

ESA AMBICIÓN DESMEDIDA: LA DIRECTIVA 2004/48/CE RELATIVA AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU COMPLEJA APLICACIÓN. EL ROL DEL OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS VULNERACIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

JOSÉ ANTONIO GIL CELEDONIO*

RESUMEN

A los veinte años de la adopción de la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, el presente artículo hace un examen de su contenido, encuadrándolo en su contexto internacional, y analiza críticamente si su adopción fue adecuada para combatir los fenómenos de la piratería y la falsificación en Europa, haciendo mención de una de sus (inesperadas) consecuencias: la creación del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Palabras clave: propiedad industrial, propiedad intelectual, observancia, Observatorio, falsificación, piratería, ADPIC.

* Administrador Civil del Estado (España), actualmente prestando servicios como Consejero Diplomático encargado de asuntos de Industria, Turismo y Propiedad Industrial en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Presidente del Comité Presupuestario de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Ha sido director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (2018-2022), presidente del Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual del Consejo de la Unión Europea (2023) y presidente y vicepresidente del Comité de Programa y Presupuesto de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI). Afiliación institucional: Consejero Diplomático encargado de asuntos de Industria, Turismo y Propiedad Industrial en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Contacto: Jose-Antonio.Gil@reper.maec.es.

Fecha de recepción: 15 de abril de 2024. Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2024. Para citar el artículo: Gil Celedonio, José Antonio, “Esa ambición desmedida: la Directiva 2004/48/CE relativa al respecto de los derechos de propiedad intelectual y su compleja aplicación. El rol del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 38, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2024, pp. 109-135. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n38.05>.

THAT EXCESSIVE AMBITION: THE DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 29 APRIL 2004 ON THE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND ITS COMPLEX IMPLEMENTATION. THE ROLE OF THE EUROPEAN OBSERVATORY ON INFRINGEMENTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

ABSTRACT

Twenty years after the adoption of Directive 2004/48/EC, on the enforcement of intellectual property rights, the article examines its content, framing it in its international legal context, and critically analyzes whether its adoption was appropriate to fight against piracy and counterfeiting in Europe, mentioning one of its unexpected consequences: the creation of the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.

Keywords: Intellectual Property Rights, Industrial Property, Enforcement, Observatory, counterfeiting, piracy, TRIPS.

I. INTRODUCCIÓN Y APROXIMACIÓN PRELIMINAR AL CONTEXTO:
FALSIFICACIÓN, PIRATERÍA Y DEBATES INTERNACIONALES

Se cumplen, en el momento de la escritura de este texto, veinte años desde la adopción y posterior publicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual¹ (en adelante, la Directiva) en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta efeméride es una ocasión adecuada para analizar, con cierto detalle, tanto el hito que supuso en el ámbito del acervo europeo —en tanto norma europea que, por vez primera, se aproximaba al fenómeno de la observancia de los derechos de propiedad intelectual desde una perspectiva horizontal²—, como su evolución y algunos de sus impactos en el entorno de la Unión Europea a lo largo de estos veinte años. Esto teniendo en cuenta que (buena parte de) las dinámicas

1 A los efectos de este artículo, se usará de manera indistinta el concepto “propiedad intelectual”, por pura economía procesal, para acoger en su seno tanto los derechos de autor y derechos conexos como los derechos de propiedad industrial.

2 Ya había determinadas provisiones legales para la garantía del respeto de los derechos de autor y otros derechos conexos en normativa sectorial y de manera esporádica, como por ejemplo 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 o las aún más específicas Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador o 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 interior.

identificadas para justificar la propuesta legislativa y su posterior aprobación siguen estando de absoluta actualidad y, por tanto, siguen siendo motivo de preocupación para todo tipo de actores políticos y operadores jurídicos individuales y colectivos, incluso, de manera acentuada, si ponemos el tema en perspectiva.

Hablamos de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, especialmente aquella que se produce en el ámbito comercial de forma masiva, que no ha hecho más que mundializarse/globalizarse desde que la Directiva entrase en vigor con el fin de poner a disposición de los consumidores (de diferente tipo y en circunstancias físicas, y en línea) productos falsificados o pirateados, entendidos estos como aquellas mercancías que, o bien han sido objeto de un acto que vulnere una marca en el Estado miembro donde se encuentren las mercancías y que lleven sin autorización un signo idéntico a una marca válidamente registrada para mercancías del mismo tipo, o que no pueda distinguirse de ella en sus aspectos esenciales. O bien, que ha sido objeto de un acto que vulnere una indicación geográfica en el Estado miembro donde se encuentren y que lleven una denominación o término protegido en relación con esa indicación geográfica, o sean descritas por este. Así como cualquier envase, etiqueta, adhesivo, prospecto, instrucciones de uso, documento de garantía u otro elemento similar, incluso presentados por separado, objeto de un acto que vulnere una marca o una indicación geográfica y que lleven un signo, nombre o término idéntico a una marca o indicación geográfica válidamente registrada o que no pueda distinguirse de esta en sus aspectos esenciales, que puedan ser utilizados para mercancías del mismo tipo para el que se haya registrado dicha marca o indicación geográfica³.

Igualmente, define como mercancías piratas aquellas que hayan sido objeto de un acto que vulnere un derecho de autor u otro derecho afín, o un diseño industrial en el Estado miembro en el que se encuentren las mercancías, y que sean o contengan copias realizadas sin la autorización del titular del derecho de autor o derecho afín o del diseño industrial, o de una persona autorizada por ese titular en el país de producción⁴.

Es decir, *ab initio*, debemos entender que la falsificación y la piratería hacen referencia a fenómenos distintos, con afición a industrias y sectores económicos diferentes (según el grado de utilización que estas hagan de las diferentes instituciones jurídicas comprendidas bajo el nombre de derechos de propiedad intelectual), pero que, por sus múltiples elementos en común, se agrupan a efectos

3 Esta definición se encuentra en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1383/2003 del Consejo. Este Reglamento es una pieza clave del sistema de propiedad intelectual de la Unión Europea y aparece estrechamente vinculado a la política comercial común. Es el instrumento esencial para que las autoridades aduaneras comunes puedan controlar el respeto de los derechos de propiedad intelectual con vigencia en la Unión Europea por parte de los productos que ingresan al mercado interior desde países terceros.

4 Art. 2, *ibid.*

de su tratamiento en términos de gestión, fundamentalmente en el ámbito físico (dado que la estrategia a seguir para luchar contra la piratería y la falsificación en entornos digitales es y debe ser distinta por la propia naturaleza de los bienes en dichos medios).

Estas vulneraciones no se agotan en los fenómenos de la piratería y falsificación, hay violaciones de derechos de propiedad intelectual que, específicamente por la inexistencia de una dimensión comercial inmediata y, a gran escala, no pueden subsumirse categóricamente bajo los dos conceptos señalados. Además, normalmente los actos infractores de derechos de patente reciben un tratamiento doctrinal y jurídico separado⁵.

Sea como fuere, y a fin de entender el punto de partida, resulta significativo señalar que la preocupación por el efectivo cumplimiento de la norma sustantiva no es nueva en ninguna rama de nuestros ordenamientos jurídicos. Un célebre aforismo anónimo especifica que un derecho (constitucional, subjetivo o patrimonial, añadimos a nuestros efectos) vale tanto como valen sus garantías. El mero reconocimiento legal no basta para asegurar la efectividad y la satisfacción del derecho correspondiente. En el ámbito de cualquiera de las manifestaciones diversas de los derechos de propiedad que podamos encontrar a nuestro alrededor en los momentos actuales, la existencia de estos mecanismos de garantía (siempre entendidos como accesorios a los derechos principales a tutelar), que permitan corregir los daños causados y restituir las situaciones patrimoniales iniciales, es una pieza sin la que el conjunto no puede entenderse.

Desde el ámbito de la teoría del derecho (aplicable, por tanto, a nuestro ámbito de forma general), las garantías pueden ser consideradas como aquellas

técnicas con las que se tutelan y se satisfacen los derechos [...] las garantías primarias son las prohibiciones y las obligaciones, correspondientes unas a los derechos consistentes en expectativas negativas de no lesión, y las otras a los derechos consistentes en expectativas positivas de prestación [...] las garantías secundarias son, en cambio, intervenciones jurisdiccionales tendentes a reparar o sancionar las violaciones de las garantías primarias.⁶

En nuestro ámbito concreto, se ha dicho de una manera tan cierta como efectista que, de no haber medidas efectivas para reclamar el respeto y la observancia de los derechos de propiedad intelectual, estos no serían más que “cáscaras vacías”⁷. La globalización y, con esto, la expansión del comercio internacional a una magnitud

5 Xuan Li. “Ten general misconceptions about the enforcement of intellectual property rights”. En *Intellectual Property Enforcement. International Perspectives* (Cheltenham: Edward Elgar, 2009), 16-19.

6 Luigi Ferrajoli. *Los derechos y sus garantías* (Madrid: Trotta, 2016), 13-14.

7 Reto Hilty, “Economic, Legal and Social Impacts of Counterfeiting”, Christophe Geiger (ed.), *Criminal Enforcement of Intellectual Property: A Handbook of Contemporary Research* (Cheltenham: Edward Elgar, 2012), 11.

nunca antes vista ha hecho que la preocupación por el cumplimiento efectivo de estos derechos de propiedad intelectual y, específicamente, por la falsificación y la piratería se hayan convertido en debates capitales en cualquier agenda relacionada con el comercio internacional desde, al menos, finales de los años setenta del siglo pasado⁸, espoleados fundamentalmente por los países en los que se concentran la mayor parte de empresas o conglomerados multinacionales, principales usuarios (y beneficiarios) del entramado comercial global y, por ello, con abultadas carteras de derechos de propiedad intelectual en sus haberes⁹.

Pero el impacto de estos dos fenómenos paralelos va más allá de la mera afectación a las perspectivas de negocio e inversión de actores privados y, en un sentido quizá más abstracto, pero no por esto menos cierto, al necesario marco de seguridad jurídica que debe presidir las relaciones entre los actores del mercado y, en general, entre el mercado y el Estado.

La compraventa de productos falsificados y pirateados se considera (también) un elemento distorsionador que tiene efectos sobre otros bienes públicos a considerar, como son los derechos de los consumidores, la salud pública, la seguridad y el orden público, el empleo o la sostenibilidad de las finanzas públicas, entre otros¹⁰. Esta afectación paralela a bienes públicos y, en fin, al conjunto de la sociedad, es la que, *grosso modo*, fundamenta la tutela por parte del poder público a través del más intervencionista derecho penal junto a la clásica vertiente jurídico-privada de la protección de la propiedad por parte de sus titulares. Es por esto por lo que podemos encontrar mecanismos para proteger y garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual en diferentes partes del ordenamiento jurídico penal y civil, con distinta naturaleza, condiciones y límites, a los que se une una vertiente administrativa. Y es que, a la luz de los datos disponibles, parece claro que el fenómeno no ha dejado de crecer en años recientes, tanto en términos puramente cuantitativos como en términos cualitativos: en el pasado, los bienes falsificados eran tradicionalmente bienes calificados como productos de lujo, mientras que se observan ahora falsificaciones en mercados de naturaleza muy diversa¹¹.

Resulta evidente que la Unión Europea no ha sido ajena a estos debates —por causas tanto externas como internas— desde su creación, pero especialmente en el marco globalizador ya mencionado, la ambición comercial y aperturista de las

8 Fernando Carbajo Gascón. “Propiedad intelectual, globalización y desarrollo (entre el tratado de libre comercio centroamericano y aspectos de derecho de propiedad intelectual y comercio)”, en *Revista de Derecho*, n.º 10, 2005, pp. 151-190; Alberto Bercovitz, “Globalización y Propiedad Intelectual”, en *Revista de Derecho*, n.º 11 (2005): 139-147.

9 Peggy Chauldhry y Alan Zimmerman. *The economics of counterfeit trade. Governments, consumers, pirates and Intellectual property Rights* (Berlín: Springer-Verlag, 2008, pp. 7 y ss.); Bleuzen Monot., *La guerre de la contrefaçon* (París: Ellipses, 2009).

10 Michael Blakeney. *Intellectual Property Enforcement. A commentary on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)* (Cheltenham: Edward Elgar, 2012), 7-22; Juanjo Caselles. *Derecho de marcas y proceso penal* (Reus: Reus, 2017), 21-77.

11 Marius Scheneider y Olivier Vrins. *Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU*. 2.ª ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 10.

instituciones comunitarias ha sido clara, por lo que rápidamente se ha encontrado con este debate en sus relaciones con países terceros y bloques regionales en otras partes del mundo, así como en negociaciones multilaterales. A su vez, los Estados miembros han impulsado estos debates, ya que afecta a sus economías nacionales y, de una manera clave, a buena parte de las empresas más competitivas de Europa.

Los mercados europeos pueden considerarse mercados maduros, por lo que las empresas radicadas en este territorio tienen grandes incentivos para encontrar nuevos ámbitos territoriales para la expansión comercial, lo que las empuja a la exportación de sus productos y, con esto, de su propiedad intelectual. Los datos disponibles parecen corroborar esta hipótesis: de acuerdo con un informe elaborado por la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), las industrias que utilizan intensivamente los derechos de propiedad intelectual en sus procesos productivos (concentradas en sectores industriales, tecnológicos y de servicios empresariales punteros) generan más del 47% de la actividad económica de la Unión, el 75% de los intercambios comerciales en el seno del mercado interior y la mayoría del comercio internacional de la Unión Europea con terceros países¹².

En estos mercados maduros, los derechos de propiedad intelectual, entendidos contablemente como activos intangibles, dominan la estructura de los activos de las empresas en los países más económica y tecnológicamente desarrollados, y, en el ámbito de las inversiones, se ha dicho que son tan valiosos no por sí mismos, sino por el efecto de la normativa atributiva tiene sobre estos, así como por la solidez de sus mecanismos de protección¹³. Por tanto, las dimensiones de la falsificación y la piratería son relevantes en el mercado interior de bienes y en los ámbitos de exportación de productos a terceros países, y el respeto a estos derechos se busca y se defiende en todos los casos.

De hecho, la Comisión Europea (en adelante, la Comisión) ya planteó su primer gran documento de aproximación a esta cuestión, el Libro Verde, *Lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior*, en 1998, en el cual se observaba la necesidad de actuar tanto en la dimensión externa como en el ámbito del mercado interior, tanto en forma de actividad legislativa como con otras acciones de las entonces instituciones comunitarias, coordinadas y/o en cooperación con los Estados miembros. Los propósitos de este Libro Verde fueron evaluar el impacto económico de la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, analizar la legislación actual en este ámbito, intentando determinar los problemas

12 European Patent Office y European Union Intellectual Property Union. *IPR-intensive industries and economic performance in the European Union*, 4.^a ed. (2022), 19-22. https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPR-intensive_industries_and_economic_in_EU_2022/2022_IPR_Intensive_Industries_FullR_en.pdf [última consulta: 12 de abril de 2024]

13 Katarzyna Jozwik. "Investment Regulation and Intellectual Property", *Global Trade and Customs Journal*, n.º 6 (2011): 351-352.

y las posibles mejoras a nivel jurídico y examinar la necesidad de una intervención comunitaria en la materia con arreglo a los objetivos del mercado interior¹⁴.

La consulta a las partes interesadas reveló un elevado grado de insatisfacción con las complejidades burocráticas, los retrasos en la tramitación de los procedimientos y las grandes diferencias entre los mecanismos de los Estados miembros, por lo que la acción europea parecía ser bienvenida de una manera u otra¹⁵. Uno de los resultados de los debates mantenidos a raíz de este Libro Verde fue, de acuerdo con la Comunicación de Seguimiento del Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, una propuesta legislativa de carácter “urgente” para “reforzar los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y definir un marco general de intercambio de información y cooperación administrativa”¹⁶. Es decir, la propuesta de enero de 2003 que se convertía después en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Esta Directiva será el objeto central de este estudio. ¿Ha sido eficaz en el cumplimiento de los fines anunciados por la Comisión y reflejados en el texto legal por parte de los legisladores europeos? A fin de dar respuesta a esta cuestión, primero se analizará el contexto jurídico internacional en el que esta Directiva se produjo para, tras analizar las novedades jurídicas que conllevó la norma, abordar críticamente esta y, finalmente, señalar un acierto: la creación del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual.

2. EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA UNIÓN Y SUS ESTADOS MIEMBROS EN EL DEVENIR DE LA DIRECTIVA

En el momento en el que se publicó la Directiva, los Estados miembros de la Unión Europea ya tenían en sus ordenamientos internos normas de garantía o tutela de los derechos sustantivos correspondientes, normas que emanan de fuentes internacionales¹⁷: todos estos Estados miembros (o sus sucesores, en términos de derecho internacional público) venían siendo parte del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, que, en su versión dada por el Acta de la Haya de 1925, contiene un artículo 10ter en el que se hace referencia a la obligación de los Estados que formen parte de dicho instrumento internacional para que se comprometan a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para que tanto titulares de derechos como

14 COM (98) 569 final, https://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com98_569_es.pdf [última consulta: 12 de abril de 2024]

15 Catherine Seville. *EU Intellectual Property Law and Policy* (Cheltenham: Edward Elgar, 2009), 407 y ss.

16 COM (2000) 789 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0789> [última consulta: 12 de abril de 2024]

17 Daniel Gervais. “The International Legal Framework of border measures in the fight against counterfeiting and piracy”, en Marius Schneider y Olivier Vriens, *op. cit.*, 52 y ss.

“sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados” (siempre y cuando la ley nacional lo permita, lo que remite directamente a las legislaciones nacionales que atribuyen personalidad jurídica a determinados fenómenos asociativos) puedan instar a la represión eficaz de los actos previstos en los artículos 9, 10^[18] y 10bis (reprimir los actos de competencia desleal).

Como puede observarse, es una cláusula que cumple una función para obligar a que existan determinados mecanismos para proteger al titular contra el uso fraudulento de sus derechos, siempre y cuando estos sean derechos marcarios, si bien de una manera extremadamente limitada y con un contenido obligacional muy poco ambicioso¹⁹. De un contenido material todavía más ralo y sin naturaleza obligacional es el artículo 16 (originalmente, artículo 12) del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886, en el que se reconoce que los Estados parte (y todos los actuales Estados de la Unión Europea lo son desde hace mucho tiempo) *podrán* decomisar obras falsificadas conforme a lo que establezca su legislación interna.

Habrà que esperar hasta bien entrado el siglo XX para encontrar un texto jurídico de gran relevancia, como es el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), que figura como anexo 1C del Tratado de Marrakech, del 15 de abril de 1994, por el que se instituye la Organización Mundial del Comercio (OMC). Calificado en su día de forma clarividente como “la piedra angular del futuro régimen de los bienes inmateriales”²⁰, mucho se ha escrito sobre este Acuerdo y su extraordinario impacto²¹. Por esto, nos limitaremos a hacer aquí las siguientes apreciaciones de manera no exhaustiva: en primer lugar, se trata de un tratado que, en términos de contenido, unifica los clásicamente conocidos como derechos de la propiedad industrial (inicialmente pergeñados, como se ha visto, en el Convenio

18 *Grosso modo*, embargar, en caso de importación, aquellos productos que lleven ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial o que utilicen, directa o indirecta, una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

19 Susy Frankel y Daniel Gervais. *Advanced introduction to International Intellectual Property* (Cheltenham Edward Elgar, 2016), 19-25.

20 José Antonio Gómez Segade. “El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual”, en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 16 (1995), 33-80.

21 *Vid. Inter alia*, Tanya Aplin y Jennifer Davis. *Intellectual Property Law. Text, cases and materials*, 2.ª ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013), 26 y ss.; William Cornish y Kathleen Liddell. “The origins and structure of the TRIPS Agreement”; Hans Ullrich *et al.* *TRIPS plus 20* (Berlín: Springer-Verlag, 2016); Manuel Botana Agra. “Las normas sustantivas del A. ADPIC (TRIP’s) sobre los derechos de propiedad intelectual”, en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 16 (1995), 109-162; Alberto Casado Cerviño y Begoña Cerro Prada. “Orígenes y alcance del acuerdo TRIPs. Incidencia en el derecho español” en *Temas de derecho industrial y de la competencia*, n.º 1 (1997), 73-94; Manuel Lobato García-Miján. “La aplicación en España del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y sobre las consecuencias de dicha aplicación” en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, n.º extra 42 (2006), 243-257.

de París de 1883) con los derechos de autor y sus derechos afines o conexos (cuyo texto de referencia era el Convenio de Berna, también citado *ut supra*). Por tanto, tiene una naturaleza verdadera omnicompreensiva, abarcando incluso determinadas materias cuya calificación dogmática como derechos de propiedad intelectual no está exenta de controvertidos debates, aunque estén relacionados con ella, especialmente desde una óptica empresarial y comercial²².

Esto trae causa, en nuestra opinión, de la segunda característica que puede señalarse: en términos teleológicos, es notable que este acuerdo pretende no tanto regular de manera profusa el derecho material de la propiedad industrial e intelectual, sino establecer una serie de normas sustantivas mínimas que permitan homogeneizar la regulación nacional de dicha propiedad intelectual para impulsar el libre comercio internacional. Los derechos de propiedad intelectual se configuran, por tanto, como un medio para conseguir un fin de relevancia socioeconómica y política, y no tanto como un fin en sí mismo, y se subraya el valor en materia comercial que estos representan, aspecto este que no ha dejado de crecer desde la época de negociación. Esto supuso un cambio de perspectiva, desde una unimodal, de carácter ampliamente autorreferencial, en la que la propiedad intelectual era un área cerrada en sí misma (una óptica que aún hoy puede percibirse en determinados debates en ciertos círculos especializados) a una en la que se entiende que la formulación de políticas de propiedad intelectual tiene impactos en otras áreas de política pública tanto a escala nacional como en el contexto de la red de interacciones internacionales, de acuerdo con parte de la doctrina especializada²³. Esto ha supuesto un cambio de orientación internacional, ya que, tradicionalmente, la relación entre propiedad intelectual y comercio no ha sido siempre positiva²⁴.

En tercer lugar, ha de señalarse que, frente al principio clásico de autonomía de cada instrumento internacional que rige, por ejemplo, en la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) respecto de la pertenencia a los tratados actualmente administrados por ella (los convenios de París y Berna, entre ellos), el hecho de que este texto jurídico sea parte integral del *corpus* constitucional básico de una organización de la relevancia de la OMC conlleva que forme parte inmediata del ordenamiento jurídico de la gran mayoría de Estados del mundo, dándole, por tanto, un carácter casi universal²⁵.

22 Los artículos 39 y 40 del texto, que no analizaremos, establecen medidas en relación con la competencia desleal o la divulgación de información confidencial protegida bajo secreto empresarial.

23 Francis Gurry. "The growing complexity of international policy in Intellectual Property", en *Science and Engineering Ethics*, n.º 11 (2005), 13-20.

24 Susy Frankel. "The fusión of Intellectual Property and Trade". En *Rochelle Cooper Dreyfuss*, Elizabeth Siew-Kuan Ng, (eds.), *Framing Intellectual Property in the 21st Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 89 y ss.

25 En la actualidad, solamente no pertenecen a esta organización internacional determinados pequeños estados europeos como Mónaco, la Santa Sede o San Marino, Eritrea, Corea del Norte y varios estados isleños de Oceanía, tales como Palau, Nauru o Micronesia (entre otros). Esto quiere decir que el 99,9 % de la población mundial vive

Estructuralmente, además, el ADPIC distingue entre normas que disciplinan aspectos del derecho sustantivo de las diferentes modalidades de propiedad intelectual e industrial (con desigual intensidad) y una parte expresa y exclusivamente dedicada a la observancia de estos derechos: en su parte tercera (entre los artículos 41-61) se establecen un serie de principios generales y requisitos de aplicación (tanto de carácter procesal como de naturaleza sustantiva) a los procedimientos para hacer valer los derechos de propiedad intelectual e industrial ante casos de vulneración. De manera más específica, contiene disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles (incluyendo aspectos sobre la práctica de la prueba y su valoración, la indemnización por daños y perjuicios, la cesación de acciones, el pago de costas, obligaciones de información y diligencias para embargo y retirada de la circulación de bienes infractores) y administrativos (remitiéndolos a la aplicación de los principios aplicados en el proceso civil) o detalladas medidas provisionales (art. 50).

Igualmente, a partir del artículo 51, se incorporan en detalle, tal y como resulta lógico dada la orientación al comercio internacional de este acuerdo, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, a ser ejecutadas de conformidad con los principios y prácticas aduaneras²⁶. Por último, el artículo 61 establece la obligatoriedad del reconocimiento penal, al menos, para determinadas vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial que sucedan a escala comercial en los casos de “falsificación” (dolosa) de marcas y “piratería” lesiva de los correspondientes derechos de autor, dejando claro que las penas o sanciones pecuniarias a imponer tienen que tener capacidad disuasoria.

Por último, y como clara consecuencia y manifestación del armazón institucional en el que el acuerdo se inserta, el artículo 64 establece que a la solución de las diferencias y controversias que puedan suscitarse en el ámbito del ADPIC les serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994. Esto es el mecanismo de solución de diferencias general de la OMC, que ha resultado de gran utilidad en el ámbito del comercio internacional por su carácter eficaz y expeditivo, y que, por tanto, dota de una fuerza a las provisiones del ADPIC que, aun siendo ya por su propia naturaleza un acuerdo de carácter imperativo, de otra manera este no tendría, ya que un incumplimiento en materia de obligaciones impuestas por este acuerdo podría incluso conllevar la amenaza de medidas sancionadoras en el ámbito comercial y, por tanto, distorsiones indeseadas en flujos comerciales y de inversión²⁷.

bajo jurisdicciones estatales que se han comprometido normativamente con el Acuerdo ADPIC y lo han introducido en su ordenamiento jurídico.

26 Peter-Tobias Stoll, Jan Busche y Katrin Arend (eds.). *WTO -Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Leiden: Nijhoff, 2008), 751-780.

27 Vid. Silke Von Lewinski. “The WTO/TRIPS dispute settlement mechanism: experiences and perspectives”. En Hans Ullrich *et al.*, *TRIPS plus 20* (Berlín: Springer-Verlag, 2016), 603 y ss.

LA DIRECTIVA

Así pues, la Directiva, elaborada al amparo del entonces denominado procedimiento legislativo de codecisión (actual procedimiento legislativo ordinario), tuvo como primer marco de cumplimiento la estricta adhesión a lo planteado en ADPIC, tanto por la propia pertenencia de la Unión Europea en tanto tal a la OMC como por la propia participación de los Estados miembros en dicho organismo multilateral. Así pues, el margen de actuación de los poderes de la Unión tenía que respetar el marco global en el que se insertaba, pero nada, en los términos del ADPIC, le impedía ir más allá, en lo que se conoce como formulación “ADPIC-plus”, es decir, mediante la imposición de determinadas obligaciones que refuercen los principios ya previstos en dicho acuerdo, desarrollándolos sin violentarlos²⁸. El mejor ejemplo de ello puede observarse en el artículo 3 de la Directiva, en el que, a los principios de justicia, equidad, no complejidad o gravosidad especial, y celeridad en los plazos (todos presentes de una manera u otra en ADPIC), añade los principios de efectividad y proporcionalidad, así como el carácter disuasorio.

Como toda propuesta legislativa de esta naturaleza, la Directiva iba dirigida para ser transpuesta al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros a fin de obligarles a conseguir un determinado resultado²⁹, y no puede entenderse como una pieza aislada en materia de propiedad intelectual dado que, precisamente, tiene un evidente carácter instrumental respecto de otras normas y es coherente con las tendencias de la producción “legislativa” en materia de propiedad intelectual de las instituciones europeas desde mediados de los años ochenta del pasado siglo XX^[30], impulsadas por la búsqueda de la verdadera realización de un mercado

28 Benoit Lory y Zuzana Hecko. “EU law and policies on intellectual property rights enforcement”. En Marius Scheneider y Olivier Vrins. *Op. cit.*, 87 y ss.

29 Art. 288 TFUE.

30 Pueden citarse, sin ánimo exhaustivo y en orden cronológico, la Directiva 87/54/CEE del Consejo, del 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (publicada en el DOCE del 27 de enero de 1987); la Directiva 89/104/CEE del Consejo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (publicada en DOCE de 11 de febrero de 1989), el Reglamento (CEE) n.º 1768/92 del Consejo, del 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (publicado en el DOUE del 2 de julio de 1992; la Directiva 93/83/CEE del Consejo, del 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 (publicada en el DOUE del 6 de octubre de 1993); el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (publicado en el DOUE de 14 de enero de 1994); el Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, del 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (publicado en el DOUE del 1.º de septiembre de 1994); la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (publicada en DOUE del 27 de marzo de 1996); el Reglamento (CE) n.º 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de julio de 1996 por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios (publicado en DOUE del 8 de agosto de 1996); la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones

único desde el Acta Única Europea de 1986 y por la fortísima profundización en la intensidad y extensión de las políticas (entonces) comunitarias posibilitada por la adopción del Tratado de Maastricht de 1992.

Como se ha reconocido por parte de doctrina muy acreditada³¹, esta elevada producción normativa, reflejo de una preocupación real del poder político comunitario, se debe al cambio de aproximación a los derechos de propiedad intelectual por parte de las instituciones europeas, ya que, a partir de mediados de los años ochenta, estos dejaron de ser percibidos como un problema para la libertad de circulación de bienes (de acuerdo con el principio territorial que caracteriza a los derechos de propiedad industrial, fundamentalmente) y como un impedimento de una verdadera competencia en el mercado para pasar a integrarlos en la formulación de las políticas públicas europeas como facilitadores e impulsores, precisamente, del mercado interior.

A fin de conseguir este objetivo de construir verdaderamente el mercado interior, el Consejo Europeo de Milán celebrado en 1985 dio luz verde al proyecto de la Comisión, reflejado en el correspondiente libro blanco, y se propuso reconocer una competencia compartida en materia de propiedad intelectual entre el nivel europeo y el nivel nacional y elevar el nivel de protección a través de la armonización de los elementos más relevantes de las normativas nacionales, aquellos que impactan de manera más intensa sobre el mercado interior³². Este mercado interior fue concebido inicialmente desde la base territorial estatal que ya hemos mencionado, como un espacio de libre comercio sin barreras arancelarias entre sus miembros, se ha transformado en el mayor mercado único integrado del mundo y ha dotado a la Unión Europea en su conjunto de una fortísima dimensión exportadora, aprovechando su potencia interna, lo que, especialmente en estos tiempos, dota a la Unión Europea de una solidez geopolítica que, de otro modo, no se hubiese podido conseguir³³. En la actualidad, representa el 18 % del PIB mundial y es una puerta de entrada para que las empresas (europeas y no europeas) puedan ofrecer sus bienes y servicios a más de 440 millones de ciudadanos y potenciales compradores/

biotecnológicas (publicada en DOUE del 30 de julio de 1998); la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (publicada el 28 de octubre de 1998); 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 del autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (publicada en el DOUE de 22 de junio de 2001) o el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (publicado en DOUE el 5 de enero de 2002).

31 Anette Kur y Thomas Dreier. *European Intellectual Property Law* (Cheltenham: Edward Elgar, 2013), 57-58; Justine Pila y Paul Torremans. *European Intellectual Property Law*, 2.ª ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), 50, *inter alia*.

32 Luigi Carlo Ubertazzi. “Para una introducción al derecho europeo de la propiedad intelectual”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor, 2004-2005*, n.º 25, 310-311.

33 *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The Single Market at 30*, COM (2023) 162 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023DC0162> [última consulta: 15 de abril de 2024]

consumidores. Acertadamente, se ha definido que esta actuación, inicialmente de marcado carácter económico, ha dotado a la Unión Europea de una legitimidad proveniente de su eficacia, que reside en haber mejorado, en términos generales, las condiciones materiales de vida de la ciudadanía³⁴.

Así las cosas, y dada la existencia de un amplio acervo europeo en materia de propiedad intelectual (que se unía a las normas y leyes que ya formaban parte de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros), construido también jurisprudencialmente³⁵, resultaba necesario garantizar que el derecho sustantivo ya mencionado pudiese aplicarse de manera efectiva en el ámbito de la entonces Comunidad Europea, por lo que los adecuados medios tutelares de dichos derechos eran considerados clave para garantizar aquellos y, por tanto, para el consiguiente éxito del mercado interior³⁶. A estas consideraciones podemos añadir, además, que la propiedad intelectual ganó enteros en el ámbito de la Unión tras la conclusión de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, que, en su artículo 17.2, reconoce directamente y sin circunloquios que “se protege la propiedad intelectual”³⁷. Por último, y no menos importante, el mercado interior estaba a punto de extenderse a diez nuevos Estados miembros, por lo que las necesidades de evitar la fragmentación del mercado interior, en todas las áreas de las políticas de la Unión, se hacían aún más perentorias³⁸.

Tanto la inexistencia de mecanismos de garantía que tutelaran los derechos de propiedad intelectual como el inadecuado planteamiento y ejecución de los mecanismos existentes actúan, por tanto, como freno a un uso adecuado de los derechos de propiedad intelectual y restan, sin duda, posibilidades de acción a sus titulares. De acuerdo con la propia Directiva, “la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen.”³⁹

Según el diagnóstico inicial de la Comisión, con el que los colegisladores parecieron estar de acuerdo,

En los Estados miembros aún persisten [...] importantes disparidades por lo que respecta a los medios de tutela [...] Así, de un Estado miembro a otro varía considerablemente la forma de aplicar las medidas provisionales que se utilizan principalmente para proteger

34 José Antonio Portero Molina. “Legitimidad democrática y Constitución Europea”. *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n.º 3 (2005): 13-14.

35 Margaret Mccown. “Rewriting the Treaties with precedent: intellectual property rights and EU Law”, 2003, consultado en <https://aei.pitt.edu/2894/1/133.pdf>. [última consulta: 15 de abril de 2024]

36 Ángel García Vidal. *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial* (Valencia: Tirant lo Blanch, 2020), 39.

37 La Carta y, por tanto, este artículo, tienen idéntico valor que el resto de los artículos de los actuales TUE y TFUE, dada la remisión que hace el artículo 6 de aquél.

38 El 1.º de mayo de 2004, a pocos días de la publicación de la Directiva, la Unión Europea pasó de 15 Estados miembros a 25, con la entrada de Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Malta, Chipre, Estonia, Letonia y Lituania, en lo que se conoce como la cuarta adhesión, la más numerosa hasta el momento.

39 Considerando 3.

las pruebas, y lo mismo sucede con el cálculo de los daños y perjuicios o las formas de aplicación de los mandamientos judiciales. En algunos Estados miembros no existen medidas, procedimientos ni recursos como el derecho de información y la retirada, a expensas del infractor, de las mercancías litigiosas que hubieran accedido al mercado.⁴⁰

Por tanto, el objetivo de la Directiva no es otro que una armonización de mínimos de determinados procedimientos civiles (los apartados b) y c) del artículo 2.3 de la Directiva, que deben establecerse de manera uniforme y homogénea en los diferentes Estados miembros a fin de que los titulares puedan accionarlos ante la existencia o la posibilidad de existencia de infracciones a sus derechos de propiedad intelectual, cualquiera que sea la naturaleza específica de estos, con el resultado de la elevación del nivel medio de protección en todo el territorio de la Unión⁴¹. En los términos del apartado 3 de dicho artículo 2, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta los procedimientos y sanciones a imponerse en el ámbito penal (si bien la licitud de la incorporación de dichas medidas en el ordenamiento nacional es clara, en los términos del artículo 16 de esta Directiva), ya que estos vendrán dados tanto por la particular ejecución que el Estado Miembro haya hecho de la obligación contenida en el artículo 61 del ADPIC como por aquellas iniciativas que, *motu proprio*, hubiese decidido implementar mediante su inclusión en el Código Penal correspondiente. Se trata, por tanto, de un enfoque tendente a suplir las carencias regulatorias existentes en el conjunto de la Unión gracias a la selección de buenas prácticas de los Estados miembros, con el fin último y confeso de combatir la piratería y la falsificación a gran escala⁴².

El apartado primero de su artículo 2 establece de forma clara que los procedimientos y las acciones promovidas por la Directiva se aplicarán “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”, a “todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional”.

Por un lado, como puede verse, se confirma el carácter de mínimos de esta pieza legislativa, carácter que puede ser rebasado ante la (muy real) posibilidad de que puedan establecerse mecanismos que sean más beneficiosos para los titulares de los derechos (el principio de norma mínima, habitual en otros textos internacionales). Por el otro, su vocación holística, ya que pueden prevenirse o resarcirse las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual que se originen como consecuencia de la activación de normativa europea o que tengan su base jurídica en el derecho nacional de los Estados miembros.

40 Considerando 7.

41 Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial*, 3.^a ed. (Madrid: Marcial Pons, 2017), 83-84.

42 Flip Petillion y Alexander Heirwegh. “Genesis, adoption and application of the European Directive 2004/48/EC”. En Flip Petillion (ed.). *Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States* (Reino Unido: Intersentia, 2019), 4-5.

Este último elemento es, en nuestra opinión, absolutamente clave, en tanto el sistema jurisdiccional europeo, tal y como está reconocido en la actualidad en el derecho originario (la dupla Tribunal General-Tribunal de Justicia de la Unión) no tiene competencias directas para conocer de asuntos relacionados con la infracción de los derechos de propiedad intelectual de un titular por parte de terceros, ni siquiera en los supuestos en los que el derecho infringido tenga naturaleza europea y alcance territorial unitario, remitiendo la normativa sustantiva reguladora a lo que establezca la legislación procesal del Estado miembro correspondiente donde se produzca la infracción⁴³. Por tanto, que se armonice la actuación del sistema jurisdiccional nacional es crucial para el eficaz cumplimiento del derecho de la Unión Europea: el juez nacional es, verdaderamente aquí, un juez europeo⁴⁴. Como corolario, resulta también más que adecuado que el enfoque sea que las garantías de la observancia de los derechos de propiedad intelectual se consideren de forma igualitaria, con independencia tanto del ámbito territorial que el derecho correspondiente pueda cubrir como de la materia objeto de protección, y, por tanto, con independencia de su “relevancia” o valor económico real o potencial, presente o futuro. De este modo, las infracciones pueden ir desde el derecho de un intérprete sobre su versión de una obra musical a un haz de patentes nacionales resultantes de la validación de una patente europea.

No deja de ser cierto que la Directiva, como casi todas las Directivas de su época, da un gran margen a los Estados miembros para que dispongan y organicen sus normas procesales, a este respecto, y se imponen una serie de criterios que tienen que respetarse. Por ejemplo, el artículo 3 de la Directiva establece que los procedimientos a instituir en la correspondiente vía jurisdiccional nacional deberán ser “justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios”. Añade el apartado segundo del mismo artículo que “serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso”.

En relación con las medidas concretas, tras confirmar la legitimación de aquellas personas jurídicas a las que se haya concedido el derecho de representar a los titulares de los derechos para solicitar la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos (además, por supuesto, de a los propios titulares y a los autorizados por ellos a utilizar los derechos, incluyendo licenciarios y organismos de gestión de derechos colectivos, de gran relevancia en el ámbito de los derechos de autor y derechos

43 Vid. arts. 123 y ss. del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, o los arts. 80 y ss. del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

44 Dámaso Ruiz-Jarabo y Colomer. “El juez nacional como juez comunitario. Valoración de la práctica española”. En Gil Carlos Rodríguez Iglesias y Diego Liñán Nogueras. *Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial* (Madrid: Consejo General del Poder Judicial/Universidad de Granada/Civitas, 1993), 653-676.

conexos), así como establecer una presunción *iuris tantum* de autoría en relación con el ejercicio de los derechos de autor sobre la obra⁴⁵. El grueso de la Directiva se dedica a detallar la forma en que los Estados miembros deben escribir o enmendar su legislación procesal civil para que posibiliten que los órganos jurisdiccionales correspondientes puedan ejercitar determinadas facultades, en tanto tutelares del proceso debido para la satisfacción de las pretensiones de la parte o de las partes. Así, los artículos 6 y 7 abordan una serie de normas mínimas sobre la obtención de las pruebas que se encuentren bajo control de la parte contraria (ya sea demandante o demandada) y sobre la protección de estas.

Por su parte, el artículo 8 regula la facilitación de información sobre el origen de las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual por parte del infractor o cualquier persona que, a escala comercial, haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas o utilizando o prestando los servicios litigiosos, o haya sido designada por una persona que se encuentre en las situaciones como implicada, todo ello sin menoscabo de la información confidencial.

Será el artículo 9 el que, en detalle, establezca el régimen de las medidas provisionales y cautelares que podrán imponerse, incluyendo la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infringir el derecho correspondiente para impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales, mientras que en el artículo 10 se reconocen las medidas correctivas una vez se haya dictaminado sobre el fondo de la cuestión.

El artículo 11 establecerá que, una vez haya adoptado la decisión judicial que constate la infracción de un derecho de propiedad intelectual, se pueda dictar un mandamiento judicial para impedir la continuación del acto o actos infractores. Todas estas medidas pueden ser, siempre y cuando se den los términos del artículo 12, resarcidas por una reparación pecuniaria a favor de la parte perjudicada. Los artículos 13 y 14 se dedican a la determinación de la indemnización por daños y perjuicios (con diferentes criterios que debería seguir el órgano judicial) y a la imposición de costas procesales. Los autos y sentencias recaídas en estos procesos podrán ser objeto de divulgación por varios medios e incluso de publicación total o parcial, si así lo estimase la autoridad judicial previa instancia del solicitante, en los términos del artículo 15.

Como puede observarse, la mayor parte de la Directiva está dedicada a la incorporación conjunta de medidas, que debían transponerse a la ley interna antes del 29 de abril de 2006, esto es, dos años después de su entrada en vigor. A pesar de su limitada pretensión inicial y su no muy numeroso articulado (algo más de una veintena de artículos, contando las disposiciones finales que toda Directiva

⁴⁵ Dado que la ausencia de obligación de registrar la autoría de la obra en el campo del derecho de autor puede dificultar en la práctica la identificación del titular cuyos derechos están siendo infringidos.

presenta), el contenido de estos artículos constituye un verdadero *corpus* de medidas civiles de protección de los derechos de propiedad intelectual⁴⁶.

En el caso español, la Directiva se transpuso a través de la Ley 19/2006, del 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios⁴⁷. Dictada al amparo de las competencias que la Constitución española atribuye al Estado en el artículo 149.1.6.^a y 9^a, modificó y actualizó en detalle la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, así como el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril, la entonces vigente Ley 11/1986, del 20 de marzo, de Patentes, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y la Ley 20/2003, del 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

Pero el contenido material de la Directiva no se agota en lo que hemos desarrollado en las páginas previas. Junto a todas las obligaciones a los Estados miembros para la transposición de determinados elementos de naturaleza eminentemente procesal que, a instancia de la parte correspondiente o de oficio, podían ser activados por las autoridades judiciales competentes por razón de la materia, los legisladores europeos regularon determinadas obligaciones de ejecución directa por las autoridades administrativas de los Estados miembros en los artículos 17 y 19, elementos que han devenido de una importancia capital para entender el desarrollo institucional europeo en la materia.

Así pues, el artículo 17 instaba a los Estados miembros tanto a que fomentaran la elaboración, por las asociaciones u organizaciones empresariales o profesionales a nivel europeo, de códigos de conducta destinados a contribuir al respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial, “principalmente preconizando la utilización en los discos ópticos de un código que permita identificar el origen de su fabricación” (una muy desafortunada traducción al español del original en inglés⁴⁸), como a transmitir a la Comisión Europea los proyectos de códigos de conducta a nivel nacional o comunitario, junto con la evaluación de la aplicación de estos códigos, si la hubiere.

Por otro lado, el artículo 19 ordenaba a los Estados miembros que designen uno o varios interlocutores nacionales para cualquier cuestión relacionada con la aplicación de las medidas de la Directiva, para fomentar la cooperación y el intercambio de información con la Comisión y con el resto de Estados miembros.

46 Ángel García Vidal, *op. cit.*, 41.

47 Vid. Raquel Castillejo Manzanares y Isabel Rodríguez Martínez. “La tutela jurisdiccional de los derechos de autor y la propiedad industrial en el ámbito comunitario y nacional”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 27 (2006-07), 39-70.

48 El texto en inglés, que tampoco se puede juzgar muy afortunado en su redacción, ciertamente farragosa, dice lo siguiente: “the development by trade or professional associations or organisations of codes of conduct at Community level aimed at contributing towards the enforcement of the intellectual property rights, particularly by recommending the use on optical discs of a code enabling the identification of the origin of their manufacture”.

Este mandato llevaba evidentemente ínsito un principio de cooperación interinstitucional. Por último, los colegisladores pedían a la Comisión que evaluaran el rendimiento y funcionamiento de la Directiva a los 3 años de su entrada en vigor, a partir de la información transmitida por los Estados miembros.

4. EL PROBLEMA DE LA (IN)ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS A LOS FINES Y LOS PROBLEMAS DE APLICACIÓN

De la lectura de las pretensiones iniciales de la Comisión y de su comparación con la aplicación práctica de la Directiva en este periodo parece observarse que los muy legítimos objetivos de política pública de la Comisión, tal y como estaban anunciados en los borradores, relativos a la lucha contra la falsificación y la piratería, tenían poco que ver con lo reconocido en la parte articulada de la propuesta, y todo ello sin desmerecer el valor por sí mismo del contenido material de la Directiva.

Esto es, una inadecuación de los medios planteados en la Directiva (una armonización del proceso civil para tutelar los derechos de propiedad intelectual e industrial) para luchar contra un fenómeno transnacional y delictivo como son las actividades que pueden calificarse dentro de los conceptos de piratería y falsificación (de fundamental reconocimiento, persecución y sanción por vía penal).

De hecho, el texto no aborda, en ningún momento, qué se entiende por piratería o falsificación y, al establecer que el ámbito de aplicación incluye a todos los diferentes derechos de propiedad intelectual, va más allá de la definición que sí podemos encontrar en el ya citado reglamento relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual, lo que genera una antinomia entre la parte declarativa y la parte prescriptiva del texto jurídico que es difícil de resolver en términos lógicos y en la práctica⁴⁹. Como se ha apuntado, no todas las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual pueden ser automáticamente categorizados como piratería o falsificación y parece que las medidas planteadas no son suficientemente efectivas para alcanzar su “pretencioso” fin⁵⁰.

Otros especialistas⁵¹ apuntaban al hecho de que la eficacia en el combate contra estas actividades depende más de la voluntad y de la habilidad de las autoridades competentes en invertir tiempo y dinero en la persecución del delito y en la agilización de los procesos penales que de la determinación de que determinadas decisiones judiciales puedan ser publicadas, o de criterios de resarcimiento del daño, por relevantes que estos elementos sean desde la óptica de la defensa de los

49 Charles-Henry Massa y Alain Strowel. “The scope of the proposed IP Enforcement Directive: torn between the desire to harmonise remedies and the need to combat piracy”, *European Intellectual Property Review* 6, n.º 26 (2004): 244-253.

50 Ana María Tobío Rivas. “La directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 24, 1355-1366.

51 Anette Kur. “The Enforcement Directive: Rough Start, Happy Ending?”, en *IIC* 7, n.º 35 (2004): 821-830.

derechos propios ante violaciones por parte de terceros ante los correspondientes tribunales nacionales. Por tanto, puede argüirse que la ambición proclamada de la Directiva al reforzar los mecanismos privados de observancia de estos derechos parecía ser un mecanismo para compensar una relativamente débil observancia por parte de los poderes públicos, algo que ni la propuesta de la Comisión ni la Directiva (al menos no tal como salió del procedimiento legislativo) han abordado con éxito⁵².

Estos problemas generan distorsiones en la gestión del fenómeno, que requiere de una interacción significativa entre el sector privado (los titulares de los derechos o sus representantes) y las autoridades públicas, especialmente en el momento en el cual se investiga el origen de los productos falsificados o pirateados, y, del mismo modo, cuando hay que recopilar y presentar las pruebas apropiadas para el éxito de la fase penal⁵³. A eso hay que añadir los problemas en la aplicación práctica de partes de la Directiva y sus instrumentos a casos reales, como se ha puesto de manifiesto en la práctica gracias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencias como las de los asuntos C-275/2006, Productores de Música de España (Promusicae) contra Telefónica de España SAU, del 29 de enero de 2008, C-324/09, l'Oréal SA y otros contra Ebay Internacional AG y otros, del 12 de julio de 2011, o C-580/13, Coty Germany GmbH contra Stadtsparkasse Magdeburg, del 16 de julio de 2015, especialmente en relación con las dificultades para conjugar los distintos intereses en juego, su compatibilidad con otras normas así como el respeto de otros derechos fundamentales de las partes en el litigio que pudieran verse afectados, como la protección de datos o la privacidad, sobre todo en infracciones vulneradoras de derechos cometidas en los entornos digitales, algo que ya se había advertido durante la tramitación de la norma por parte de destacados especialistas⁵⁴.

Pero otro problema añadido fue su implantación y, especialmente, para su desarrollo o modificación a la luz del cambio de circunstancias: una vez transpuesta la Directiva por parte de todos los Estados miembros en 2009, la Comisión publicó una Comunicación que contenía su análisis de la aplicación de la Directiva, concluyendo que se observaban efectos sustanciales y positivos, si bien “a la hora de concebir la Directiva, no se tuvo en cuenta el reto que planteaba Internet para

52 Folkert Wilman. “A decade of private enforcement of intellectual property rights under IPR Enforcement Directive 2004/48: where do we stand (and where might we go)?”. *European Law Review* 4, n.º 42 (2017): 509-531.

53 Gregor Urbas. “Criminal enforcement of intellectual property rights: interaction between public authorities and private interests”. En Christopher Heath; Anselm Kamperman Sanders (eds.), *New Frontiers of Intellectual Property Law: IP and Cultural Heritage, Geographical Indications, Enforcement, Overprotection* (Londres: Hart Publishing, 2005), 303 y ss.

54 William Rodolph Cornish, Josef Drexler, Reto Hilty y Anette Kur. “Procedures and remedies for enforcing IPRs: The European Commission’s proposed Directive”. *European Intellectual Property Review* 10, n.º 25 (2003): 447-449.

la observancia de los derechos de propiedad intelectual [...] hay otras cuestiones que podrían merecer una mayor atención”⁵⁵.

En el documento de análisis que acompañaba a esta comunicación, la Comisión fue aún más específica al decir que determinados artículos de la Directiva habían conducido a interpretaciones dispares por parte de los Estados miembros, y que deberían ser aclaradas. Igualmente, manifestaba que las vulneraciones habían llegado a un nivel “significativo”, es decir, que habían crecido y/o seguían creciendo⁵⁶.

A fin de abordar estos problemas, se abrió una consulta pública que arrojó visiones discrepantes en relación con muchos temas, especialmente en lo relativo al rol de los intermediarios en el entorno digital: los titulares de derechos pedían una aplicación más expansiva de la norma, mientras que los proveedores de servicios de la sociedad de la información y las empresas de telecomunicaciones no veían problemas de aplicación y no querían revisiones del texto. Mayor unanimidad parecía haber en calificar a la propuesta como “vaga”, respecto de su ámbito de aplicación y en torno a una petición de una mayor evaluación de los efectos de esta.

La respuesta de la Comisión fue lanzar una segunda consulta pública, que para 2013 aportó información más detallada, pero en muy similar sentido de la ya recopilada en relación con el alcance del derecho de información, el rol que desempeñan los intermediarios o las medidas correctivas, *inter alia*⁵⁷. Parece claro que este clima de disparidad de opiniones y reticencias sobre el alcance de las medidas en esta época era el reflejo de las posiciones que se tenían sobre el denominado Acuerdo Comercial Antifalsificación (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*, en inglés, conocido como ACTA), que, tras muchos problemas por parte de diversos Estados miembros y amplias críticas doctrinales y de distintos operadores jurídicos⁵⁸, fue finalmente abandonado tras el voto negativo del Parlamento Europeo en el verano de 2012.

Consciente de la poca efectividad de las evaluaciones y medidas tomadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Directiva, y precisamente confirmando la constatación de que había (hay) aspectos de mejora, la Comisión ha mantenido un enfoque mucho más abierto hasta nuestros días, intentando, además, enjugar la falta de legitimidad de las medidas que hemos descrito durante ese periodo. No en vano, su siguiente documento de relevancia, publicado en 2014 bajo el nada sutil título: *Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual: un*

55 COM(2010) 779 final, del 22 de diciembre de 2010. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0779> [última consulta: 15 de abril de 2024]

56 SEC(2010) 1589 final, del 22 de diciembre de 2010, p. 26 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010SC1589> [última consulta: 15 de abril de 2024]

57 Flip Petillion. *Op. cit.*, 44-45.

58 Roberto D’Erme, Christophe Geiger, Henning Grosse Ruse-Khan, Christian Heize, Thomas Jaeger y Rita Matulionyte. “The impact of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement on the legal framework for IP enforcement in the European Union”, Christophe Gaiger (ed.), *Constructing European Intellectual Property. Achievements and new perspectives* (Cheltenham: Edward Elgar, 2013), 394-408.

*plan de acción de la UE*⁵⁹, adopta un enfoque que va más allá de lo estrictamente jurídico-punitivo, cambiando, por tanto, de rumbo. Este enfoque se ha enriquecido con una aproximación mucho más consciente de que hay mecanismos accesorios y de *soft-law* que pueden ser igualmente adecuados para abordar estos problemas, con diez medidas en las que prima un enfoque cooperativo, con una decidida apuesta por la sensibilización de los consumidores (afectando, por tanto, al lado de la demanda) y por la toma de medidas de base voluntaria con intermediarios y a lo largo de toda la cadena de suministro (con el principio de *follow-the-money*).

En el marco de esta comunicación, se realizaron amplias consultas entre grupos de interés que reconocieron que, ante los incrementos de las violaciones a gran escala de los derechos de propiedad intelectual, era necesario promover una observancia más efectiva de estos derechos, pero, una vez más, sin llegar a una posición más o menos acordada en relación a los asuntos que ya venían generando polémica desde la primera evaluación de la Directiva.

Precisamente, ante este conflicto de opiniones y de intereses, la Comisión decidió no presentar ninguna iniciativa concreta de carácter legislativo (es decir, una propuesta de modificación de la Directiva), pero sí llegó a la conclusión de que la Directiva había alcanzado su objetivo de asegurar la efectividad del proceso civil, aunque seguía habiendo disparidades interpretativas sobre su interpretación y también problemas en su aplicación en los entornos propiciados por las nuevas tecnologías y el comercio electrónico⁶⁰. La acción de la Comisión se ha limitado a este respecto a publicar una comunicación sobre directrices sobre determinados aspectos de la Directiva⁶¹, en la que, de una manera absolutamente complaciente, la Comisión afirma sin ambages que

La evaluación ha demostrado que las medidas, los procedimientos y los recursos establecidos en la Directiva han ayudado eficazmente a proteger mejor los derechos de propiedad intelectual en toda la UE y a abordar mejor las infracciones en los tribunales civiles [...] ha llevado a la creación de un marco jurídico común donde se aplicará el mismo conjunto de herramientas en toda la Unión. A este respecto, ha logrado el objetivo de aproximar los sistemas legislativos de los Estados miembros en la aplicación civil de los DPI [...] también está claro que el ámbito de aplicación de la Directiva, incluso si se aplica correctamente, se limita a regular las medidas, procedimientos y recursos disponibles en los procedimientos civiles [...] Por lo tanto, la Directiva como tal no puede abordar todos los desafíos notificados por partes interesadas en el curso de la evaluación.

59 COM (2014) 392 final, del 1.º de julio de 2014. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0392&from=RO>

60 Flip Petillion, *op. cit.*, 47.

61 COM (2017) 708 final, de 29 de noviembre de 2017. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0708&rid=1>

Como se observa claramente, el objetivo de combatir la piratería y la falsificación se ha evaporado y se define de una manera más coherente el verdadero alcance de las medidas de la Directiva, medidas exitosas en el proceso civil, pero inadecuadas para combatir otros fenómenos. La ambición desmedida de 2004 se da un baño de realidad, y se pasa a una suerte de realismo por omisión que confirma nuestra crítica de la inadecuación entre medios y fines.

El debate ha seguido por esas líneas: para la Comisión y el resto de instituciones europeas, la falsificación y la piratería siguen siendo un problema grave al que atender y que sigue creciendo en volumen, a pesar del cambio de enfoque de 2014 al que se ha hecho referencia. Así se refleja en el actualmente vigente Plan de Acción en materia de propiedad intelectual e industrial de la Comisión Europea, “Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE”⁶², en el que se afirma que “claramente deben intensificarse los esfuerzos” y que “la capacidad de las autoridades con funciones coercitivas ha de reforzarse considerablemente. La falsificación y la piratería deben convertirse en una máxima prioridad”⁶³. A la par, la Comisión se compromete a seguir supervisando de cerca la aplicación de la Directiva, lo que da muestras de lo que parece ser un problema no resuelto, como corrobora, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que recientemente comentaba que

Los derechos de propiedad intelectual deberían recibir una protección eficaz y adecuada, garantizando que las medidas y los procedimientos de protección no suponen una barrera al comercio legítimo [...] la Comisión y los Estados miembros deberían contar con un marco regulador sólido en materia de derechos de propiedad industrial de la UE [...] las medidas, procedimientos y recursos de la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual no se aplican de manera uniforme entre los Estados miembros [...] Hemos observado que la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual no responde a las necesidades de la era digital.⁶⁴

5. EL OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS VULNERACIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Pero las aparentemente inocuas provisiones finales de la Directiva han generado un resultado institucional inesperado. Los artículos 17, 18 y 19 han sido la palanca que ha permitido pasar del necesario enfoque jurídico-procesal a uno en el que la

62 COM (2020) 760 final, del 22 de noviembre de 2020. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0760> [Consulta: 17 marzo 2024]

63 COM (2020) 760 final, pp. 18-19.

64 Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, *Informe especial: derechos de propiedad intelectual de la UE. La protección no es infalible*. 2022, pp. 32-33. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_ES.pdf [Consulta: 17 marzo 2024]

vulneración de los derechos de propiedad intelectual se entiende más allá de las siempre imprescindibles intervenciones de los titulares en pro de sus derechos.

Espoleada por la Resolución del Consejo de 25 de septiembre de 2008, sobre un plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería⁶⁵, la Comisión lanzó en 2009 el Observatorio Europeo sobre Piratería y Falsificación, destinado a dotar de un marco institucional a la cooperación entre actores públicos y privados que pedía la Directiva en los artículos antes referenciados para, entre otros objetivos, reunir estadísticas, intercambiar buenas prácticas y técnicas específicas a aplicar por la autoridades de observancia de los derechos, así como concienciar al público sobre la naturaleza y la dimensión del problema, todo esto reflejado en un informe anual global que abarcaría el alcance, la magnitud y las principales características de la falsificación y la piratería, así como sus consecuencias para el mercado interior.

La paulatina complejidad de la tarea y sus múltiples aristas llevó a que los colegisladores europeos elevaran de rango esta tarea de la Comisión, y aprobaron el Reglamento (UE) n.º 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 19 de abril de 2012, por el que se encomiendan a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) funciones relacionadas con el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entre otras la de congregar a representantes de los sectores público y privado en un Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual⁶⁶, dictado en desarrollo de las bases jurídicas que dan los artículos 114 y 118 del TFUE.

El cambio de denominación y la transferencia de la titularidad de las tareas a una agencia descentralizada de la Unión (como la entonces OAMI, hoy EUIPO) fueron esenciales para dotarlo de una mayor capacidad administrativa y un músculo financiero que le permitiera abordar con éxito la ingente tarea solicitada por los colegisladores y la Comisión. Además, con este movimiento se aprovechaban las sinergias que esta oficina había desarrollado con las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial para gestionar los sistemas de la marca comunitaria y el diseño comunitario registrado y sus interrelaciones con los respectivos sistemas nacionales. Esto crea una amplia red de actores que se encuentran de manera voluntaria y coordinan sus acciones, lo que es una manera complementaria (e incluso alternativa) a los mecanismos jurídicos ya señalados, con el fin de asegurar la observancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial⁶⁷.

El reglamento presenta, en su segundo artículo, una detallada lista de los fines y a las actividades que el Observatorio debe llevar a cabo, que pueden resumirse en

65 2008/C 253/01, publicado en el DOUE del 4 de octubre de 2008. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008G1004\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008G1004(01)) [Consulta: 17 marzo 2024]

66 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0386>, publicado en el DOUE del 16 de mayo de 2012. [Consulta: 17 de marzo del 2024].

67 Benjamin Farrand. "Combatting physical threats posed via digital means: the European Commission's developing approach to the sale of counterfeiting goods on the internet", *European Politics and Society* 3, n.º 19 (2018): 349.

diversos planos: (1) generar inteligencia e información valiosa sobre el valor de la propiedad intelectual e industrial y los efectos de sus vulneraciones; (2) fomentar el intercambio de buenas prácticas e información entre los sectores público y privado; (3) formar y reciclar a los responsables de la observancia de estos derechos; (4) sensibilizar a la opinión pública y (5) apostar por la cooperación internacional con países terceros para fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial fuera de la UE.

Es decir, un enfoque global que se propone abordar los retos de la falsificación y la piratería desde un contexto de mercado, con unas fuerzas y percepciones que condicionan la oferta de productos falsificados y la demanda de estos, en el que hay que introducir estadísticas y otros datos para entender las dinámicas que los guían y, por esto, definir mejor qué estrategias seguir para combatirlos, desde lo punitivo a lo publicitario y con medidas que se adapten a las realidades las capacidades técnico-administrativas de los Estados miembros, tanto en sus aduanas como en sus controles internos de mercado.

Desde sus inicios, este Observatorio ha servido para articular redes de actores públicos y privados (representando tanto a titulares de derechos como a representantes de la sociedad civil), y funciona con varios grupos de trabajo en paralelo: uno sobre propiedad intelectual en el ámbito digital, otro sobre percepción pública, otro sobre observancia y respeto y otro sobre economía y estadísticas, a los que se añaden grupos de expertos que, con dimensión más reducida, abordan asuntos de manera específica. Coopera estrechamente con otras autoridades en la materia, como INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, OLAF, OMPI o la OCDE, y ha llevado a cabo una profusa cantidad de estudios que sirven de base para la articulación de propuestas legislativas y no legislativas sobre propiedad intelectual e industrial tanto nacionales como europeas: solo en 2022, de acuerdo con su Informe Anual⁶⁸, se publicaron 22 estudios. En sus propias palabras, el observatorio se aproxima a cada aspecto de los sistemas de propiedad intelectual e industrial en Europa, desde la investigación a la comunicación, para apoyo de las autoridades encargadas de la ejecución de las políticas de respecto a los derechos de propiedad intelectual e industrial⁶⁹.

En definitiva, un instrumento que ha desplegado un potencial con pertinencia, eficiencia y eficacia⁷⁰, y que, en nuestra opinión, los colegisladores no previeron en su origen al redactar la Directiva de 2004, y que es verdaderamente adecuado

68 Puede encontrarse en https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Observatory_Activity_Report/Observatory_Activity_Report_2022_en.pdf [Consulta: 17 de marzo de 2024]

69 European Union Intellectual Property Office. *Ten years of the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights: Achievements and Perspectives, 2012-2022* (Alicante: 2022), 37.

70 COM(2020) 755 final. "Evaluación de la aplicación del Reglamento (EU) n.º 386/2012 de 19 de abril de 2012".

para la consecución de los ambiciosos fines en la materia que la Unión Europea viene imponiéndose a sí misma en los últimos veinte años.

BIBLIOGRAFÍA

- Aplin, Tanya y Jennifer David. *Intellectual Property Law. Text, cases and materials*, 2.^a ed., Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Bercovitz, Alberto. “Globalización y propiedad intelectual”, *Revista de Derecho*, n.º 11 (2005): 137-174.
- Blakeney, Michael. *Intellectual Property Enforcement. A commentary on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*. Cheltenham: Edward Elgard, 2012.
- Botana Agra, Manuel. “Las normas sustantivas del A. ADPIC (TRIP’s) sobre los derechos de propiedad intelectual”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, n.º 16 (1995): 109-162.
- Carbajo Gascón, Fernando. “Propiedad intelectual, globalización y desarrollo (entre el tratado de libre comercio centroamericano y aspectos de derecho de propiedad intelectual y comercio)”. *Revista de Derecho*, n.º 10 (2005): 151-190.
- Casado Cerviño, A. y B. Cerro Prada. “Orígenes y alcance del acuerdo TRIPs. Incidencia en el derecho español”. *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, n.º 1 (1997): 73-94.
- Caselles, Juan J. *Derecho de marcas y proceso penal*. Reus: Ed. Reus, 2017.
- Castillejo Manzanares, Raquel y Isabel Rodríguez Martínez. “La tutela jurisdiccional de los derechos de autor y la propiedad industrial en el ámbito comunitario y nacional”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, n.º 27 (2006-07): 39-70.
- Chauldhry, Peggy y Alan Zimmerman. *The economics of counterfeit trade. Governments, consumers, pirates and Intellectual property Rights*. Berlín: Springer-Verlag, 2008.
- Cornish, William Rodolph, Josef Drexl, Reto Hilty y Anette Kur. “Procedures and remedies for enforcing IPRs: The European Commission’s proposed Directive”. *European Intellectual Property Review* 10, n.º 25 (2003).
- D’Erme, Roberto, Christophe Geiger, Henning Grosse Ruse-Khan, Christian Heize, Thomas Jaeger y Rita Matulionyte. “The impact of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement on the legal framework for IP enforcement in the European Union”. En Geiger, Christophe (ed.), *Constructing European Intellectual Property. Achievements and new perspectives*. Cheltenham: Edward Elgar, 2013.
- European Union Intellectual Property Office. *Ten years of the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights: Achievements and Perspectives, 2012-2022*. Alicante, 2022

- Farrand, Benjamin. "Combatting physical threats posed via digital means: the European Commission's developing approach to the sale of counterfeiting goods on the internet". *European Politics and Society* 19, n.º 3 (2018): 338-354.
- Fernández-Novoa Rodríguez, Carlos, José Manuel Otero Lastres y Manuel José Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial*, 3.ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2017.
- Ferrajoli, Luigi. *Los derechos y sus garantías*. Madrid: Trotta, 2016.
- Frankel, Susy. "The fusión of Intellectual Property and Trade". En Rochelle Cooper Dreyfuss y Elizabeth Siew-Kuan Ng (eds.). *Framing Intellectual Property in the 21st Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Frankel, Susy y Daniel Gervais. *Advanced introduction to International Intellectual Property*. Cheltenham: Edward Elgar, 2016.
- García Vidal, Ángel. *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
- Gervais, Daniel. "The International Legal Framework of border measures in the fight against counterfeiting and piracy". En Schneider, Marius y Olivier Vrans. *Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU*. 2.ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Gómez Segade, José Antonio. "El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual", en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, n.º 16 (1995): 33-80.
- Gurry, Francis. "The growing complexity of international policy in Intellectual Property". *Science and Engineering Ethics*, n.º 11 (2005): 13-20.
- Hilty, Reto M. "Economic, Legal and Social Impacts of Counterfeiting". En Geiger, Christophe (ed.), *Criminal Enforcement of Intellectual Property: A Handbook of Contemporary Research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2012.
- Jozwik, Katarzyna. "Investment Regulation and Intellectual Property", *Global Trade and Customs Journal*, n.º 6 (2011): 351-359.
- Anette Kur. "The Enforcement Directive: Rough Start, Happy Ending?". *IIC* 7, n.º 35 (2004): 821-830.
- Kur, Anette y Thomas Dreier. *European Intellectual Property Law*. Cheltenham: Edward Elgar, 2013.
- Li, Xuan. "Ten general misconceptions about the enforcement of intellectual property rights". En Carlos M. Correa y Xuan Li. *Intellectual Property Enforcement. International Perspectives*. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.
- Lobato García-Miján, Manuel. "La aplicación en España del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y sobre las consecuencias de dicha aplicación". *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n.º extra 42 (2006): 243-257.
- Massa, Charles-Henry y A. Strowel. "The scope of the proposed IP Enforcement Directive: torn between the desire to harmonise remedies and the need to combat piracy". *European Intellectual Property Review* 6, n.º 26 (2004): 244-253.

- Mccown, Margaret. "Rewriting the Treaties with precedent: intellectual property rights and EU Law", 2003.
- Monot, Bleuzen. *La guerre de la contrefaçon*. París: Ellipses, 2009.
- Petillion, Flip (ed.). *Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States*. Reino Unido: Intersentia, 2019.
- Pila, Justine y Torremans Paul. *European Intellectual Property Law*, 2.^a ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Portero Molina, José Antonio. "Legitimidad democrática y Constitución Europea". *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n.º 3 (2005): 13-14.
- Ruiz-Jarabo y Colomer, Dámaso. "El juez nacional como juez comunitario. Valoración de la práctica española". En Rodríguez Iglesias, Gil Carlos y Diego Liñán Noguerras. *Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial/Universidad de Granada/Civitas, 1993.
- Seville, Catherine. *EU Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.
- Schneider, Marius y Olivier Vriens. *Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU*. 2.^a ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Stoll, Peter-Tobias, Jan Busche y Katrin Arend (eds.). *WTO - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Leiden: Nijhoff, 2008.
- Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. *Informe especial: derechos de propiedad intelectual de la UE. La protección no es infalible*. 2022.
- Tobío Rivas, Ana María. "La directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual". *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, n.º 24, 1355-1366
- Ubertazzi, Luigi Carlo. "Para una introducción al derecho europeo de la propiedad intelectual". *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004-2005*, n.º 25, 305-324.
- Ullrich, Hans *et al.* *TRIPS plus 20*. Berlín: Springer-Verlag, 2016.
- Urbas, Gregor. "Criminal enforcement of intellectual property rights: interaction between public authorities and private interests". En Christopher Heath y Anselm Kamperman Sanders (eds.). *New Frontiers of Intellectual Property Law: IP and Cultural Heritage, Geographical Indications, Enforcement, Overprotection*. Londres: Hart Publishing, 2005.
- Wilman, Folkert. "A decade of private enforcement of intellectual property rights under IPR Enforcement Directive 2004/48: where do we stand (and where might we go)?". *European Law Review* 4, n.º 42 (2017): 509-531.