



40 Rue Belliard, 1040 Brussels, Belgium  
Tel: +32-2-786-3121  
inta.org

**INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION COMMENTS ON  
THE NATIONAL ANTICOUNTERFEITING PLAN 2023-2026 OF SPAIN**

**July 19, 2022**

To the attention of the Intellectual Property Office of Spain  
By email: [PlanNacional-Falsificaciones@oepm.es](mailto:PlanNacional-Falsificaciones@oepm.es)

The International Trademark Association (INTA) would like to thank the Intellectual Property Office of Spain for the opportunity to provide comments on the National Anticounterfeiting Plan 2023-2026.

The attached comments were prepared by INTA's Anticounterfeiting Committee and staff in Spanish and English language.

We hope you will find these comments helpful in the context of the National Anticounterfeiting Plan 2023-2026 and we welcome the opportunity to further engage in discussions on the topic.

INTA is a global association of brand owners and professionals dedicated to supporting trademarks and complementary intellectual property (IP) to foster consumer trust, economic growth, and innovation, and committed to building a better society through brands. Members include nearly 6,500 organizations, representing more than 34,350 individuals (trademark owners, professionals, and academics) from 185 countries, who benefit from the Association's global trademark resources, policy development, education and training, and international network. Founded in 1878, INTA, a not-for-profit organization, is headquartered in New York City, with offices in Beijing, Brussels, Santiago, Singapore, and Washington, D.C., and a representative in New Delhi. For more information, visit [inta.org](http://inta.org).

For any questions, please contact Christina Mitropoulos, INTA Director Anticounterfeiting at [cmitropoulos@inta.org](mailto:cmitropoulos@inta.org) and Tat-Tienne Louembe, Chief Representative, INTA Europe Office at [tlouembe@inta.org](mailto:tlouembe@inta.org).



PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA AL

## PLAN NACIONAL E INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA VENTA DE PRODUCTOS FALSIFICADOS Y PARA LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2023-2026

FECHA MÁXIMA DE ENVIO DE COMENTARIOS: **19 de julio de 2022**

COMENTARIOS REALIZADOS POR (por favor indique el nombre del organismo/asociación a la que representa): INTA (International Trademark Association)

Por favor utilice la siguiente plantilla para hacer sus **comentarios a todas/algunas/ninguna de las medidas** que aparecen en el documento del Plan remitido por la OEPM, O.A.

Puede modificar la altura de las filas de la tabla para adaptarlo a la longitud del texto que desee escribir.

El Plan está dividido en 4 ejes, cada uno con diferentes líneas de acción que contienen las medidas, un total de 50.

1. EJE DE COORDINACIÓN	
Línea de acción 1: Apoyar la acción del Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	
Medida nº	Comentario:
1	<p>Mejorar el control documental previo a la importación sobre el cumplimiento de la normativa sobre residuos y conformidad de los productos con las normas internas del país de importación. Este control documental previo pueden suponer un filtro importante a la entrada de imitaciones y falsificaciones, que normalmente no cumplen con la normativa interna. Estos controles previos pueden resultar más efectivos y eficaces que las acciones posteriores de vigilancia del mercado o las acciones judiciales.</p> <p>Improve pre-import documentary control of compliance with implementing regulations and compliance of products with the internal standards of the importing country. This prior documentary control can be an important filter against the entry of imitations and counterfeits, which normally do not comply with domestic regulations. These prior controls can be more effective and efficient than subsequent market surveillance or legal actions.</p>
2	
3	<p>En ocasiones, las Autoridades Aduaneras solicitan de los titulares de marca que sufragen gastos de destrucción de un número muy reducido de productos (por ejemplo, tres gafas, o dos camisetas, o 15 pantalones), lo que a la larga aumenta los costes enormemente.</p> <p>Sometimes trademark owners are requested from Custom Authorities to bear the costs resulting from the destruction of a very small amount of products (for</p>



	example, three pair of sunglasses, two T-shirts, or 15 pairs of pants), which in the long run increases costs significantly.
4	<p>INTA cree que la formación de los agentes policiales y aduaneros es fundamental para elevar el grado de protección de las marcas dentro de cada país. Esta debería ser una cuestión prioritaria. Desde la perspectiva de INTA, los cursos de formación derivan en un mayor control y un aumento de las intervenciones de productos falsificados.</p> <p>INTA believes that proper training of police and Customs officers is key to increasing the protection of the brands within each country. This should be a priority issue. From INTA's perspective, proper training results in greater control and an increase in the number of counterfeits seized.</p>
5	
6	
7	
<b>Línea de acción 2: Colaboración con el Poder Judicial y la Administración de Justicia medidas</b>	
Medida nº	Comentario:
8	<p>La colaboración, y formación del poder judicial y, en general, de funcionarios participando en la administración de justicia es una pieza esencial en la lucha contra las falsificaciones. INTA cree necesario por lo tanto, que no solo se promueva la especialización de la Fiscalía, sino las actividades informativas a los actuales jueces, fiscales, secretarios judiciales e incluso los oficiales de juzgados.</p> <p>The collaboration and training of the judiciary and government officials in the administration of justice is a centerpiece in the fight against counterfeiting. INTA therefore believes that specialization of public prosecutors and information activities for judges, prosecutors, judicial secretaries and even court officers should be actively encouraged.</p>
9	
10	
11	
<b>Línea de acción 3: Potenciar la colaboración a nivel nacional, de la Unión Europea e internacional para la persecución de las infracciones</b>	
Medida nº	Comentario:
12	<p>INTA fomenta el intercambio de información entre las autoridades competentes, incluso entre la Aduana de España, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), EUROPOL y la Organización Mundial de Aduanas (WCO). Las diversas bases de datos utilizadas por las diferentes autoridades deben ser interoperables, para permitir el intercambio de datos entre plataformas, por ejemplo. entre el IP Enforcement Portal (IPEP) de la EUIPO, el Sistema de información contra la falsificación y la piratería (COPIS) y el grupo WCO IPR CENcomm.</p> <p>A nivel internacional, es importante mejorar las relaciones bilaterales de la UE con terceros países más conflictivos por su infracción de la PI, exigiendo mayores de medidas de protección de la PI en los países de origen o tránsito</p>



	<p>de los productos falsificados, estableciendo sanciones en caso de ineficacia de las medidas adoptadas por los mismos.</p> <p>INTA encourages information sharing among the relevant enforcement authorities, including among Customs, the European Anti-Fraud Office (OLAF), EUROPOL, and the World Customs Organization (WCO). The various databases used by the different authorities need to be interoperable to allow sharing of data across platforms e.g., among the EUIPO's IP Enforcement Portal (IPEP), the AntiCounterfeit and Anti-Piracy Information System (COPIS) and the WCO IPR CENcomm group.</p> <p>At the international level, it is important to improve the EU's bilateral relations with third countries that are more problematic in terms of IP enforcement, demanding greater IP protection measures in the countries of origin or transit of counterfeit products, establishing sanctions in the event of ineffectiveness of the measures adopted by these countries.</p>
13	
14	<p>INTA enfatiza el apoyo al objetivo de facilitar el intercambio de información efectivo y eficiente entre todos los principales interesados, especialmente de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos (el "EU GDPR"). Para obtener resultados efectivos, sería necesario conciliar la necesidad de compartir e intercambiar información con las limitaciones representadas por las reglas de privacidad de datos. En este sentido, algunas áreas clave de dificultad que pueden identificarse son: (a) el uso de la información obtenida con respecto a las mercancías incautadas por la Aduana para investigaciones más amplias sobre las personas o empresas involucradas en el envío de mercancías falsificadas (y posiblemente las redes detrás de a ellos); y (b) grandes obstáculos para identificar la propiedad del nombre de dominio y, por lo tanto, para investigar los sitios que ofrecen productos falsificados para la venta.</p> <p>INTA emphasizes support for the objective of facilitating effective and efficient information sharing between all key actors, especially in light of the General Data Protection Regulation (the "EU GDPR"). For effective results, it would become necessary to reconcile the need of information sharing and exchanging goal with the limitations represented by data privacy rules. In this regard, some key areas of difficulty that may be identified are: (a) the use of information obtained with respect to goods seized by Customs for broader investigations on the individuals or companies involved in the shipping of counterfeit goods (and possibly networks behind them); and (b) high hurdles to identifying domain name ownership and to investigating sites offering counterfeit goods for sale.</p>
15	<p>INTA apoya la iniciativa de la Unión Europea, el Memorando de entendimiento (MoU) sobre la venta de productos falsificados en Internet, como un acuerdo voluntario facilitado por la Comisión Europea para evitar que aparezcan ofertas de productos falsificados en los mercados en línea. INTA alienta la Oficina del Propiedad Intelectual de España a considerar iniciativas similares y coherentes a nivel nacional.</p> <p>Con la pandemia de COVID-19, las ventas en línea experimentaron un aumento espectacular, alcanzando a USD 26,7 billones y superando las ventas</p>



minoristas física. Con muchas empresas cambiando o mejorando su presencia *online*, los falsificadores también hicieron lo mismo y aumentaron sus actividades ilegales *online*.

Todas la falsificaciones (incluso las falsificaciones físicas) tendrán alguna presencia *online* o utilizarán los servicios de intermediarios, por ejemplo, transporte, proveedores de logística, fabricantes, proveedores, servicios financieros y de pasarela de pago. De esta forma, los mecanismos, las herramientas tecnológicas y las estrategias *online* tomarán un lugar central en la lucha contra las falsificaciones.

La composición única de la membresía de INTA reúne a todas las partes interesadas en el ecosistema de PI para discutir problemas, mejores prácticas y posibles soluciones. INTA publicó un documento de mejores prácticas "[Abordar la venta de falsificaciones en Internet](#)" que incluye las mejores prácticas voluntarias para todas las partes interesadas en la lucha contra la falsificación *online*, desde titulares de marcas hasta plataformas, sitios de redes sociales y procesadores de pago. El documento fue revisado en 2021 e incluye varias disposiciones nuevas y más estrictas y actualiza otras mejores prácticas para reflejar el crecimiento de Internet, los avances tecnológicos y la creciente gravedad de la falsificación en los últimos años. INTA alienta el uso de nuestras mejores prácticas propuestas voluntariamente sobre la falsificación *online*.

INTA praises the European Union's Memorandum of Understanding (MoU) on the sale of counterfeit goods on the internet, as a voluntary agreement facilitated by the European Commission to prevent offers of counterfeit goods from appearing in online marketplaces. INTA encourages the Intellectual Property Office of Spain to consider similar and consistent initiatives at domestic level.

With the COVID-19 pandemic, online sales saw a dramatic increase – jumping to USD 26.7 trillion and surpassing offline retail sales. With many businesses switching to or enhancing their online presence, counterfeiters also followed suit and increased their illegal activities online.

All counterfeits will have some online presence or use the services of intermediaries - for example, transportation, logistics providers, manufacturers, suppliers, financial, and payment gateway services. In this way, online mechanisms, technological tools, and strategies will take center stage in the fight against counterfeits.

The unique composition of INTA membership brings together all stakeholders in the IP ecosystem to discuss issues, best practices, and potential solutions. INTA published a best practices document "[Addressing the Sale of Counterfeits on the Internet](#)" which highlights voluntary best practices for all stakeholders involved in fighting online counterfeiting, from brand owners to platforms, social media sites, and payment processors. The document was revised in 2021 and includes several new, stronger provisions and updates other best practices to reflect the growth of the Internet, technological advances, and the increasing severity of counterfeiting in recent years. INTA encourages the use of our proposed voluntarily best practices on online counterfeiting.



<b>Línea de acción 4: Colaboración con las Administraciones Territoriales</b>	
Medida nº	Comentario:
16	
17	<p>Este punto resulta de especial interés para controlar “de oficio” el comercio de productos falsificados por los denominados “manteros” o de los mercadillos locales, fenómenos de graves consecuencias no solo desde el punto de vista económico para cada una de las marcas afectadas, sino del desprestigio que supone para estas marcas, para los ayuntamientos que los sufren, y en general, para España como país. La policía local es la que mejor facultada está para erradicar este fenómeno y, por lo tanto, nos parece esencial promover su formación y ofrecer el máximo apoyo posible.</p> <p>This issue is particularly relevant to ensure ex officio control of the sale of counterfeit products on the part of the so-called ‘manteros’ (illegal street vendors) or street markets. These types of illegal markets have serious consequences for the brands concerned, from an economic perspective and in terms of disrepute for the marks in question, the municipalities and, in general, Spain as a country. The local police are usually best placed to combat and eliminate the manteros, and therefore INTA believes it essential to encourage their training and to provide as much support as possible.</p>
18	
<b>2. EJE DE REGULACIÓN</b>	
<b>Línea de acción 1: Adecuar la regulación española a las nuevas realidades del mercado</b>	
Medida nº	Comentario:
19	
20	
21	
22	
23	
<b>Línea de acción 2: Seguimiento de informes y novedades normativas en el marco europeo</b>	
Medida nº	Comentario:
24	
25	
<b>Línea de acción 3: Potenciar la colaboración a nivel internacional</b>	
Medida nº	Comentario:
26	
27	<p>INTA apoya el enfoque de “seguimiento de la pista del dinero” en relación con los delitos contra la PI. Es importante fortalecer la colaboración y el intercambio de información sobre amenazas sistémicas con las plataformas de comercio electrónico en toda la UE. Los flujos de lavado de dinero creados por las transacciones son realizados por falsificadores <i>online</i> también en forma de ingresos de los vendedores y comisiones recibidas por las plataformas de comercio electrónico.</p> <p>Las plataformas de comercio electrónico tendrían información para identificar transacciones ilícitas después del aviso y eliminar las solicitudes realizadas por</p>



	<p>los propietarios de los derechos. Los delitos <i>online</i> a menudo son transfronterizos y están relacionados con la seguridad en los mercados, se podrían encontrar posibles soluciones a través de la cooperación pública y privada si estas prácticas se pueden considerar como producto del delito y la información se compartiría con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.</p> <p>INTA supports the “follow the money” approach in relation to IP crimes. It is important to strengthen collaboration and exchange of insights on systemic threats with online marketplaces across the EU. Money laundering flows created by transactions are made by online counterfeiters also in the form of sellers’ revenues and commissions received by e-commerce platforms.</p> <p>E-commerce platforms often have information to identify illicit transactions after notice and take down requests are made by right owners. Online crimes are often cross-border in nature and are connected to safety on the markets. Possible solutions could be found through public and private cooperation if these practices may be considered as proceeds of crime and the information would be shared with law enforcement authorities.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28	
----	--

29	
----	--

### 3. EJE DE ANÁLISIS

#### Línea de acción 1: Mejorar la elaboración y la presentación de datos estadísticos

Medida nº	Comentario:
-----------	-------------

30	
----	--

31	<p>A juicio del INTA, resulta difícil elaborar un sistema homogéneo de valoración de productos falsificados puesto que los criterios ya están homogenizados y tasados legalmente en la Ley de Marcas española.</p> <p>Sí convendría, sin embargo, incidir en la necesidad de peritos judiciales especializados en la cuantificación de perjuicios en materia de Propiedad Industrial e Intelectual que supieran aplicar las bases sentadas en la Ley de Marcas y elaboraran informes fundados y consistentes. Además, pensamos que la mayor especialización de los peritos para la cuantificación de daños conllevará una agilización del proceso judicial, puesto que menor será el tiempo que emplean en realizar sus informes, en muchas ocasiones tardan meses, debido, precisamente, a que carecen de conocimientos específicos que les permitan emitirlo rápidamente.</p> <p>In INTA’s opinion, it is difficult to draw up a uniform system for assessing counterfeit goods as the criteria are homogenized and have been legally established in the Spanish Trademark Act.</p> <p>It would be advisable, however, to emphasize the need for court experts who are specialized in the quantification of damage concerning industrial and intellectual property rights and properly trained for applying the provisions established in the Trademark Act and drafting well-founded, solid reports. INTA also believes that a greater specialization of the experts at the time of quantifying damage will lead to more expeditious court procedures as drafting their reports will take less time, as opposed to the current situation, when it</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	takes months for the experts to draw up their reports as they often lack specific knowledge in the matter.
32	
<b>Línea de acción 2: Obtener datos judiciales concretos en materia de propiedad industrial</b>	
Medida nº	Comentario:
33	
34	
<b>Línea de acción 3: Cooperar a nivel nacional, de la Unión Europea e Internacional</b>	
Medida nº	Comentario:
35	
36	
37	
<b>4. EJE DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN</b>	
<b>Línea de acción 1: Analizar la decisión de compra de productos falsificados</b>	
Medida nº	Comentario:
38	
<b>Línea de acción 2: Organizar ciclos formativos</b>	
Medida nº	Comentario:
39	<p>Las campañas públicas son importantes para crear conciencia de que la falsificación es un delito. La Campaña Unreal de INTA (“UNREAL Campaign”) educa a los consumidores jóvenes para ayudarlos a tomar decisiones de compra inteligentes hoy y en el futuro. A medida que los consumidores jóvenes dejan huella en el comercio, especialmente en el comercio electrónico, es importante que sepan qué hay detrás de lo que compran. La Campaña Unreal es la iniciativa de sensibilización del consumidor de INTA para educar a las personas de 14 a 23 años sobre la importancia de las marcas registradas y los peligros de comprar productos falsificados. Llegamos a ellos a través de presentaciones ilustrativas e identificables, principalmente en escuelas, eventos orientados a los jóvenes o plataformas virtuales, y a través de la participación en las redes sociales.</p> <p>INTA está disponible para apoyar las iniciativas en materia de campañas de sensibilización al consumidor.</p> <p>Public campaigns are important to raise awareness that counterfeiting is a crime. INTA’s Unreal Campaign educates young consumers to help them make smart purchasing decisions today and in the future. As young consumers make their footprint in commerce, especially e-commerce, it is important for them to know what’s behind what they buy. The Unreal Campaign is INTA’s consumer awareness initiative to educate those aged 14 to 23 about the importance of trademarks and brands and the dangers of purchasing counterfeit products. We reach them through illustrative, relatable presentations, largely at schools, youth-oriented events, or virtual platforms, and through social media engagement.</p> <p>INTA would like to support the initiatives of the Spanish IPO with respect to consumer awareness campaigns.</p>
40	



41	
42	<p>INTA organiza jornadas de formación para jueces para discutir las mejores prácticas internacionales, lo que podría contribuir a brindar apoyo en relación con la disposición en cuestión.</p> <p>Ya respondido en Medida nº 8. Nos parece esencial organizar cursos específicos en la materia, no solo para jueces y fiscales, sino también para peritos y oficiales de justicia, agentes de aduanas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.</p> <p>INTA hosts trainings for judges to discuss international best practices, which could contribute to provide support in relation to the provision in subject. Please refer to Measure no. 8. INTA deems it essential to organize specific training in this matter, focused on, not only judges and prosecutors, but also experts and court and customs officers and state security forces.</p>
43	
<b>Línea de acción 3: Realizar acciones de sensibilización</b>	
Medida nº	Comentario:
44	<p>Ya respondido en Medida nº 39.</p> <p>Además, en 2019, el INTA publicó su Estudio "<a href="#">Gen Z Insights: Brands and Counterfeit Products</a>", que mostró que el 79% de los consumidores jóvenes han comprado productos falsificados en 2018 y que los Gen Zers viven en un mundo donde la venta de productos falsificados es ubicuo.</p> <p>Please refer to Measure no. 39.</p> <p>In 2019, INTA published its Study "<a href="#">Gen Z Insights: Brands and Counterfeit Products</a>", which showed that 79% of young consumers have purchased counterfeit products in 2018 and that Gen Zers live in a world where the sale of counterfeit products is ubiquitous.</p>
45	
46	
47	
48	
49	
50	