



European IPR Helpdesk

Ficha Informativa

Recopilación de pruebas

Octubre 2018¹

Introducción	2
1. Pruebas y propiedad intelectual	2
2. Regulación en la UE	4
2.1 Directiva 2004/48/CE (IPRED)	4
3. Métodos	6
3.1 Monitorización	6
3.2 Comprar	6
3.3 Compra notarial.....	7
3.4 Redadas e incautaciones para hacer cumplir la ley	7
3.5 En las ferias	8
4. Atrapamiento	9
Conclusión	9
Información de utilidad	10

¹ 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 violación de los derechos de propiedad intelectual (P.I.) a través, entre otras cosas, de la falsificación y la piratería crea pérdidas sustanciales para la industria, ya que socava las inversiones de las empresas en innovación y comercialización.

El aprovechamiento de los derechos de terceros (por ejemplo, marcas, patentes o diseños) es ilegal en virtud de la legislación de la Unión Europea (UE) y de las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Este marco jurídico proporciona a los titulares de derechos de propiedad intelectual -incluidos los particulares, las PYME o las grandes empresas- los medios para hacer valer sus derechos contra los infractores, es decir, los medios para poner fin a las infracciones y obtener una compensación económica por esas infracciones.

Sin embargo, corresponde a los titulares de derechos de propiedad intelectual hacer valer sus derechos y perseguir a los infractores; no deben esperar que nadie más, como las oficinas nacionales de propiedad intelectual, tome esta iniciativa en su nombre. En este sentido, es importante aclarar que los titulares de derechos de propiedad intelectual deben desempeñar un papel muy activo en la vigilancia de las infracciones y la observancia de sus derechos.

La recopilación de pruebas para probar una infracción determinada es uno de los primeros pasos que hay que dar en el proceso de aplicación de la ley. Las pruebas sólidas de la infracción son esenciales para demostrar (i) que la infracción ha tenido lugar, (ii) quién es el infractor, y (iii) el daño sufrido por el titular de los derechos de propiedad intelectual con el fin de cuantificar los daños y perjuicios y la compensación en los procedimientos de aplicación posteriores.

Esta hoja informativa ilustra la importancia de la recogida de pruebas a efectos de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, al tiempo que ofrece una visión general de la legislación de la UE que regula la recogida de pruebas, junto con los métodos más relevantes y conocidos y otros factores importantes que deben tenerse en cuenta.

1. Pruebas y propiedad intelectual

Por prueba se entiende cualquier prueba que, de conformidad con la legislación aplicable, aporten las partes en un procedimiento judicial con el fin de demostrar a la autoridad competente (por ejemplo, el juez) determinados hechos que son esenciales para constituir un caso. Así, las partes en el procedimiento utilizan pruebas para probar lo que creen que es la verdad y, finalmente, para convencer a la autoridad decisoria de la veracidad o corrección de su versión de los hechos.

1.1. Tipos de pruebas

Las pruebas pueden adoptar diferentes formas: documentos, como contratos o facturas; declaraciones de testigos, conocidas como declaraciones juradas; u

objetos, como muestras de las mercancías infractoras. Las pruebas pueden clasificarse en dos categorías principales: pruebas directas y pruebas circunstanciales.

- **Las pruebas directas** prueban o refutan directamente una alegación de hecho. El ejemplo más conocido de evidencia directa es el testimonio de testigos presenciales, donde el testigo describe lo que vio.
- **Las pruebas circunstanciales o indirectas** consisten en circunstancias circundantes que prueban o refutan una alegación de hecho conectando tales circunstancias con el hecho en cuestión. Algunos ejemplos incluyen objetos o fotografías.

1.2. Propósito de la recolección de pruebas

En los casos de infracción de la propiedad intelectual (PI), las pruebas desempeñan un papel fundamental, entre otras cosas, para demostrar si se ha producido una infracción, quién la ha cometido y el perjuicio financiero causado al titular de la PI infringida. Según un informe del Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería, *"en los casos de propiedad intelectual, las medidas de obtención, conservación y divulgación de pruebas son herramientas importantes que sustentan el sistema de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Estas pruebas son necesarias para **demostrar la infracción de los derechos de propiedad intelectual**; para **identificar a las personas y entidades responsables de la infracción o que participan de alguna otra forma en la cadena de suministro**; para apoyar las reclamaciones destinadas a **poner fin rápidamente a la infracción**; y para demostrar los elementos de una **reclamación de indemnización**"*².

Si bien las pruebas desempeñan un papel fundamental en la prueba de los hechos durante los procedimientos de infracción, tanto civiles como penales, debe tenerse en cuenta que las pruebas son un instrumento que debe utilizarse también antes de que se inicie el procedimiento. Informar a un presunto infractor sobre la existencia de ciertas pruebas incriminatorias en el contexto de una carta de cese y desistimiento³ puede tener suficiente poder para convencer al presunto infractor de que el titular de los derechos de PI en cuestión tiene un sólido argumento en su contra. Como resultado, el titular de derechos de PI que utilice pruebas en esta fase pre-contenciosa puede evitar acudir a los tribunales y lograr una solución temprana.

² [Evidence and Right of Information in Intellectual Property Rights, Observatorio Europeo de Falsificación y Piratería \(2010\).](#)

³ Una carta de cese y desistimiento es una comunicación enviada al presunto infractor, pidiéndole que ponga fin a una determinada acción infractora. Para más información, consulte la hoja informativa del servicio de asistencia técnica europeo sobre derechos de propiedad intelectual "La observancia de los derechos de propiedad intelectual: cómo hacer valer sus derechos".

2. Regulación en la UE

Las pruebas deben ser conformes con la legislación aplicable y su interpretación por los tribunales competentes. La legislación de la UE no prevé una regulación armonizada del concepto de prueba. En principio, corresponde a las leyes de los Estados miembros regular esta cuestión y, por lo tanto, pueden existir discrepancias entre lo que es admisible como prueba en un país y en otro.

No obstante, existen determinados instrumentos legislativos que armonizan determinados aspectos en esta materia, en particular el *Reglamento 1206/2001 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*⁴ y la *Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de PI (IPRED)*⁵.

2.1 Directiva 2004/48/CE (IPRED)

La Directiva de la UE sobre la observancia civil de los derechos de PI (la "Directiva de observancia de los derechos de propiedad intelectual" o "IPRED") exige a todos los países de la UE que apliquen **soluciones y sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas contra las personas implicadas en la falsificación y la piratería**, y tiene por objeto crear unas condiciones de competencia equitativas para los titulares de derechos en la UE. Como resultado, todos los Estados miembros disponen de un conjunto similar de medidas para que los titulares de derechos defiendan sus derechos de PI, pero existen diferencias entre las medidas reales disponibles debido a las variaciones en la legislación y la práctica de los Estados miembros.

El IPRED exige a los Estados miembros que pongan a disposición de los titulares de derechos determinadas medidas, entre las que se incluyen las siguientes

- (i) la posibilidad de solicitar una orden que obligue a los demandados a **revelar material pertinente** (en algunos casos, incluidas muestras de registros y documentos financieros y de productos infractores): estos materiales pueden revelar información sobre las cantidades de productos infractores vendidos o distribuidos y los beneficios obtenidos por el infractor. Esta información es **crucial para calcular los daños y perjuicios u otras indemnizaciones** que el titular del derecho debe reclamar al infractor pertinente.
- (ii) la posibilidad de solicitar **medidas provisionales** para preservar las pruebas:
esto permite a los titulares de los derechos evitar una posible destrucción de las pruebas por parte del infractor. Los titulares de derechos pueden presentar esta solicitud de medidas provisionales

⁴ [Reglamento \(CE\) nº 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.](#)

⁵ [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.](#)

incluso sin oír a la parte infractora, lo que resulta especialmente útil si se tiene en cuenta que algunos tipos de pruebas, como los documentos digitales, pueden destruirse muy rápidamente.

- (iii) el derecho a **obtener** del infractor y de los terceros implicados en la fabricación y distribución **información** sobre el **origen y la red de distribución de los productos y actividades infractores**: esta información es esencial para determinar quiénes participan en la actividad infractora con el fin de actuar contra ellos, así como para conocer las cantidades infringidas, lo que, como se ha explicado anteriormente, es esencial para el cálculo de los daños y perjuicios/compensación.

En 2017, la Comisión Europea adoptó la Comunicación de orientación en la⁶ que se aclaran las disposiciones de los DPI en los casos en que ha habido interpretaciones divergentes en los países de la UE. Las orientaciones se basan en sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y en las mejores prácticas de los Estados miembros, y arrojan algo de luz sobre estas interpretaciones divergentes, que podrían estar relacionadas con su ámbito de aplicación, las normas sobre obtención y conservación de pruebas, los mandamientos judiciales o el cálculo de los daños y perjuicios.

En particular, la Comisión Europea recomienda a los Estados miembros:

- **No limitar la divulgación de documentos financieros a las infracciones a escala comercial** (como es el caso en algunos países, como Alemania o España), y más bien exigir a los demandados en todos los casos de PI que revelen este tipo de pruebas, lo que en realidad es esencial para determinar si la infracción tiene o no una escala comercial.
- **Las órdenes de registro e incautación** deben estar **disponibles en virtud de la legislación nacional de manera sencilla, rentable y rápida**.
- **Deben actualizarse las disposiciones relativas al registro e incautación de ordenadores**.
- **Debe aclararse el derecho de información y las normas de protección y conservación de datos**, ya que, en algunos países, los titulares de derechos no pueden obtener la identidad del infractor debido a las normas de protección de datos que impiden la divulgación de tales datos.
- Deben existir **sanciones generales** por incumplimiento de las órdenes.

⁶ [Comunicación de la Comisión a las instituciones sobre orientaciones relativas a determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.](#)

3. Métodos

El éxito de una acción de ejecución depende de diferentes factores, incluido el tipo de pruebas aportadas por el titular del derecho y la forma en que se han recogido las pruebas. Existen diferentes maneras de recopilar pruebas, incluidas las que se indican a continuación, y si bien algunas pueden parecer bastante sencillas de ejecutar, es esencial conocer las especificidades jurídicas de las acciones de ejecución a fin de comprender qué método de recopilación de pruebas es el más adecuado y cómo debe llevarse a cabo. Por lo tanto, **es esencial obtener asesoramiento profesional** en la materia⁷.

3.1 Monitorización

La gran expansión de Internet en los últimos años ha creado nuevas oportunidades y amenazas para las empresas. Como resultado, las empresas deberían beneficiarse de estas oportunidades al tiempo que vigilan a los infractores que intentan sacar provecho de su éxito en línea.

El seguimiento de las infracciones en línea, que puede realizarse gracias a las tecnologías cada vez más utilizadas y a los servicios de empresas especializadas, es una parte esencial de la estrategia de observancia de los derechos de PI de cualquier empresa⁸. Además, la información recopilada a través de este proceso de seguimiento tiene un valor intrínseco considerable, ya que puede utilizarse como prueba en el futuro. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente extraer todos los beneficios de las actividades de seguimiento, almacenando así toda la información y los datos pertinentes recopilados a través del proceso de seguimiento de forma sistemática, de modo que estén fácilmente disponibles en caso de que sea necesario utilizarlos como prueba en el futuro.

3.2 Comprar

Una forma más sencilla de reunir pruebas de las mercancías falsificadas consiste en **comprar los productos presuntamente falsificados** y utilizarlos como prueba junto con cualquier documento relacionado con la venta, incluidos los billetes de compra y las facturas. Hoy en día, con la creciente popularidad de las compras en línea, los titulares de derechos deberían supervisar los sitios web de compras en línea, ya que se han convertido en el canal de distribución más común de productos falsificados. También se recomienda recopilar evidencia de estos sitios. La creación de una cuenta en el sitio donde se han detectado las mercancías falsificadas y la compra de una muestra es una buena forma de reunir pruebas, mientras que cualquier documento relacionado con la compra, como facturas y

⁷ Para más información sobre cómo encontrar a un profesional de la propiedad intelectual, consulte la Guía del European IPR Helpdesk "[10 pasos para encontrar a un profesional de la PI adecuado](#)".

⁸ Para más información, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[La observancia de los derechos de propiedad intelectual: cómo hacer valer sus derechos](#)".

documentos de embarque, debe guardarse cuidadosamente para probar el origen de las mercancías (es decir, el lugar de establecimiento del vendedor) y los canales de distribución.

Estas pruebas pueden ser ya útiles en una fase preliminar de ejecución: pueden adjuntarse copias de los documentos pertinentes a las cartas de cese y desistimiento o a las notificaciones de retirada. La utilización de pruebas en una fase temprana puede reforzar la posición y la credibilidad del titular del derecho, disuadiendo así a los infractores de continuar la infracción.

3.3 Compra notarial

Una compraventa notarial consiste en una compra en la que un notario público está presente para certificar que la compra de un determinado producto ha tenido lugar, dónde ha tenido lugar (dirección del establecimiento del vendedor) y cuándo ha tenido lugar. Las compras notariadas también son posibles cuando la mercancía se vende en línea. En este caso, el titular del derecho puede comprar los bienes en línea por sí mismo y utilizar la dirección de la oficina del notario público como dirección de entrega. La mercancía infractora será recibida en la oficina del notario, quien certificará la compra y recepción de la mercancía.

Aunque la obtención de pruebas a través de un notario público a efectos de la observancia de los derechos de propiedad intelectual no suele ser un requisito legal en la UE, en algunos casos puede aconsejarse que se preste apoyo adicional a la acción de observancia. La prueba notarial tiene un alto grado de certeza, que debe ser apreciada por el juez encargado de resolver el litigio entre las partes, debido a la certificación de fe pública proporcionada por el notario público y, además, suele ser muy completa y bien presentada.

3.4 Redadas e incautaciones para hacer cumplir la ley

Las redadas y las incautaciones consisten en registros, que a menudo se realizan por sorpresa. Son realizadas por las fuerzas de policía en las instalaciones del presunto infractor. La finalidad de estas redadas consiste en verificar que el presunto infractor está efectivamente en posesión de las mercancías infractoras, así como en confiscarlas como prueba que debe aportarse en el procedimiento de infracción.

Por lo general, esta acción requiere que el ejecutor presente una denuncia penal y que la autoridad competente emita una orden que permita la redada.

Si bien las redadas y las incautaciones forman parte de los procedimientos penales, las pruebas reunidas pueden utilizarse en los procedimientos civiles para probar la infracción y calcular los daños y perjuicios y las indemnizaciones.

3.5 En las ferias

Las ferias comerciales son un espejo del mercado⁹ y, por lo tanto, un lugar para detectar las infracciones de la propiedad intelectual. En las ferias, los titulares de derechos pueden obtener pruebas adicionales a las que obtendrían a través del sitio web de los infractores o de las tiendas físicas¹⁰.

Es muy recomendable consultar el directorio online de expositores antes de una feria para prepararse para una posible acción. Siempre que se detecten productos infractores en una feria comercial (es decir, como resultado de la consulta de los directorios en línea, mediante el seguimiento del evento en busca de posibles infractores o de forma involuntaria en la feria comercial), el titular del derecho debe recopilar pruebas como una de las primeras medidas a tomar en esta situación. Estas pruebas pueden recogerse mediante la recogida de folletos y catálogos en el stand en cuestión, la toma de fotografías¹¹ de los productos infractores en el stand del infractor y la realización de un pedido de prueba para la compra de los productos infractores. En caso de duda, es útil pedir consejo al organizador de la feria sobre cómo recoger las pruebas. Muchas exposiciones cuentan con un plan de apoyo para estos casos y ofrecen asesoramiento o apoyo práctico.

Estas pruebas pueden ser utilizadas en procesos judiciales posteriores, por lo que es esencial recibir asesoramiento jurídico en este momento, ya que no todas las pruebas tienen la misma validez y relevancia ante un tribunal.

Además, las pruebas recogidas también pueden ser de utilidad inmediatamente e incluso antes de que comience la feria. Sin embargo, la recopilación de pruebas durante la fase de montaje de la exposición puede ser arriesgada y es posible que las pruebas no se puedan utilizar más adelante. Por lo tanto, si tal medida parece necesaria, pida consejo al organizador de la feria para obtener el permiso correspondiente.

Los organizadores de la feria suelen incluir cláusulas en las condiciones generales y en los contratos de los stands, así como ofrecer asesoramiento y orientación en casos concretos, pero normalmente no pueden advertir ni excluir a ningún expositor de forma inmediata. Sólo los titulares de los derechos pueden actuar. Recuerde que los derechos de propiedad intelectual son derechos territoriales y que los derechos reivindicados deben estar siempre protegidos en el país en el que tiene lugar la exposición para poder emprender acciones legales. Las incautaciones antes mencionadas por parte de las autoridades públicas, como la policía o las aduanas, también pueden ser perseguidas durante una feria comercial y

⁹ Para más información sobre la recogida de pruebas en ferias comerciales, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[La gestión de la propiedad intelectual en las ferias comerciales](#)" y la Ficha Informativa sobre "[Consideraciones en materia de propiedad intelectual para los organizadores de ferias comerciales](#)".

¹⁰ Esta sección ha sido desarrollada en cooperación con la European Exhibition Industry Alliance y la European Major Exhibition Centres Association.

¹¹ Es posible que se requiera un permiso oficial de los organizadores de la feria, ya que la fotografía puede estar prohibida en el recinto ferial y el propietario del stand puede tomar medidas al respecto.

constituyen un medio eficaz para reunir pruebas, pero, sin embargo, conllevan una demanda penal.

4. Atrapamiento

El atrapamiento consiste en una práctica mediante la cual un agente del orden induce a alguien a cometer un delito que de otro modo no habría cometido. En los casos de propiedad intelectual, esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, el encargado de hacer cumplir la ley pide al futuro infractor que haga algo que constituya una infracción de la propiedad intelectual a fin de reunir pruebas que demuestren la infracción. Un ejemplo sería pedir a una persona que proporcione una copia sin licencia de un programa de software, lo que constituye una infracción de los derechos de autor. En estos casos, el infractor puede presentar la llamada defensa de entrampamiento y dichas pruebas pueden resultar inadmisibles.

Conclusión

La observancia de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares es esencial para optimizar el valor de sus activos de propiedad intelectual. El proceso de hacer valer y defender los propios derechos es un asunto privado para una empresa que debe ser considerado cuidadosa y estratégicamente.

La obtención de pruebas es una parte esencial del proceso de observancia y los titulares de derechos de propiedad intelectual deben ser conscientes de los diferentes métodos disponibles y de la forma en que las leyes aplicables les ayudan en esta materia.

Por último, vale la pena tener presente que, si bien no deben subestimarse las amenazas que plantean las nuevas tecnologías y los infractores ávidos, los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden y deben beneficiarse de la revolución tecnológica actual y de los avances jurídicos conexos como arma contra aquellos cuyo modelo empresarial se basa en los derechos de los demás.

Información de utilidad

Para más información, consulte:

- Ficha Informativa sobre "[La observancia de los derechos de PI: cómo hacer valer sus derechos](#)".
- Ficha Informativa sobre la "[Defensa y observancia de los derechos de PI](#)".
- Ficha Informativa sobre "[La gestión de la propiedad intelectual en las ferias](#)".
- Ficha Informativa sobre "[Consideraciones en materia de PI para los organizadores de ferias comerciales](#)".
- [Evidence and Right of Information in Intellectual Property Rights, Observatorio Europeo de Falsificación y Piratería \(2010\)](#).
- [Comunicación de la Comisión a las instituciones sobre orientaciones relativas a determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual](#)

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@iprhelphelpdesk.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.iprhelphelpdesk.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@iprhelphelpdesk.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)