COMENTARIO A LA ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA 2011-2014 EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, «UN MERCADO COMÚN PARA LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL»

Por Frank GOTZEN
Catedrático de Propiedad Intelectual
Universidad Católica de Lovaina
y Gemma MINERO ALEJANDRE
Becaria FPU
Universidad Autónoma de Madrid

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y NATURALEZA DE LOS COMPROMISOS. II. CREACIÓN DE UNA LICENCIA EUROPEA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES. III. ADECUACIÓN Y APROXIMACIÓN DE LAS REGULACIONES NACIONALES DE LA COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA. IV. CREACIÓN DE BIBLIOTECAS EUROPEAS DIGITALES. OBRAS HUÉRFANAS Y OBRAS FUERA DEL COMERCIO. V. CUESTIONES SIN RESOLVER EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES. 1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE UNA NUEVA REALIDAD: LOS CONTENIDOS GENERADOS POR LOS USUARIOS. 2. REFORMA DE LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES Y PRODUCTORES DE FONOGRAMAS. 3. ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO EUROPEO DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS AFINES. VI. REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE PATENTES. VII. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MARCAS. VIII. MODIFICACIÓN DE OTRAS REGULACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. IX. REFORZAMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 1. A NIVEL EUROPEO. 2. A NIVEL INTERNACIONAL.

I. INTRODUCCIÓN. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y NATURALEZA DE LOS COMPROMISOS

Con fecha de 24 de mayo de 2011, la Comisión europea ha adoptado una comunicación dirigida al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, en la que diseña la estrategia global de

actuaciones de la UE en materia de propiedad intelectual e industrial para el período de 2011-2014.¹ La acción de la Comisión, promotora del procedimiento legislativo europeo, llega tras un lapso temporal de aparente inactividad por parte del legislador europeo en lo que a la propiedad intelectual se refiere.²

El título de la Comunicación es, por sí mismo, revelador del carácter ambicioso de dicho proyecto: «*Un mercado común para los derechos de propiedad intelectual*». Éste tiene tres objetivos fundamentales: la adaptación de los derechos al mercado de explotación on-line, la supresión de las barreras nacionales de protección y de licencia —tanto para los derechos de propiedad intelectual como para los derechos de propiedad industrial— y el reforzamiento de la lucha contra la infracción de estos derechos.³

Los derechos de propiedad intelectual son, formalmente, derechos fundamentales para todo ciudadano de la Unión (art. 17 de la Carta de Derechos Fundamentales) y, materialmente, puntos clave en el crecimiento económico de ésta. A día de hoy, la propiedad intelectual tiene un papel protagonista en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos, sobre todo en el mercado de las telecomunicaciones. En el análisis previo que se acompaña al plan de actuación se constata que el progreso del mercado interior y de la economía de la Unión Europea depende, en porcentajes nada despreciables, de los derechos de propiedad intelectual. La importancia de la propiedad intelectual e industrial en la economía de la Unión es equiparable a la de las materias primas o a la de la base industrial: entre el 45% y el 75% de los recursos de las grandes empresas se deriva de sus derechos de propiedad intelectual e industrial. Además, el uso de estos derechos suele estar unido a empleos altamente cualificados, cuyos salarios son, como media, un 60% más altos que los de otros sectores.⁴ Sin embargo, las ineficiencias derivadas de la falta de unificación de las regulaciones estatales provocan, en algunos casos, fuertes obstáculos al comercio de estas mercancías y servicios entre Estados miembros y revierte, por tanto, en impedimentos para el funcionamiento del mercado interior frenos que, en

¹ COM (2011) 287 final, A Single Market for Intellectual Property Rights. Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe. Disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287.pdf. Esta comunicación poco difiere del borrador presentado con fecha de 13 de abril de 2011, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/20110413-communication.pdf

² Con ello se da el arranque definitivo a varios de los compromisos contenidos en el Libro Verde sobre el Derecho de Autor en la Economía del Conocimiento, COM (2008) 466/3, y se fijan fechas y actuaciones para nuevas acciones. Disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-info/greenpaper_en.pdf.

³ Declaraciones de BARNIER, M., Comisario de Mercado Interior, en la rueda de prensa posterior a la adopción de la Comunicación.

⁴ Fuentes: http://wipo.int/sme/en/documents/valuing_patents.htm e Informe sobre la Competitividad Europea de 2010, SEC (2010) 1270 final, disponible en http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/-getdocument.cfm?doc_id=6222. Para un detenido análisis de los datos económicos de los derechos de propiedad intelectual, *vid.* Acta del Mercado Único. Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza, COM (2011) 206 final, de 13 de abril de 2011, pp. 8-9.

buena parte de las ocasiones, tratan de solventarse por los usuarios por la vía de hecho, que supone, en la práctica, una infracción de los derechos de propiedad intelectual.

La Comunicación tiene la virtud de diferenciar claramente las esferas necesitadas de una nueva regulación, los problemas inherentes a éstas y la labor realizada hasta el presente, y la propuesta de acciones tanto a corto como a medio y largo plazo, dependiendo del área concreta. En materia de propiedad intelectual, los campos de actuación son básicamente tres: la creación de licencias europeas, la unificación de la regulación de la compensación equitativa por copia privada y la regulación de los usos de las denominadas obras huérfanas. Por su parte, en lo que a la propiedad industrial se refiere, el debate se centra en la necesidad de crear un título de patente por la Unión Europea.

Algunos de los compromisos contenidos en la Comunicación ya se han empezado a cumplir, mediante la presentación por la Comisión de varias propuestas de directivas y reglamentos. Las fechas para la implementación del resto de acciones varían, por lo general, entre 2011 y 2012. Residualmente, como veremos, algunas de propuestas carecen de un término preceptivo para su realización.

Finalmente, debe destacarse la falta de fuerza vinculante de la Comunicación. Ésta forma parte del paquete de actos denominado *soft law*, por contraposición al *hard law*, que es como se conoce al Derecho derivado vinculante (reglamentos, directivas y decisiones). Como tal, la Comunicación está destinada esencialmente a presidir *ad intra* el funcionamiento del aparato institucional europeo, básicamente del procedimiento legislativo, y goza de una cierta transcendencia, si bien limitada a un valor indicativo, pudiendo ser objeto de cuestión prejudicial, pero carece de efectos jurídicos *ad extra* para terceros.⁵

II. CREACIÓN DE UNA LICENCIA EUROPEA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES

En el estado actual, Internet es el principal canal de explotación de obras y prestaciones protegidas. Parece incomprensible que, a pesar de ser Internet un espacio global sin barreras físicas, los mercados digitales de obras y prestaciones protegidas sigan estando fragmentados por territorios. Aunque el ámbito de aplicación de los derechos de autor y derechos afines se ha armonizado en amplia medida en cuanto al fondo, la licencia de derechos se realiza todavía a escala

⁵ En este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994, *Comisión v. BASFe.a.*, C-137/92 y de 30 de abril de 1996, *Países Bajos v. Comisión*, C-58/94; y sentencias del Tribunal de Primera Instancia —actual Tribunal General— de 12 de diciembre de 1996, *AIUFFASS y AKT v. Comisión*, T-380/94, apartado 57; de 30 de abril de 1998, *Vlaams Gewest v. Comisión*, T-214/95, apartado 89; y de 1 de diciembre de 2004, *Kronofrance v. Comisión*, T-27/02, apartado 79.

nacional. Ello supone un aparente desconocimiento de las necesidades derivadas de los nuevos modelos digitales de negocios, de imposible aplicación en la Unión Europea, en el estado actual de la cuestión. Tales circunstancias impiden el desarrollo de la diversidad cultural europea y suponen un evidente obstáculo para el funcionamiento del mercado de productos culturales entre los Estados miembros. La situación es especialmente preocupante para los sectores musical y audiovisual digitales, cuyos ingresos se han visto reducidos de manera alarmante en los últimos tiempos, ante la inexistencia de licencias que engloben los usos reales demandados por los usuarios, que superan las fronteras nacionales.

Por tanto, uno de los retos más importantes a los que el legislador europeo debe hacer frente de manera apremiante es la creación de licencias de base multiterritorial, cuyo ámbito de aplicación sea supranacional, con posibilidad de extenderse a la totalidad del territorio de la UE, sin que ello suponga un detrimento de la protección de los titulares de derechos. En este sentido, en palabras de M. BARNIER, la gestión colectiva es el instrumento más eficaz para la gestión digital de los derechos de propiedad intelectual. Por ello, en el segundo semestre de 2011 la Comisión presentará una propuesta sobre la regulación de la actuación, gobernanza y supervisión de la gestión colectiva europea y la licencia multiterritorial en beneficio del público europeo.⁶ Otro de los aspectos cuya regulación se predica inminente es el reparto con dimensión europea de los ingresos obtenidos por la gestión colectiva de la explotación de obras y prestaciones protegidas.

Internet será el motor principal de esta reforma, tanto en su papel de canal de explotación supranacional de obras y prestaciones protegidas, como en su función de supervisión de las prácticas y en la distribución de los ingresos obtenidos. En concreto, el éxito de esta iniciativa pasa por la creación de voluminosas bases de datos con los repertorios nacionales y su confluencia en una base de datos paneuropea, que englobe todas ellas.⁷

Con ello se conseguirá asimismo dar cumplimiento al memorándum firmado por la Unión Europea de Ciegos y la Federación Europea de Editores para la creación de un servicio europeo en línea de libros electrónicos accesibles para personas con discapacidad visual para el acceso al material impreso.⁸

⁶ Todo ello viene precedido de una ronda de consultas sobre los distintos asuntos relacionados con la puesta a disposición y explotación en línea de obras musicales y audiovisuales. El 13 de diciembre de 2010 se llevó a cabo la audiencia pública en el seno de la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios. Los resultados de estas consultas y de la audiencia pública pueden ser consultados en http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/content_online_en.htm y http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-info/copyright-info_en.htm#otherdocs.

⁷ Ejemplos de bases de datos de este tipo son la Global Repertoire Database o el Automated Content Access Protocol. La Comisión también apoya el uso de los Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works para identificar a los titulares de derechos y el estado de protección de la obra o prestación.

⁸ Disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-info/copyright-info_en.htm#otherdocs

III. ADECUACIÓN Y APROXIMACIÓN DE LAS REGULACIONES NACIONALES DE LA COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA

La Comisión es partidaria de la renovación urgente del diálogo entre las industrias culturales digitales y los titulares de derechos de propiedad intelectual, en busca de un acercamiento de las posturas que hoy en día parecen estar muy alejadas. Para ello apuesta por la creación en 2011 de una figura neutral, con las funciones de mediador de alto nivel entre las partes afectadas por la excepción de copia privada y la compensación equitativa derivada de ella. Las competencias de este mediador se resumen en la lucha contra los actuales obstáculos que la divergencia en la regulación y aplicación de los sistemas de compensación equitativa entre los distintos Estados miembros producen en el funcionamiento del mercado interior.⁹ Entre dichas funciones se encuentra la búsqueda de soluciones para la armonización de la metodología utilizada por los legisladores nacionales para la imposición de la compensación, la mejora de la configuración y recaudación de ésta, la regulación a nivel europeo del tipo de equipo apto para la reproducción sujeto a la compensación, el establecimiento de tarifas unitarias y la conformación de métodos que permitan la interoperabilidad de los sistemas nacionales entre sí, para tener en cuenta las posibles ventas de equipos, aparatos y soportes de reproducción entre sujetos de distintos Estados miembros y evitar la duplicidad de pagos. Todo ello con vistas a una posible reforma a lo largo de 2012 del art. 5.2.b) de la DDASI. Ello coincidiría, a su vez, con el examen acerca de la necesidad o no de unificar las excepciones y limitaciones contenidas en la DDASI, otorgándoles un carácter preceptivo, y no opcional.

IV. CREACIÓN DE BIBLIOTECAS EUROPEAS DIGITALES. OBRAS HUÉRFANAS Y OBRAS FUERA DEL COMERCIO

Desde 2006 la Comisión ha promovido el estudio de la problemática de la falta de accesibilidad a buena parte del repertorio y catálogos de instituciones culturales y educativas europeas, tales como bibliotecas, museos y archivos, así como el impacto que supondría la digitalización y puesta a disposición de éstos.¹⁰ Los objetivos buscados a través de la creación de las Bibliotecas euro-

⁹ Estas diferencias entre las regulaciones nacionales de la excepción de copia privada y la configuración de la compensación equitativa fueron puestas de manifiesto por la Comisión en 2007, en el informe que presentó al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y Social, en relación con la aplicación de la DDASI, SEC (2007) 1556, 30.11.2007, p. 4.

¹⁰ Decisión de la Comisión de 27 de febrero de 2006, por la que se crea el Grupo de Expertos sobre la Digitalización de Bibliotecas e Instituciones Culturales (DO L 63, 4.3.2006, pp. 25-27), cuyo mandato fue renovado por la posterior Decisión de la Comisión de 25 de marzo de 2009 (DO L 82, 28.3.2009, pp. 9-11). El informe final sobre la digitalización de obras huérfanas y obras fuera del comercio se encuentra disponible en http://ec.europa.eu/information_society/activities/

peas digitales son, básicamente, dos. Uno, la conservación del rico patrimonio cultural e intelectual de la UE; y, dos, la difusión de éste entre el público europeo, crucial para el desarrollo cultural e intelectual futuro. Esta iniciativa se basa en dos pilares: las obras huérfanas, por un lado, y las obras fuera del comercio, por otro.¹¹

Respecto de las segundas, únicamente se prevé la extensión de la futura regulación de las licencias de uso multiterritoriales, mencionadas anteriormente. Respecto de las primeras, la Comisión ha presentado con fecha de 24 de mayo de 2011 una propuesta de directiva para la regulación de ciertos usos permitidos,¹² con la que se pretende facilitar la identificación de este tipo de obras, así como posibilitar su digitalización y puesta a disposición a través de bases de datos digitales accesibles por la globalidad del público europeo, con independencia de cuál fuere la procedencia de la obra en cuestión.

De esta propuesta de directiva cabe destacar los siguientes elementos. En primer lugar, la calificación como obra huérfana ha de venir precedida de una búsqueda diligente pero infructuosa de los titulares de derechos sobre la obra, que habrá de ser llevada a cabo por las instituciones culturales y educativas enumeradas en el art. 1 de la propuesta de directiva en el Estado miembro en el que se hubiere realizado la primera publicación o emisión. La efectiva realización de dicha búsqueda diligente tendrá un reconocimiento mutuo en el resto de Estados miembros, que también podrán calificar la obra como obra huérfana. Una vez satisfecho este requisito, los beneficiarios de esta nueva excepción podrán reproducir y poner a disposición del público las obras digitalizadas, en el sentido de los arts. 2 y 3 de la DDASI, a los únicos efectos de dar cumplimiento a sus objetivos culturales, educativos o de conservación.

digital_libraries/experts/hleg/index_en.htm. Tras ello se firmó un memorándum sobre las líneas de actuación en la digitalización de obras huérfanas por los representantes de las bibliotecas y archivos europeos y por los representantes de los titulares de derechos de autor y derechos afines, cuyo texto está disponible en http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/guidelines.pdf. En 2008 y 2009 se llevaron a cabo una serie de consultas y audiencias públicas de las partes interesadas en el seno de la Comisión y del Parlamento europeo. Por tanto, el texto legislativo que ahora propone la Comisión es el resultado de un largo proceso de negociación y toma en consideración de los intereses de las partes afectadas.

¹¹ Las obras fuera del comercio se diferencian de las denominadas obras huérfanas en que los autores y editores son conocidos, pero la obra —o prestación protegida— no es accesible ni por los medios tradicionales ni por los nuevos medios de explotación de éstas, o su acceso presenta gran dificultad. Por el contrario, las obras huérfanas son aquellas cuyo autor es desconocido o no puede ser localizado a los efectos de solicitar su consentimiento para el uso de su obra. El problema que se plantea en estas segundas es la imposibilidad, en algunas ocasiones, de conocer si la obra en cuestión sigue protegida por el derecho de autor o si, por el contrario, el plazo de protección ya ha expirado.

¹² Propuesta de directiva del Parlamento europeo y del Consejo para regular ciertos usos de obras huérfanas, de 24 de mayo de 2011, COM (2011) 289 final.

V. CUESTIONES SIN RESOLVER EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES

1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE UNA NUEVA REALIDAD: LOS CONTENIDOS GENERADOS POR LOS USUARIOS

No es la primera vez que las instancias europeas se hacen eco de esta realidad digital.¹³ Los actuales usuarios o destinatarios finales de obras y prestaciones protegidas no tienen una actitud pasiva. Todo lo contrario. Es muy frecuente que, además de disfrutar de las obras y prestaciones protegidas, las transformen y utilicen para crear sus propios contenidos derivados. Contenidos estos últimos que, propiamente hablando, constituirían, en la mayoría de las ocasiones, infracciones a los derechos de propiedad intelectual sobre la obra o prestación originarias.

Sin embargo, de poco sirve prohibir aquello que no se puede impedir. Consciente de ello, la Comisión propone la simplificación del sistema de licencias aplicables a los usos de obras o prestaciones protegidas que sean llevados a cabo por usuarios particulares sin fines comerciales. Con todo, ningún compromiso concreto ni fecha determinada se contienen en la Comunicación, salvo el inicio de una ronda de consultas entre los sectores afectados.

2. REFORMA DE LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES Y PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Entre los planes de la Comisión sigue estando presente la ampliación del plazo de protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, regulado en el actual art. 3 de la Directiva 2006/116/CEE, de 16 de julio de 2008, del Parlamento europeo y del Consejo, relativa al plazo de protección de los derechos de autor y determinados derechos afines. El objetivo es que estos titulares de derechos afines al derecho de autor puedan disponer de los ingresos adicionales procedentes de la explotación de sus prestaciones protegidas mediante las nuevas vías y modelos digitales creados en internet. La propuesta de la Comisión para la reforma de la citada Directiva, presentada en 2008,¹⁴ trata de acercar los plazos de protección entre el derecho de autor y estos derechos afines, elevando la duración de estos últimos de cincuenta a noventa y cinco años, a computar desde la realización del hecho generador contemplado en el referido art. 3 de la Directiva.

¹³ Este hecho ya estaba presente en el Libro Verde sobre el Derecho de Autor en la Economía del Conocimiento, COM (2008) 466, así como en la subsiguiente comunicación de la Comisión adoptada bajo el mismo título COM (2009) 532, que se referían de manera genérica a la necesidad de iniciar un estudio sobre la materia.

¹⁴ COM (2008) 464 final, 16.7.2008, en su reenumeración tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, 2008/0157 (COD).

En su primera lectura, el Parlamento europeo ha aprobado dicha propuesta, pero introduciendo como principal enmienda la reducción del plazo, que pasaría a ser de setenta años.¹⁵ Enmienda que ha sido aceptada por la Comisión. El procedimiento legislativo se ha ralentizado en el último año, a raíz de los cambios procedimentales derivados de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.¹⁶ El siguiente paso será la adopción por el Consejo de su posición en primera lectura.¹⁷

3. ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO EUROPEO DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS AFINES

La elaboración de un código europeo de propiedad intelectual es, sin duda, la más ambiciosa de las propuestas e iniciativas previstas en la Comunicación, pues supondría la codificación del actual cuerpo legislativo o *acquis* europeo en materia de derechos de autor y derechos afines.

Sin embargo, el documento emitido por la Comisión no detalla el modo de proceder para alcanzar dicho fin. Por tanto, no se concreta si la codificación se llevaría a cabo por la vía de la adopción de un reglamento del Parlamento europeo y del Consejo, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros, o, por el contrario, si se canalizaría mediante la adopción de una directiva global que, a modo de versión codificada, englobara el conjunto del cuerpo legislativo actualmente diseminado en ocho directivas independientes e introdujera al mismo tiempo las iniciativas legislativas en curso a las que hace referencia la Comunicación. Quedarían fuera materias como los derechos morales de los titulares del derecho de autor, cuya competencia reguladora sigue estando en manos de los Estados miembros, y el derecho contractual.

Obviamente, si el objetivo es la unificación a nivel europeo de las materias sobre las que ya existe un cierto consenso supranacional, el instrumento que se predica más idóneo es el reglamento, pues eliminaría el margen de libertad de actuación que una directiva deja a los Estados miembros destinatarios. Sin embargo, ello crearía dificultades de difícil resolución en aquellas disposiciones de naturaleza no preceptiva que, precisamente, trataban de tener en cuenta las

¹⁵ Resolución legislativa del Parlamento europeo de 23 de abril de 2009, DO C 184 E, pp. 331-337.

¹⁶ *Vid.* Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo, de 2 de diciembre de 2009, sobre las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso, COM (2009) 665 final.

¹⁷ Detalles del estado del procedimiento legislativo: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=es&DosId=197285#399311 y <http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2008/0157>. De aprobarse ésta por el Consejo, se adoptará la modificación de la Directiva en la formulación correspondiente a la posición del Parlamento europeo. De desecharse, la posición que adopte el Consejo en primera lectura será transmitida al Parlamento, quien podrá aprobarla, rechazarla o proponer enmiendas, que habrán de recibir los consiguientes dictámenes del Consejo y de la Comisión. Sólo en caso extremo, el asunto se llevaría al Comité de Conciliación.

distintas tradiciones normativas de los Estados. De ahí que, dadas las implicaciones de largo alcance de esta propuesta, la Comisión promueva su estudio detenido, pero no proyecte una actuación legislativa concreta.

En este punto, debe traerse a colación la mayor facilidad actual para el cumplimiento de este propósito, a la luz del establecimiento de una base legal de nueva creación: el art. 118 TFUE, introducido por el Tratado de Lisboa, y al que se refiere la Comisión en su Comunicación. Dicho precepto dispone lo siguiente: *«En el ámbito del establecimiento y funcionamiento del mercado interior, el Parlamento europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección unitaria de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión»*. Esta disposición sirve para clarificar, por tanto, el proceso legislativo europeo en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial.

VI. REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE PATENTES

El objetivo de esta reforma no es otro que tratar de reducir los costes de obtención y mantenimiento de las patentes nacionales y/o de la suma de éstas que conforman la actual patente europea, simplificando los trámites administrativos, esencialmente el requerimiento de validación a nivel nacional, e introduciendo vías que faciliten en cumplimiento de las exigencias de traducción a los idiomas oficiales de los Estados miembros en los que la patente europea se solicita.

Con este motivo, el Consejo ya ha autorizado el recurso a la cooperación reforzada de los Estados miembros en este ámbito,¹⁸ que se llevará a cabo de manera inmediata entre los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada,¹⁹ la Comisión, el Parlamento y el Consejo.²⁰ También aquí debe tenerse en cuenta la citada base específica establecida por el Tratado de Lisboa para la creación de derechos de propiedad intelectual e industrial europeos:

¹⁸ Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza la cooperación reforzada en materia de creación de protección mediante una patente unitaria (2011/167/UE), DOUE L 76, de 22 de marzo de 2011, pp. 53-55. Dicha autorización es concedida por el Consejo a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento europeo (art. 329.1. 2º párrafo).

¹⁹ Son veinticinco los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada. España e Italia son los únicos Estados miembros que se mostraron contrarios a ello.

²⁰ De acuerdo con el art. 330 TFUE, la especialidad de los actos legislativos adoptados en el marco de una cooperación reforzada es que, si bien todos los miembros del Consejo podrán participar en las deliberaciones, únicamente participarán en la votación aquellos miembros del Consejo que representen a los Estados miembros que participan en la cooperación reforzada. Por tanto, los porcentajes referidos a la unanimidad, la mayoría cualificada y la mayoría simple habrán de calcularse, necesariamente, en relación con los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada.

el citado art. 118 TFUE. Indicaciones que ya se han seguido, al menos inicialmente, con la presentación por parte de la Comisión de una propuesta de reglamento, que deberá seguir los trámites de la codecisión establecidos en el art. 294 TFUE.²¹ En resumidas cuentas, lo que se pretende es la creación de un título asimilable a la marca comunitaria, pero en materia de patentes. En otras palabras, se trata de completar la actual patente europea, que, mediante un procedimiento unificado de concesión, otorga un conjunto de patentes nacionales, cada una de ellas reguladas, en términos generales, por el Derecho interno de los Estados que el titular haya designado, con una patente de la UE que, al igual que la marca comunitaria, y sin perjuicio de la subsistencia, en su caso, de las correspondientes patentes nacionales, tenga un carácter unitario y produzca los mismos efectos en el conjunto de la UE.²²

Por su parte, en lo que a los regímenes lingüísticos de dichos títulos europeos se refiere, el segundo párrafo de este art. 118 TFUE indica la necesidad de tramitarse aparte, mediante un procedimiento legislativo especial. Dicho procedimiento ya se ha iniciado mediante la presentación en paralelo por la Comisión de otra propuesta de reglamento específico.²³

El segundo plan de actuación previsto dentro de este ámbito pasa por la conformación de un órgano específico de resolución de conflictos relativos al derecho de patentes, que reduzca los actuales costes de litigación a nivel nacional e incremente la seguridad jurídica. En este sentido, la Comunicación hace mención de la necesidad de reforma del actual borrador del Convenio de la Patente Europea, para tomar en consideración las advertencias contenidas en el Dictamen del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2011 (Dictamen 1/09) sobre las incompatibilidades del citado convenio internacional con las exigencias derivadas del TUE y del TFUE.²⁴ Concretamente, con el fin de mantener la vigencia del actual sistema europeo de recursos, el Consejo de Competitividad, con fecha de 30 de mayo de 2011, ha redactado un documento de trabajo en el que se establece con carácter preceptivo la necesidad de cumplir la condición de Estado miembro para poder ser Estado Parte del proyectado Convenio internacional y se reitera la ple-

²¹ Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en materia de creación de protección mediante una patente unitaria, de 13 de abril de 2011, COM (2011) 215 final.

²² Así, siguiendo el art. 1.2 del Reglamento de la marca comunitaria, la proyectada patente de la UE sólo podría ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad y sólo podría prohibirse su uso para el conjunto de la UE.

²³ Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en materia de creación de protección mediante una patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, de 13 de abril de 2011 (COM (2011) 216 final). En el art. 3 de esta propuesta se detalla que el folleto de la patente habrá de publicarse en la lengua de procedimiento de la futura Oficina Europea de Patentes e incluir la traducción de las reivindicaciones en otras dos lenguas oficiales de la UE. Únicamente se exigirán otras traducciones en caso de litigio.

²⁴ Para una breve resumen de este Dictamen, *vid.* el apartado dedicado a las reseñas del Tribunal de Justicia de este número de *pe.i.*

na competencia de la Comisión y de los órganos de los Estados miembros para hacer uso del citado sistema europeo de recursos ante el Tribunal de Justicia.²⁵

VII. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MARCAS

En materia de marcas, el sistema actual goza de un éxito considerable. Sin embargo, el sistema de registro fue armonizado hace algo más de 20 años —Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas—²⁶ y la marca comunitaria fue creada hace cerca de quince años —Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria—.²⁷ Luego, por motivos temporales, éstos son incapaces de cumplir algunas de las demandas propias de la era digital, a pesar de los intentos de adaptación llevados a cabo, a título individual, por la mayoría de oficinas competentes.

Por ello, la Comisión impulsará un plan de modernización de los sistemas de registro tanto europeo como nacionales que reduzca los plazos de tramitación mediante el registro electrónico y aumente la cooperación entre la OAMI y las oficinas nacionales, con el fin de uniformar las prácticas de éstas. El estudio de expertos fue encargado en 2009, comprometiéndose la Comisión a presentar una propuesta de revisión de la Directiva y del Reglamento referidos en el último cuatrimestre de 2011.²⁸

VIII. MODIFICACIÓN DE OTRAS REGULACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios —considerados derechos de propiedad industrial por las instancias europeas— existe una total armonización del sistema de registro y el alcance de la protección desde 1992 —Reglamento 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios—.²⁹

²⁵ El comunicado de prensa en el que se detallan las conclusiones de la reunión del Consejo de Competitividad está disponible en http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/122359.pdf, pp.11-12.

²⁶ DO L 40, 11.2.1989, p. 1. En su actual versión codificada, Directiva 2008/95/EC del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, OJ L 299, 8.11.2008, p. 25.

²⁷ DO L 11, 14.1.1994, p. 1. En su actual versión codificada, Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, DO L 78, 24.3.2009, p. 1.

²⁸ Con ello se aprovechará además para unificar los motivos de denegación, que actualmente difieren en el art. 3 de la Directiva y los arts. 7 y 8 del Reglamento.

²⁹ DO L 208, 24.7.1992. en su versión codificada, Reglamento 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de

A la luz de los exitosos resultados de este sistema europeo, la Comisión se compromete a tener preparado para el segundo semestre de 2012 un estudio sobre la adopción de un nuevo Reglamento en el que se proyecte la ampliación del ámbito de aplicación de estos títulos a productos de naturaleza distinta a la agrícola o alimentaria originarios del territorio de los Estados miembros.³⁰

Sin embargo, se mantiene el ámbito de discrecionalidad de los Estados miembros a la hora de regular las indicaciones geográficas y denominaciones de origen mediante una protección específica como derechos de propiedad industrial o bien mediante otras vías, como la inclusión en la normativa de marcas o en las normas sobre competencia desleal o de protección de los consumidores.

IX. REFORZAMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

1. A NIVEL EUROPEO

Las falsificaciones y la piratería de derechos de propiedad intelectual e industrial constituyen un peligro creciente para la economía europea. Entre principios de 2005 y finales de 2009, el número de casos registrados en las fronteras de la UE se duplicó.³¹ Estos datos evidencian la insuficiencia de las medidas tomadas en aplicación de la Directiva 2004/48/CE, sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual³² y del Reglamento 1383/2003, sobre la intervención en frontera de mercancías infractoras.³³

Para tratar de atajar tales ineficiencias, la Comisión, con fecha de 24 de mayo de 2011, ha propuesto un nuevo reglamento que reforzará el papel del Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería, puesto en marcha en 2009, confiando las tareas de éste a la OAMI tanto en relación con los derechos de propiedad industrial como en lo que a los derechos de propiedad intelectual se refiere.³⁴

origen de los productos agrícolas y alimenticios, DO L 93, 31.3.2006.

³⁰ Con ello se posibilitaría que productos no agrícolas tales como el mármol de Carrara o las navajas de Albacete quedaran protegidos, tal y como se expone en el comunicado de prensa.

³¹ Fuente: informe de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la Directiva 2004/48/CE (COM(2010)779 final), disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/directives_en.htm

³² Directiva 2004/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

³³ Reglamento 1383/2003, del Consejo, de 22 de julio, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y las medidas que deben tomarse respecto de mercancías que vulneren esos derechos.

³⁴ Propuesta de reglamento del Parlamento europeo y el Consejo, relativo a la encomienda a la Oficina de Armonización del Mercado Interior de determinadas competencias para la protección de los derechos de propiedad intelectual, COM (2011) 288. Disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm.

Con ello, el Observatorio podrá sacar ventaja de los conocimientos técnicos de la OAMI en materia de marcas, dibujos y modelos.

Al mismo tiempo, y también con fecha de 24 de mayo de 2011, la Comisión ha adoptado una propuesta de reglamento que reemplazará al citado Reglamento 1383/2003.³⁵ En tercer lugar, la Comisión se compromete a proponer en la primavera de 2012 una revisión de la Directiva 2004/48/CE con vistas a introducir medidas que permitan la lucha contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual llevadas a cabo en Internet.

2. A NIVEL INTERNACIONAL

La lucha contra la falsificación y la piratería a nivel interno seguirá siendo ineficiente en tanto en cuanto no se siga una política común de lucha contra las infracciones de derechos en las fronteras externas de la UE. Con este motivo, la ratificación por la Unión, como actor con personalidad jurídica internacional propia, del Acuerdo comercial contra la falsificación —comúnmente denominado ACTA (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*)— deviene necesaria y su celebración se prevé que se lleve a cabo en las próximas semanas.

³⁵ Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y el Consejo relativo al respeto de los derechos de propiedad intelectual, COM (2011) 285 final. Disponible en http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2011/com_2011_0285_en.pdf.