

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

WIPO/ACE/5/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 26 de agosto de 2009

S

COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

Quinta sesión

Ginebra, 2 a 4 de noviembre de 2009

CÓMO DISMINUIR COSTOS Y AFIANZAR LOS DERECHOS

*Documento preparado por el Sr. Ronald Brohm, Amsterdam (Países Bajos)**

* La opinión expresada en el presente documento pertenece a su autor y no refleja necesariamente la opinión de la Secretaría de la OMPI ni la de sus Estados miembros.

INTRODUCCIÓN

1. El tema que está sobre el tapete de la presente sesión del Comité Asesor sobre Observancia, a saber “El aporte de los titulares de derechos en el ámbito de la observancia, y el costo que ello les representa, a tenor de la Recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo” reviste gran interés para mi Organización, SNB-REACT, y quiero aprovechar la oportunidad que se me ha brindado para explicar el método de trabajo que hemos adoptado para reducir los costos de las actividades de observancia y las medidas resueltas que hemos adoptado para prestar asistencia a las autoridades encargadas del cumplimiento de la Ley, y para suministrar, información sobre un sistema de reciclamiento de mercancías que se ha adoptado en los Países Bajos, que es favorable al medio ambiente y está generando puestos de trabajo.

LA RED DE SNB-REACT

2. SNB-REACT es una coalición sin fines lucrativos integrada por 160 empresas propietarias de marcas de reputación mundial. La red europea fue establecida con la finalidad de prestar servicios concretos a las empresas miembros, a saber, servicios de identificación, de presentación de solicitudes y de demandas, de envío de órdenes de suspensión de actividades, de investigación, de supervisión, de almacenamiento, y de transporte y destrucción. Con ese fin existe en cada país como mínimo una persona de enlace empleada o contratada por SNB-REACT.

3. La sede de la red está en Amsterdam y la cooperativa SNB-REACT tiene sucursales en Milán, Lisboa, Vilna, Skopje, Madrid y Estambul. Cada oficina desempeña sus funciones a nivel regional y está integrada por abogados, asistentes de abogados e investigadores. SNB-REACT:

- tiene agencias en Praga y Riga;
- lleva a cabo iniciativas en colaboración con otras entidades en Polonia, Alemania, Rumania y Bulgaria; y
- ha firmado acuerdos de cooperación con respecto a Austria, Chipre, Dinamarca, Francia, Finlandia, Grecia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido.

4. Aunque no hay duda del elevado costo que supone mantener una red tan densa de asistencia en materia de observancia, es fundamental prestar servicios a los miembros, en particular, los organismos encargados de hacer cumplir la Ley y poder intervenir con rapidez en todos los países. Dado el éxito que ha tenido su método de trabajo, SNB-REACT no deja de ampliar el número de actividades que lleva a cabo.

IPR BUSINESS PARTNERSHIP

5. IPR Business Partnership es un órgano de SNB-REACT y cabe recordar que su antecesor era el Grupo Estratégico de la OMA sobre los Derechos de Propiedad Intelectual. Los objetivos de esa rama de la Organización son, entre otros, colaborar con organismos intergubernamentales y no gubernamentales que tengan metas estratégicas similares;

organizar debates de política en los planos nacional, regional e internacional; emprender campañas ante gobiernos y organismos regionales a los fines de modernizar la legislación en materia de observancia; y organizar, financiar y participar en programas de formación intensiva destinados a organismos encargados de hacer cumplir la Ley a nivel mundial.

6. IPR Business Partnership asiste a las sesiones del Comité Asesor sobre Observancia de la OMPI en calidad de observador y constituye un colaborador estratégico en las actividades de formación organizadas por la OMPI o en colaboración con esta última.

DESAFÍOS QUE SE PLANTEAN A LOS TITULARES DE DERECHOS

7. Proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual y luchar contra la falsificación de productos puede ser sumamente oneroso para los titulares de derechos, y ello por las siguientes razones:

- la protección de derechos entraña con frecuencia costos de registro así como el pago de honorarios de abogados de marcas;
- en los casos de infracción de derechos de marcas, los titulares de derechos deben interponer acciones legales, ya sean de orden civil o penal, medidas cautelares o provisionales;
- para resolver los problemas de falsificación, los titulares de derechos tienen a veces que contratar empresas especializadas en investigación a los fines de determinar el origen de la red de distribución; y
- a los fines de ocuparse de lo anterior, los titulares de derechos tienen que nombrar a encargados de protección de marcas en las respectivas empresas, y en la actualidad, incluso los titulares de las marcas más conocidas contratan grandes equipos de protección a cargo de un responsable por país y región.

8. Así es como los titulares de derechos se gastan varios millones de euros, lo que supone una gran carga para las compañías que ya adolecen de pérdidas de ingresos y de reputación dañada debido al comercio de mercancías falsificadas. Los inmensos costos que supone hacer valer los derechos han sido lo que ha inducido a un gran número de empresas a adherirse a SNB-REACT, que gracias a su eficaz método de trabajo permite realizar verdaderos ahorros de costos.

FUNCIONAMIENTO DE SNB-REACT

9. SNB-REACT es una organización privada financiada por las empresas que son miembros. Los miembros pagan una cuota anual de 2.250 euros, que cubre todos los países de la red de SNB-REACT. Desde enero de 2005 ofrecemos un servicio adicional de seguimiento mundial por Internet y de supresión ulterior de sitios de subasta, lo que supone un costo adicional de 500 euros. Por los casos concretos de los que se ocupa, SNB-REACT aplica tarifas modestas que varían entre 100 y 400 euros. SNB-REACT ha establecido un tope por país/región, de modo que las empresas miembros no se gasten más de un determinado presupuesto en iniciativas de lucha contra la falsificación. A los fines de reducir los costos de observancia, tanto las agencias como los interlocutores trabajan sobre la base de

tarifas fijas por caso. Las empresas miembros son libres de elegir la forma y el lugar en el que quieren que SNB-REACT intervenga.

10. SNB-REACT ha logrado reducir considerablemente los costos de los titulares de derechos, reduciendo a veces el presupuesto de que disponen para la lucha contra la falsificación al 10% de lo que se gastaban antes de adherirse a la asociación. Se ha optado por un sistema que permite suscribir lo que podría llamarse un “seguro” contra delitos de falsificación. Análogamente, la Organización ha tomado importantes medidas para ofrecer formación y asistencia a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.

11. Las razones que explican el éxito y la costoeficacia de las iniciativas de SNB-REACT residen en lo siguiente:

- SNB-REACT no trabaja con fines lucrativos, antes bien, es una asociación cooperativa de la que son propietarios los titulares de derechos;
- SNB-REACT contribuye a un ahorro de costos para los titulares de derechos por cuanto fomenta la participación de un mayor número de personas en los casos, permitiendo así compartir gastos en las acciones judiciales y en las investigaciones;
- SNB-REACT insiste ante las autoridades para que opten por los procedimientos más simples que sea posible; y
- SNB-REACT respalda a los organismos encargados de hacer cumplir la Ley a la hora de entablar sólidos lazos de colaboración entre los sectores público y privado y con ese fin organiza intensos programas de formación para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y suministra a estos últimos amplia información en materia de identificación de productos y otros datos a los fines de prestarles asistencia en la evaluación de riesgos y fijación de objetivos así como para incautar y destruir mercancías falsificadas.

12. A ese respecto, cabe resumir los servicios que presta SNB-REACT de la manera siguiente:

- a. En lo que respecta a los miembros, los servicios están principalmente centrados en prestar asistencia a los titulares de derechos en los casos de productos falsificados, concretamente:
- identificación de las mercancías a nivel local;
 - realización de los trámites necesarios;
 - asistencia jurídica para interponer demandas y redactar órdenes de suspensión de las actividades infractoras;
 - investigación de puntos de salida y de origen de los productos falsificados;
 - y
 - supervisión de mercados, ferias, eventos e incluso de Internet.
- b. En lo que respecta a los agentes encargados de hacer cumplir la Ley, se presta el siguiente apoyo concreto:
- cámaras digitales a los fines de la identificación de mercancías;

- acceso a una red de Intranet en la que se suministra información sobre marcas;
- organización de cursos de formación e identificación técnica, prácticamente una vez por semana, en la que se invita a los titulares de derechos a enseñar

a los agentes encargados de hacer cumplir la Ley la forma de identificar las mercancías falsificadas; y

- organización del almacenamiento y destrucción de mercancías falsificadas (véanse párrafos siguientes).

13. Estamos convencidos de que es posible mejorar en gran medida la colaboración entre los sectores público y privado. Muy a menudo, los problemas de observancia se dejan en manos de los agentes encargados de hacer cumplir la Ley sin que los titulares de derechos tengan margen de maniobra. Esa situación podría cambiarse de forma eficaz en función de los costos, tomando con ese fin las siguientes medidas:

- en primer lugar, dejando un margen para que las partes (titulares de derechos y demandante) lleguen a un acuerdo por la vía civil y extrajudicial;
- en segundo lugar, suministrando a los agentes encargados de hacer cumplir la Ley los medios necesarios para intervenir cuando proceda y obtener las pruebas necesarias; y
- en tercer lugar, tomando las medidas para que los titulares de derechos respalden a los miembros del poder judicial cuando se constituyan en “partes interesadas”.

14. En el ordenamiento jurídico de un gran número de países no se contempla un equilibrio adecuado entre acciones civiles y acciones penales. En algunos países, los titulares de derechos dependen totalmente de la vía civil para la observancia de los derechos, lo que supone medidas demasiado onerosas. En otros países, los agentes encargados de hacer cumplir la Ley tienen poderes de oficio para la lucha contra la falsificación, lo que se traduce en un número demasiado elevado de casos, con los consiguientes problemas de almacenamiento, presentación de pruebas, etcétera. No cabe duda que habría de encontrarse el debido equilibrio entre las medidas y las actividades de los titulares de derechos y de las autoridades públicas.

ALMACENAMIENTO Y DESTRUCCIÓN -SISTEMA DE RECICLAMIENTO EN LOS PAÍSES BAJOS

15. El almacenamiento y la destrucción de mercancías falsificadas plantea hoy problemas de difícil solución en un gran número de países. Los almacenes no dan abasto y el despilfarro de recursos es enorme y, en definitiva, sumamente oneroso.

16. En los Países Bajos se ha adoptado un sistema de almacenamiento y destrucción que funciona muy bien y que ha sido acogido con satisfacción tanto por los titulares de derechos como por las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley e incluso por los expedidores y empresas de transporte que se encuentran ante un problema de transporte de mercancías falsificadas. Ha servido también para generar empleos, concretamente, en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Dado el enorme éxito, ese sistema podría ser una fuente de

inspiración para otros organismos e incluso gobiernos que se encuentran ante situaciones similares.

17. SNB-REACT cuenta con almacenes y contenedores a los que se envían inmediatamente las mercancías falsificadas una vez identificadas como tales. Del transporte a los locales de SNB-REACT se ocupan empresas transportistas. Los locales de SNB-REACT son objeto de vigilancia aduanera y la organización y el pago por la destrucción de los productos corre a cargo de SNB-REACT. Teniendo en cuenta los criterios ambientales, la mayor parte de las mercancías son primero objeto de desmantelamiento en talleres, lo que permite ofrecer puestos de trabajo a un gran número de personas con discapacidades físicas. Las materias primas que puedan reutilizarse son enviadas a la empresa de reciclamiento a los fines de ser procesadas, lo que nuevamente genera muchas posibilidades de empleo. Ciertamente con el reciclamiento se recupera una parte ínfima de los gastos en los que se ha incurrido, pero de esta manera se contribuye con el medio ambiente evitando su degradación con simple la quema de mercancías falsificadas, y adicionalmente, se obra así en interés de la sociedad.

18. En lo que respecta a los demás costos, SNB-REACT procura obtener una compensación en mayor o menor medida por parte de los infractores, sin embargo, esto no siempre funciona y los costos restantes son financiados por los miembros, que pagan una tarifa modesta por caso. Como resultado de nuestro sistema:

- los titulares de derechos pagan importes mínimos en relación con los costos “normales” que suponen las medidas de observancia;
- nuestra intervención se traduce en un mayor número de demandas judiciales más eficaces contra los infractores de derechos;
- los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley no incurren en costos en relación con su intervención; y
- con mucha frecuencia, los recursos utilizados para las mercancías falsificadas son objeto de reutilización.

19. El sistema SNB-REACT funciona bien. Ahora bien, es evidente que podrían lograrse más cosas incitando a los que prestan servicios (transportadores, vigilantes de almacenes, agentes de aduana, etc.) a los infractores para que reclamen a estos últimos una indemnización compensatoria. Los proveedores de servicios tienen relaciones contractuales con los autores de las infracciones y de ahí que estén en condiciones de imponer esos costos. No obstante, a menudo los titulares de derechos se ven obligados a entablar acciones judiciales contra terceros desconocidos a los fines de obtener indemnización. En nuestra opinión, todo el que preste servicios a un infractor debe actuar con conciencia y responsabilidad y modificar su contrato para incorporar cláusulas de indemnización que puedan aplicarse cuando se pueda probar que las mercancías son falsificadas.

CONCLUSIÓN

20. Luchar contra la falsificación es extremadamente onerosa, lo que resulta en frustración para los titulares de derechos y organismos públicos. SNB-REACT ha encontrado medios para reducir los costos de forma considerable, velando por que se compartan los costos que entrañan las acciones judiciales y las investigaciones, y promoviendo el regreso a procedimientos simplificados. No obstante, podría hacerse mucho más al respecto. En cada sistema legal, sería necesario encontrar el debido equilibrio entre las medidas de lucha contra

la falsificación que incumben a los organismos públicos encargados de hacer cumplir la Ley y las que deberían correr a cargo de las partes civiles; identificando cuando deban intervenir los organismos públicos (y cuando no deban hacerlo), así como la mejor manera de respaldarse mutuamente. Por último, consideramos que los proveedores de servicios pueden desempeñar una función importante, en el sentido de trasladar los costos a quien incumba, a saber, los que hayan cometido actos infractores.

[Fin del documento]