sin embargo, existen normas supranacionales, en particular a nivel de la UE, en las que se está haciendo un gran esfuerzo para armonizar la legislación nacional en este ámbito.

### 1.2.1. Normas internacionales

A nivel internacional, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC<sup>8</sup>) establece principios generales que prevén los recursos necesarios, garantizando al mismo tiempo que no existan obstáculos al comercio legítimo y ofreciendo salvaguardias contra el uso indebido de las medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Este conjunto de principios incluye los de equidad, aplicación justa de la ley y equilibrio, y se aplica a todos los procedimientos civiles y administrativos destinados a hacer valer los derechos de propiedad intelectual cubiertos por los acuerdos ADPIC.

<sup>6</sup> Para más información sobre los dibujos y modelos, consulte nuestros Gráficos DPI sobre [dibujos y modelos comunitarios](#) y [dibujos y modelos internacionales \(Sistema de La Haya\)](#).

<sup>7</sup> Para más información sobre los derechos de autor, consulte nuestra Ficha Informativa "[Fundamentos de los derechos de autor](#)".

<sup>8</sup> [Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio](#).

Los acuerdos sobre los ADPIC tienen por objeto permitir a los titulares de derechos adoptar medidas eficaces contra la violación de sus derechos de propiedad intelectual y obtener reparación. En particular, las autoridades judiciales deben poder conceder tres tipos de recursos:

- Acciones de cesación, para ordenar a una parte que ponga fin a su acción por infracción,
- daños y perjuicios, en compensación por los daños causados por la infracción,
- así como otras medidas correctoras, como la retirada de las falsificaciones de los canales comerciales o su destrucción, en determinadas condiciones.

También a nivel internacional, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual<sup>9</sup>, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas<sup>10</sup> y la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión<sup>11</sup> contienen disposiciones generales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, cuyo objetivo principal es velar por que la legislación de las Partes Contratantes prevea procedimientos que permitan la adopción de medidas y recursos eficaces contra los actos de violación de los mismos.

### 1.2.2. Normas de la Unión Europea

A nivel de la UE, la **Directiva de aplicación** ("IPRED")<sup>12</sup> exige a todos los Estados miembros que apliquen medidas eficaces, disuasorias y proporcionadas, así como sanciones contra quienes se dedican a la falsificación y la piratería, y tiene por objeto crear unas condiciones de competencia equitativas entre los titulares de derechos en la UE. Esto significa que **todos los países de la UE disponen de un conjunto de medidas similares** para permitir a los titulares de derechos de propiedad intelectual defender sus derechos ante los tribunales civiles: la Directiva de aplicación sólo se refiere al cumplimiento civil.



La **Directiva sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual**, adoptada en 2004, es el resultado de los esfuerzos de la Comisión Europea por armonizar la legislación nacional a escala de la UE y reducir al mínimo las disparidades entre los Estados miembros que perjudicarían el correcto funcionamiento del mercado interior y la competencia. Estas disparidades incluían las modalidades de aplicación de las medidas provisionales que se utilizan, en particular, para la conservación de las pruebas, el cálculo de los daños y perjuicios o las modalidades de aplicación de las medidas cautelares.

<sup>9</sup> [Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.](#)

<sup>10</sup> [Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.](#)

<sup>11</sup> [Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.](#)

<sup>12</sup> [Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.](#)

Sin embargo, la Directiva no se aplica y se aplica de manera uniforme en todos los Estados miembros y existen diferencias, por ejemplo, en lo que se refiere a las acciones de cesación, los daños y las costas judiciales.

Por ejemplo, la Comisión Europea ha publicado **orientaciones sobre**<sup>13</sup> **determinados aspectos de la Directiva con el fin de** aclarar algunos puntos, permitiendo así una interpretación y una aplicación más coherentes, prestando especial atención a las disposiciones prácticas, que son especialmente importantes para las PYME (por ejemplo, las normas para el cálculo de los daños y la asignación de las costas judiciales).

La presente Directiva no debe ir en detrimento de las obligaciones internacionales de los Estados miembros, incluidas las derivadas de los textos internacionales antes mencionados.

Además de esta Directiva, se han establecido otras disposiciones específicas sobre el respeto de los derechos de autor y derechos afines<sup>14</sup>.

Las disposiciones de la Directiva son aplicables sin perjuicio de otras legislaciones de la UE o nacionales, a cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual previstos por la legislación de la UE y/o la legislación nacional de los Estados miembros de que se trate. Esto significa que los titulares de derechos de propiedad intelectual que decidan aplicar una medida prevista en la Directiva pueden hacerlo además de otras medidas previstas en la legislación nacional o comunitaria, y que esta medida se aplicará contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal como se definen en la legislación nacional o comunitaria.

## 2. Falsificación de la propiedad intelectual

### 2.1. Actos de falsificación

Como se ha explicado anteriormente, se adoptan medidas contra los actos de falsificación, que pueden clasificarse como **piratería** y **falsificación**.

**La piratería** se asocia generalmente con actos de **reproducción** no autorizados **-es decir, la realización de copias- de obras protegidas por derechos de autor**, como películas, libros, música, etc. Por ejemplo, grabar una película en un cine y distribuirla, o grabar una canción con derechos de autor y venderla a

---

<sup>13</sup> [Orientaciones sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.](#)

<sup>14</sup> Estas disposiciones figuran, en particular, en la [Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador](#), o en 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 información.](#)

terceros sin la autorización del titular de los derechos de autor, constituyen actos de piratería y, por lo tanto, son ilegales.

**La falsificación** tiene que ver con la **fabricación de productos falsos**. En otras palabras, un producto falsificado es una réplica no autorizada de un producto original, que lleva una marca idéntica a la del producto original. Esto puede variar desde réplicas de bolsas o teléfonos hasta productos farmacéuticos....

Así pues, la piratería y la falsificación pueden diferenciarse dentro de la amplia categoría de infracciones de la propiedad intelectual; la principal diferencia es que **la falsificación, a diferencia de la piratería, implica el uso de marcas comerciales en las copias para aumentar su efecto engañoso.**

#### Ejemplos de actos de falsificación

- Reproducción de una tecnología patentada sin autorización previa de su titular;
- Comercialización de productos que llevan la marca de terceros sin el consentimiento del titular de la marca (producto falsificado);
- Distribución de un álbum de música en CD sin el consentimiento del propietario de los derechos de autor (propiedad pirata).

## 2.2. Impacto de los actos de falsificación

La falsificación y la piratería causan daños económicos a los titulares de derechos de propiedad intelectual, que sufren pérdidas de ingresos debido a la falsificación vendida por los falsificadores. Además, la falsificación tiene un impacto negativo en el crecimiento económico y el bienestar social, lo que conduce a la pérdida de puestos de trabajo y obstaculiza la innovación.

La falsificación afecta a muchos sectores de la UE, desde los cosméticos hasta la ropa, los neumáticos y las pilas. Los resultados de un estudio publicado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) muestran que **el comercio de productos falsificados y pirateados representó hasta el 2,5% del comercio mundial en 2013**, y que fue aún más elevado en la UE, donde los productos falsificados y pirateados representaron hasta el 5% de las importaciones<sup>15</sup>.

Además, como se ha mencionado anteriormente, las infracciones de la propiedad intelectual tienen un efecto sobre el empleo. Según otro estudio publicado por la Asociación Internacional de Marcas (INTA), las pérdidas netas de empleo en 2013 oscilaron entre 2 y 2,6 millones, y se espera que alcancen entre 4,2 y 5,4 millones para 2022<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> [Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Mapping the economic impact, OCDE et EUIPO \(2016\).](#)

<sup>16</sup> [The economic impacts of counterfeiting and piracy, Frontier Economics \(2017\).](#)

Cabe señalar que la falsificación y la piratería, además de las consecuencias económicas negativas, también ponen en peligro la salud y la seguridad de los consumidores, ya que muchas de estas importaciones se refieren a productos de salud y seguridad, como los productos farmacéuticos o los productos domésticos.

### 2.3. Cómo evitar infringir los derechos de terceros

Los actos de falsificación no siempre son intencionados. La utilización de una palabra o de un símbolo por una empresa para promocionar o dar a conocer sus productos y servicios o la utilización de una tecnología puede constituir un acto de falsificación, sin que el falsificador ni siquiera lo sepa.

Esto debe y puede evitarse. En efecto, al realizar **búsquedas sobre el estado de la técnica en materia de** derechos de propiedad intelectual, es posible conocer mejor las marcas, los diseños o las patentes ya registrados por terceros y que, por lo tanto, no pueden ser utilizados sin la autorización previa de su titular.

Estas búsquedas se pueden realizar en varias **bases de datos gratuitas en línea**, como TMView para marcas comerciales o Espacenet para patentes<sup>17</sup>. Aunque estas bases de datos son de libre acceso, la realización de una búsqueda del estado de la técnica requiere no sólo un conocimiento del funcionamiento de las bases de datos, sino también un conocimiento de los aspectos jurídicos y técnicos, en particular en el ámbito de las patentes. Por lo tanto, para una búsqueda exhaustiva del estado de la técnica, se recomienda encarecidamente consultar a un profesional.

Además, por lo que respecta a las patentes, la **libertad de análisis permite** también identificar las tecnologías que pueden impedir que los titulares de derechos de propiedad intelectual exploten su invención sin infringir los derechos de terceros. Este análisis debe ser realizado por profesionales, ya que requiere experiencia en el campo de la tecnología, así como un conocimiento profundo del estado actual de la técnica y de la propiedad intelectual.

### 2.4. ¿Cómo reaccionar en caso de acusación de falsificación?

El primer paso en caso de infracción de la propiedad intelectual suele ser enviar una comunicación al presunto infractor pidiéndole, entre otras cosas, que ponga fin a la infracción.

En caso de que se reciba una solicitud de este tipo, se recomiendan diferentes acciones:

- **Analizar la reclamación** y comprender el objeto de la acusación - qué es exactamente lo que ha hecho o sigue haciendo que constituye un acto de falsificación. Por ejemplo, puede implicar el uso de la marca comercial de un tercero sin su permiso para vender sus productos.

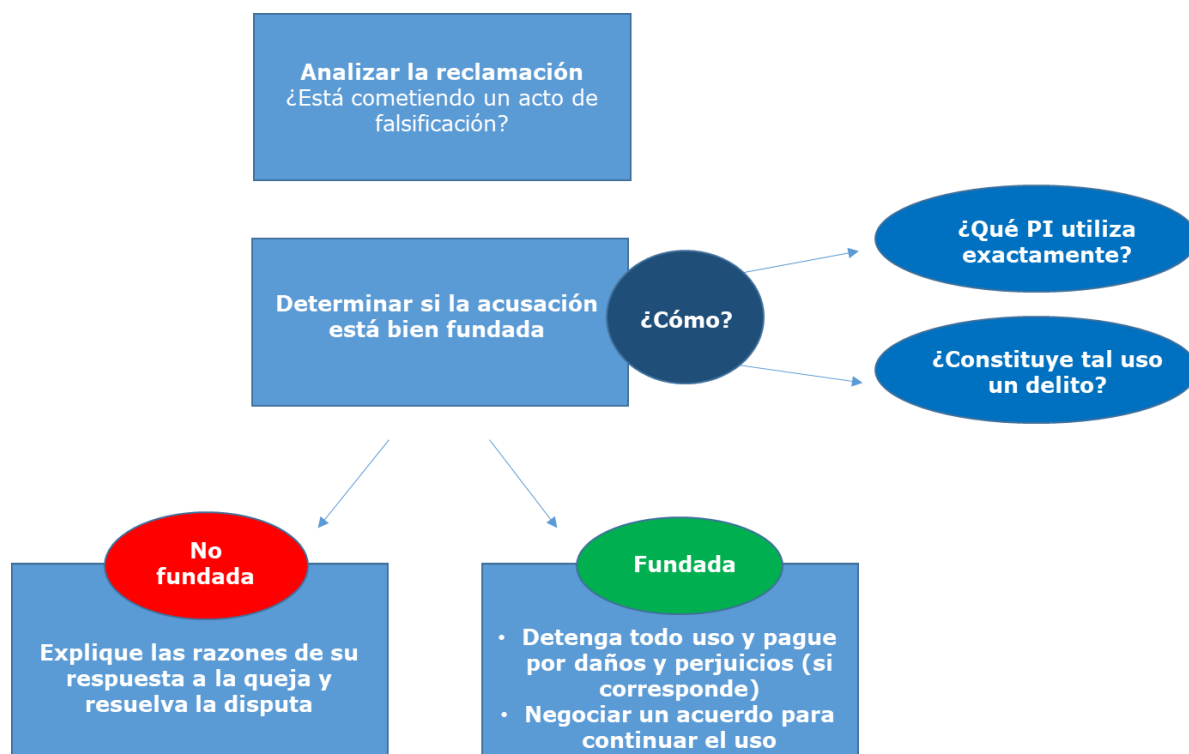
---

<sup>17</sup> Para más información sobre las búsquedas sobre el estado de la técnica, consulte nuestras Fichas Informativas "[Cómo buscar marcas](#)", "[Como buscar información sobre patentes](#)" y "[Búsqueda de diseños](#)".



- **Determine si el cargo está bien fundado.** En el caso del ejemplo anterior, debe hacerlo:
  - (i) Determine si realmente está utilizando la marca comercial tal como se indica en la comunicación del propietario, o si está utilizando un signo diferente.
  - (ii) Determinar si hay una violación: cualquier uso no autorizado no constituye una violación. Por ejemplo, puede utilizar una marca sin el consentimiento de su propietario pero de una manera permitida por la ley (por ejemplo, en relación con un producto o servicio para el que la marca no ha sido registrada o en un territorio en el que la marca no está registrada).
- **Si no hay base para la acusación,** usted puede explicarle esto al acusador y convencerlo de que retire la queja. El asesoramiento jurídico en la preparación de una comunicación de este tipo puede ser esencial para llegar rápidamente a un acuerdo.
- **Si la acusación está bien fundada,** puede hacerlo:
  - (i) **Dejar de** utilizar la propiedad intelectual en cuestión y pagar los daños y perjuicios reclamados por el propietario a fin de resolver la controversia.
  - (ii) **Negocie con** el propietario para encontrar una solución que le permita seguir utilizando la propiedad intelectual, por ejemplo, mediante la celebración de un acuerdo de licencia.

Estos son sólo algunos de los escenarios posibles propuestos a modo de ejemplo, las soluciones pueden variar en función de las características específicas de cada caso. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente consultar a un asesor jurídico en este tipo de casos.



### 3. Medidas para garantizar el respeto de los derechos

Estas son las medidas adoptadas por los titulares de derechos de propiedad intelectual contra el uso no autorizado de su propiedad intelectual por terceros. Estas medidas deben seguir un plan estratégico para poner fin a los actos de falsificación y obtener una compensación por los daños sufridos. Además, pueden tener un efecto disuasorio al demostrar cierta proactividad por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual en la protección de sus derechos, lo que puede desalentar a los posibles infractores.

Existen diferentes tipos de acciones posibles, que pueden clasificarse en las siguientes categorías: **medidas preliminares de resolución, en línea, civiles, penales y aduaneras.**

Si bien estas medidas son independientes entre sí, pueden combinarse, aplicarse sucesivamente o, a menudo, simultáneamente.

#### 3.1. Medidas preliminares

**Las cartas de emplazamiento son** una medida sencilla y a menudo muy eficaz contra los falsificadores. A menudo se utilizan en una fase temprana, como **medida preliminar**, antes de adoptar otras medidas.

Una carta de emplazamiento consiste en una comunicación dirigida al presunto infractor, en la que se le pide que ponga fin a un acto de infracción. Tenga cuidado con la forma en que se escriben, las cartas particularmente agresivas no son necesariamente las más efectivas. Se debe prestar especial atención a la redacción y al vocabulario utilizado, que debe adaptarse a las circunstancias.

Las cartas de emplazamiento tienen la ventaja de ofrecer una **solución asequible, rápida y amistosa**. Sin embargo, pueden no tener ningún efecto y pueden requerir la adopción de medidas adicionales. Sin embargo, siguen siendo útiles como prueba en cualquier procedimiento posterior.

### 3.2. Resolución alternativa de conflictos

Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (ADR) incluyen varios procedimientos, como la **mediación o el arbitraje**, que permiten a las partes resolver sus conflictos de forma amigable y privada, con la ayuda de un intermediario neutral y cualificado de su elección.

Como regla general, los procedimientos ADR para los derechos de propiedad intelectual se utilizan siempre que surge una controversia entre las partes en un contrato, y este tipo de procedimiento está previsto para la solución de controversias. Por ejemplo, un desacuerdo entre las partes en un acuerdo de licencia de marca sobre las regalías adeudadas por el licenciatario al licenciante. **Los litigios extracontractuales relativos a la falsificación también pueden ser objeto de procedimientos extrajudiciales** si las partes así lo acuerdan.

Los procedimientos alternativos de solución de controversias tienen muchas ventajas, incluido el hecho de que la controversia se somete a una sola instancia en virtud de una sola ley (lo que parece particularmente interesante para evitar el costo y la complejidad de las controversias multijurisdiccionales), su carácter confidencial o la pericia de los mediadores y árbitros<sup>18</sup>.

### 3.3. Acciones civiles

Por lo general, se adoptan medidas civiles cuando el uso de cartas de emplazamiento ha resultado ineficaz. Por lo general, la adopción de esas medidas requiere asistencia jurídica porque, según el derecho aplicable y el tipo de caso, no se permite la autorrepresentación. En cualquier caso, se trata de cuestiones complejas y muy técnicas para las que siempre se recomienda la asistencia jurídica.

Este tipo de procedimiento ofrece múltiples medios de acción y a menudo en varios lugares. La **elección de la acción y del lugar de ejecución** debe hacerse lo antes posible y de manera estratégica, con el fin de obtener resultados rápidos y eficaces.

Los tribunales civiles de la UE ofrecen generalmente, sobre la base de sus respectivas legislaciones nacionales, la posibilidad de emprender acciones diferentes en función del tipo de caso y de los efectos a corto y largo plazo buscados. Estas son acciones civiles típicas, que se presentan en el siguiente orden:

---

<sup>18</sup> Para más información sobre los procedimientos alternativos de solución de controversias, nuestra Ficha Informativa "[Mecanismos de resolución alternativa de disputas \(ADR\)](#)".

- **Medidas provisionales** (por ejemplo, medidas cautelares e incautaciones): se adoptarán en la fase más temprana posible, con el fin de evitar posibles infracciones y preservar las pruebas pertinentes.
- **Medidas de indemnización por daños y perjuicios**: se aplicarán una vez cometido el delito y tendrán por objeto indemnizar al titular del derecho por los daños sufridos, incluidas las costas judiciales.
- **Procedimientos de ejecución al final del juicio**: se iniciará una vez que haya finalizado el litigio sobre la falsificación y la recuperación de los daños y perjuicios, con el fin de hacer efectiva la decisión del tribunal. En otras palabras, se trata generalmente de un procedimiento adicional ante un tribunal en el que, si un tribunal ha determinado la violación, el titular del derecho pide al tribunal que ordene al infractor que pague los daños y perjuicios determinados en la decisión del tribunal.

Algunos aspectos de la ejecución civil están armonizados a nivel de la UE; sin embargo, algunos aspectos de los procedimientos de litigios civiles, como las normas procesales (por ejemplo, las normas que rigen el proceso, el calendario, las costas, etc.), se rigen por las leyes nacionales.

Además de los aspectos introducidos por la Directiva sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual, hay dos aspectos principales de los procedimientos civiles armonizados a nivel de la UE: la legislación aplicable y el lugar de jurisdicción.

- **Derecho aplicable**

El Derecho comunitario repercute en la legislación aplicable a determinados litigios en materia de propiedad intelectual, en particular las obligaciones extracontractuales derivadas de una infracción de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, las obligaciones derivadas de un delito cometido por una persona o empresa -el infractor- contra el titular de la propiedad intelectual. El Reglamento de la UE sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales establece, como norma general, que la **ley aplicable a una obligación extracontractual resultante de una infracción de un derecho de propiedad intelectual es la ley del país para el que se solicita la protección**. El Reglamento también establece una norma específica para las obligaciones extracontractuales derivadas de una infracción de un **derecho de propiedad intelectual unitario de la UE**, en la que la ley aplicable será la del **país en el que se haya cometido la infracción**. Se trata de dos normas que las partes no pueden derogar.

- **Jurisdicción**

El Reglamento de la UE relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ha armonizado a escala de la UE las normas sobre la elección del foro competente. Estas normas no pueden evitarse, pero son flexibles y permiten elegir el lugar más adecuado en caso de infracción de la propiedad intelectual:

- (i) el domicilio del presunto infractor;
- (ii) el lugar en el que tuvo lugar el presunto acto de falsificación;
- (iii) el lugar en el que el presunto acto de falsificación ha producido sus efectos.

A la hora de elegir el lugar de jurisdicción deben tenerse en cuenta varios aspectos, a saber, la experiencia de los tribunales competentes en la materia, los costes del litigio en dicho lugar o la rapidez del procedimiento, incluido el procedimiento de ejecución posterior, es decir, el tiempo necesario para que el albacea sea efectivamente indemnizado y el caso cerrado.

### 3.4. Medidas penales

Las sanciones penales relacionadas con las infracciones de la propiedad intelectual se refieren principalmente a la **falsificación y la piratería**, mientras que otros tipos de infracciones de la propiedad intelectual sólo pueden hacerse cumplir mediante sanciones civiles.

La delincuencia es una cuestión de interés público, razón por la cual las **causas penales son procesadas por un fiscal e investigadas por la policía**. Esto puede tener el efecto positivo de acelerar el procedimiento, permitiendo así una aplicación efectiva en un plazo relativamente corto.

Las medidas de ejecución penal tendrían un efecto más disuasorio, tanto porque a menudo son objeto de una amplia publicidad como porque los delincuentes están sujetos no sólo a sanciones económicas, sino también, a veces, a penas de prisión.

Estos procedimientos representan un desafío particular cuando el delito se ha cometido en varios países. Es esencial que las autoridades fiscales y los servicios de policía estén bien coordinados e informados de todos los elementos del caso para que las acciones locales funcionen y sean eficaces.

A diferencia de la ejecución civil, **los procedimientos de ejecución penal no están armonizados a nivel de la UE**, por lo que los tipos de acciones y procedimientos varían de un país a otro según las disposiciones nacionales. No obstante, la UE ofrece varios mecanismos para reforzar la cooperación policial y judicial en materia penal. Esta cooperación tiene lugar, en particular, entre las fuerzas policiales, las administraciones (en particular los servicios aduaneros) y las autoridades judiciales nacionales, principalmente a través del reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales.

Agencias de la UE como la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust), la Agencia de Cooperación Policial de la Unión Europea (Europol) y la Red Judicial Europea (RJE) hacen posible esta cooperación.

### 3.5. Acciones aduaneras

Las aduanas desempeñan un papel importante en la identificación y retención en la frontera de mercancías sospechosas de infringir los derechos de propiedad intelectual<sup>19</sup>. Las estadísticas de la Comisión Europea muestran la continuidad del elevado número de elementos sospechosos de violar los derechos de propiedad intelectual. En 2016, más de 41 millones de artículos fueron retenidos en las fronteras, por un equivalente en productos auténticos con un valor estimado de algo más de 672 millones de euros<sup>20</sup>.

Con arreglo a la legislación de la UE<sup>21</sup>, que ha logrado un grado considerable de armonización en términos de acciones aduaneras a través de la<sup>22</sup>**Unión Aduanera de la UE**, las aduanas están facultadas para detener mercancías en la frontera a petición del titular de los derechos, que considera que estas mercancías infringen sus derechos de propiedad intelectual, o *por iniciativa propia, es decir*, por su propia iniciativa, cuando se sospecha que se ha cometido una infracción. Mientras las mercancías permanezcan bajo control aduanero, el titular del derecho tiene la

<sup>19</sup> [Customs enforcement of intellectual property rights - Frequently Asked Questions \(MEMO/11/327\), Comisión Europea, \(2011\).](#)

<sup>20</sup> [Counterfeiting, piracy and other IPR violations, Facts and Figures, Comisión Europea, \(2017\).](#)

<sup>21</sup> [Reglamento N° 608/2013 de la Unión Europea relativo al control por las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento \(CE\) N° 1383/2003](#)

<sup>22</sup> La Unión Aduanera de la Unión Europea es un ejemplo único en el que los países aplican un sistema uniforme para el tratamiento de mercancías (importación, exportación y tránsito) y para la aplicación de un conjunto de normas comunes (el Código Aduanero de la Unión). Para más información, haga clic [aquí](#).

posibilidad de iniciar un procedimiento judicial para determinar la infracción. Además, la legislación de la UE prevé un procedimiento acelerado, en virtud del cual las mercancías detenidas se destruyen automáticamente sin necesidad de establecer el delito mediante procedimientos judiciales, siempre que el presunto delincuente dé su consentimiento expreso o tácito.

Además, con el fin de apoyar el funcionamiento y la modernización de la Unión Aduanera de la UE, se ha establecido **el programa de acción plurianual Aduana 2020**. Este programa establece una serie de objetivos específicos y operativos, así como los medios para alcanzarlos.

Por ejemplo, uno de los objetivos específicos es "ayudar a las autoridades aduaneras a proteger los intereses financieros y económicos de la Unión y de los Estados miembros, incluida la lucha contra el fraude y la protección de los derechos de propiedad intelectual", y los medios específicos para lograrlo son los siguientes: "a) la informatización; b) la adopción de enfoques modernos y armonizados de los procedimientos y controles aduaneros; c) la facilitación del comercio legítimo; d) la reducción de los costes de cumplimiento y de las cargas administrativas; y e) la mejora del funcionamiento de las autoridades aduaneras"<sup>23</sup>.

Con arreglo a la legislación de la UE, las acciones aduaneras sólo son accesibles a los productos protegidos por los derechos de propiedad intelectual de la UE. Esto no significa que los derechos nacionales de propiedad intelectual no puedan beneficiarse de la protección fronteriza, que puede solicitarse en el contexto de las acciones aduaneras nacionales, reguladas por las leyes nacionales.

### 3.6. Acciones en línea

Internet ha creado muchas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que ha revolucionado la dinámica del comercio internacional y ha facilitado el proceso de internacionalización. Aunque las ventajas de Internet son notables, también debemos ser conscientes de sus desventajas. En este sentido, Internet es una plataforma ideal para que los falsificadores vendan productos falsificados y cometan diversos fraudes, ya que además de ofrecer un alto perfil, los falsificadores pueden actuar de forma más anónima. Por lo tanto, es esencial que las empresas, grandes y pequeñas, estén bien informadas sobre las herramientas que pueden utilizar para detener y prevenir la falsificación en línea.

En primer lugar, **los titulares de derechos deben identificar la infracción en línea**. Internet ofrece un campo amplio y en constante evolución para diferentes tipos de delitos (falsificación de marcas, piratería, falsificación de nombres de dominio, piratería publicitaria, piratería de pantallas, etc.), lo que dificulta enormemente la detección de tales delitos por parte de los titulares de los derechos. No obstante, existen herramientas y servicios ofrecidos por empresas

---

<sup>23</sup> [Programa Aduana 2020, Comisión Europea](#).

especializadas y empresas privadas para controlar las infracciones en línea y recopilar la información necesaria para combatir las eficazmente.

Una vez recopilada la información necesaria, **los titulares de derechos deben desarrollar una estrategia para hacer valer sus derechos en línea** y reducir el número de infracciones en la medida de lo posible.

Las herramientas en línea más conocidas, asequibles y sencillas son los **sistemas de notificación y retirada**, a través de los cuales los titulares de los derechos pueden presentar una denuncia directamente en el sitio web en el que se detectó la infracción, de modo que el producto en cuestión es literalmente "retirado" del sitio. Los sitios web de comercio electrónico más exitosos suelen ofrecer este servicio; sin embargo, es posible que los sitios web menos populares y/o ilegales no lo ofrezcan, por lo que los titulares de los derechos pueden necesitar utilizar otros medios para hacer valer sus derechos, como ponerse en contacto con los proveedores de servicios de Internet y de soluciones de pago para identificar a los falsificadores que se encuentran detrás de estos sitios.

Sin embargo, a medida que la falsificación y la piratería se hacen cada vez más sofisticadas debido a los rápidos cambios tecnológicos, los sistemas de notificación y retirada se consideran insuficientes. Para complementar estos sistemas, la Comisión Europea recomienda que los intermediarios, es decir, los proveedores de servicios de alojamiento, adopten **medidas proactivas** para luchar contra los contenidos ilícitos<sup>24</sup>. Estas medidas pueden implicar el uso de medios automatizados para detectar contenidos ilícitos y son muy eficaces<sup>25</sup>.

### Medidas de aplicación

- **Medidas iniciales:** cartas de emplazamiento/advertencia.
- **Acciones civiles:** medidas provisionales, medidas de indemnización por daños y perjuicios y procedimientos de ejecución.
- **Acciones penales:** procesamientos privados y públicos.
- **Medidas aduaneras:** acciones aduaneras nacionales y de la UE.
- **Acciones en línea:** procedimientos de notificación y retirada, y solicitudes de información a los proveedores de servicios de Internet y soluciones de pago.

<sup>24</sup> [Recomendación de la Comisión sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea \[C\(2018\) 1177 final\]](#), Comisión Europea, (2018).

<sup>25</sup> [Resumen del funcionamiento del Memorandum de Acuerdo sobre la venta de mercancías falsificadas a través de Internet \(COM\(2017\) 707 final\)](#), Comisión Europea, (2017).



#### 4. Enforcement Database

La Enforcement Database (EDB)<sup>26</sup>, gestionada por la EUIPO, **contiene información sobre productos a los que se ha concedido un derecho de propiedad intelectual**, como una marca o un dibujo o modelo registrado. Las autoridades policiales y aduaneras de los Estados miembros pueden acceder a esta herramienta para consultar información sobre los productos, lo que les facilita la identificación de las falsificaciones y la adopción de las medidas adecuadas.

**La EDB es gratuita y está disponible en 23 lenguas de la UE.** Cualquier titular de derechos de propiedad intelectual puede ser miembro; basta con introducir información sobre sus productos en la base de datos y vincularlos a sus derechos de propiedad intelectual. Empresas de todos los sectores industriales ya utilizan la base de datos, desde pequeñas empresas hasta multinacionales.

#### Conclusión

El valor de la PI reside en el hecho de que transforma los activos intangibles en derechos de propiedad exclusivos que las empresas pueden explotar, generando así un rendimiento de sus inversiones en investigación y desarrollo y otras actividades comerciales. En la actualidad, **los activos de P.I. suelen ser los más valiosos de una empresa.**

El funcionamiento eficaz y coherente de cualquier sistema de P.I. depende en gran medida de la existencia de mecanismos sólidos para hacer valer los derechos concedidos, lo que permite a los titulares de derechos de P.I. proteger eficazmente sus activos intelectuales y recuperar las pérdidas resultantes de la infracción. Esto contribuye al desarrollo de una infraestructura de propiedad intelectual fiable, necesaria para estimular la inversión en innovación y, en última instancia, el crecimiento económico y el bienestar social. Además, un sistema sólido de observancia de los derechos de propiedad intelectual tiene un efecto disuasorio, ya que desalienta las infracciones de la propiedad intelectual y evita así el daño económico que causan. Por lo tanto, **es esencial que los titulares de derechos de propiedad intelectual optimicen el valor de sus activos de propiedad intelectual defendiendo y haciendo valer sus derechos de manera adecuada y estratégica**, y para lo cual deben estar familiarizados con todas las medidas de observancia disponibles.

Por último, cabe recordar cómo la era digital ha revolucionado el comercio y las amenazas que Internet plantea a los comerciantes legítimos. No obstante, la velocidad con la que evoluciona el comercio debe considerarse como una puerta abierta a nuevas oportunidades, pero también como un recordatorio constante a los titulares de derechos de propiedad intelectual para que se mantengan informados de los mecanismos de que disponen para abordar y prevenir estas amenazas.

---

<sup>26</sup>[Enforcement Database](#), EUIPO.

## Información de utilidad

Para más información, consulte:

- Ficha Informativa "[Nombres de Dominio y Ciberocupación](#)"
- Ficha Informativa "[Defender y hacer respetar la PI](#)"
- Ficha Informativa "[Due diligence de PI: evaluación del valor y de los riesgos de los intangibles](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa "[Auditoría de PI: descubra el potencial de su negocio](#)", disponible en inglés
- Ficha Informativa "[Fundamentos de los derechos de autor](#)"
- Ficha Informativa "[Como buscar marcas](#)", disponible en inglés
- Ficha Informativa "[Como buscar información sobre patentes](#)", disponible en inglés
- Ficha Informativa "[Búsqueda de diseños](#)".
- Ficha Informativa "[Mecanismos de resolución alternativa de disputas \(ADR\)](#)", disponible en inglés
- Gráfico DPI "[marca de la Unión Europea](#)".
- Gráfico DPI "[Marca Internacional \(Arreglo de Madrid\)](#)".
- Gráfico DPI "[Patente Europea](#)"
- Gráfico DPI "[Solicitud Internacional de Patentes \(PCT\)](#)".
- Gráfico DPI "[Diseño Comunitario](#)".
- Gráfico DPI "[Diseños internacionales \(Sistema de La Haya\)](#)"
- [Trade in counterfeit and pirated goods: state of play of economic impact](#), OCDE y EUIPO (2016).
- [Customs enforcement of intellectual property rights - Frequently Asked Questions \(MEMO/11/327\)](#), Comisión Europea, (2011).
- [Counterfeiting, piracy and other IPR violations: Facts and figures](#), Comisión Europea, (2017).
- [Observancia de los derechos de propiedad intelectual](#), Comisión Europea
- [Enforcement Database](#), EUIPO.
- [The economic impacts of counterfeiting and piracy](#), Frontier Economics (2017).

## CONTACTO

**Para comentarios, sugerencias o información adicional, contacte con:**

European IPR Helpdesk  
c/o infeurope S.A.  
62, rue Charles Martel  
L-2134, Luxembourg

Email: [service@iprhelpdesk.eu](mailto:service@iprhelpdesk.eu)  
Teléfono: +352 25 22 33 - 333  
Fax: +352 25 22 33 - 334



©istockphoto.com/Dave White

## SOBRE EL EUROPEAN IPR HELPDESK

El European IPR Helpdesk tiene como objetivo sensibilizar en materia de Propiedad Intelectual (PI) y derechos de propiedad intelectual (DPI), proporcionando información, asistencia de primer nivel y formación en materia de PI y DPI a los participantes actuales y potenciales de los proyectos financiados por la UE. Además, el European IPR Helpdesk ofrece apoyo en materia de PI a las Pymes de la UE que negocian o concluyen acuerdos de asociación transnacionales, especialmente a través de Enterprise Europe Network. Todos los servicios prestados son gratuitos.

**Línea de asistencia (Helpline):** El servicio Helpline responde a sus consultas sobre PI en un plazo de tres días hábiles. Por favor, póngase en contacto con nosotros registrándose en nuestro sitio web — [www.iprhelpdesk.eu](http://www.iprhelpdesk.eu)—, por teléfono o fax.

**Sitio web:** En nuestro sitio web puede encontrar una amplia información y documentos útiles sobre diferentes aspectos relativos a la gestión de DPI y PI, especialmente en lo que respecta a cuestiones específicas de PI en el contexto de los programas financiados por la UE.

**Newsletter y Boletín:** Manténgase al día sobre las últimas noticias en materia de PI y lea artículos de expertos y casos de estudio suscribiéndose a nuestro Newsletter electrónico y a nuestro Boletín.

**Formación:** Hemos diseñado un catálogo de formación que consta de nueve módulos diferentes. Si está interesado en realizar una sesión con nosotros, simplemente envíenos un correo electrónico a [training@iprhelpdesk.eu](mailto:training@iprhelpdesk.eu).

## EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El proyecto European IPR Helpdesk recibe financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención (Grant Agreement) nº 641474. Está gestionado por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Comisión Europea (EASME), con directrices aprobadas por la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea.

Si bien este documento ha sido desarrollado con el apoyo financiero de la Unión Europea, su contenido no es ni será considerado como la posición oficial de EASME o de la Comisión Europea. Ni EASME, ni la Comisión Europea, así como ninguna persona que actúe en nombre de EASME o de la Comisión Europea son responsables del uso que se pueda hacer de esta información.

A pesar de los esfuerzos del European IPR Helpdesk por ofrecer un servicio de alto nivel, no se puede garantizar la exactitud o integridad de los contenidos de este documento y los miembros del consorcio del European IPR Helpdesk no son responsables ni serán considerados responsables del uso que se haga de esta información.

El apoyo proporcionado por el European IPR Helpdesk no se considera de naturaleza legal o consultiva.

© Unión Europea (2018)