

# Control Aduanero de Intangibles y Tecnologías de la Información

Juan José Caselles Fornés

ESPAÑA

## I. INTRODUCCIÓN.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual desempeñan un papel crucial en los mercados y en la vida económica de los Estados en términos de creación de valor para la sociedad y la economía, siendo un motor de crecimiento constante y fuente de innovación para la mejora del entorno y la coyuntura económica nacional e internacional. La propiedad industrial se erige como uno de los sustentos principales de cualquier sistema económico de libre mercado, aportando seguridad y fiabilidad a los mercados, permitiendo la explotación de productos y servicios por las empresas con todas las garantías en un entorno dominado por la confianza en las normas jurídicas.

La relación de dependencia directa que nuestro estado del bienestar tiene con un adecuado sistema de protección de la propiedad industrial e intelectual queda patente en la contribución de estos derechos a la generación de empleo, al PIB, a los ingresos por parte de la Hacienda Pública, etc. De ello se deriva la necesidad de mantener y conservar de forma adecuada a las industrias que invierten en innovación y progreso y, en consecuencia, la imperiosa obligación con la que carga una sociedad desarrollada en relación a la protección de sus activos intangibles.

La piratería que en el esplendor de los descubrimientos de ultramar acosaba las expediciones marítimas ha pasado a atacar modernamente los derechos de propiedad intelectual e industrial, confirmando la trascendental importancia que esos bienes inmateriales poseen en la economía de nuestro tiempo<sup>1</sup>.

La liberalización del comercio internacional generó un rápido aumento del comercio transfronterizo a partir de los años 1980 así como la racionalización de los sistemas logísticos y de transporte internacional de mercancías<sup>2</sup>. El uso de *containers* ha facilitado también el transporte opaco de mercancías ilegales, reduciendo el coste de transporte de las mismas y el riesgo de su incautación (dada la imposibilidad de inspeccionar todos los contenedores que pasan masivamente por nuestras aduanas). Prácticamente, en el último decenio el número de productos falsificados intervenidos en las fronteras de la UE se ha multiplicado por 10 y su valor asciende a más de 10.000 millones de dólares al año. La mitad de los medicamentos analizados en África y en Asia sudoriental han resultado ser falsificaciones de baja calidad, provocando el aumento de enfermedades en lugar de combatirlas<sup>3</sup>.

1 AREÁN LALÍN, Manuel. "La lucha de las aduanas contra la piratería de marcas", en *Cuadernos de Derecho y Comercio* núm. 17. Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. Septiembre 1995. p. 15. Este autor cita, a su vez, a GÓMEZ SEGADÉ.

2 FERNANDEZ STEINKO, Armando (Ed.) "Delincuencia, finanzas y globalización". Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, noviembre 2013. pp. 59-60. Sobre el origen y expansión de la globalización, véase en esta obra, en concreto, pp. 43-53.

3 LÓPEZ SÁNCHEZ, José. "La delincuencia organizada como amenaza estratégica" en GONZÁLEZ RUS, Juan José (dir.). "La criminalidad organizada". (Dir.) Tirant lo Blanch. Valencia, 2013. p. 343.

A nivel global, el volumen de productos falsificados fue estimado en 1.997 por el *Counterfeiting Intelligence Bureau* de la Cámara de Comercio Internacional entre el 5 y el 7% del comercio mundial. Este porcentaje ha sido usado ampliamente en análisis sobre la falsificación de productos, aunque ha sido criticado por basarse en escasos datos empíricos. La investigación exhaustiva llevada a cabo por la OCDE en 2008 y 2009 concluyó que los productos falsificados representaban alrededor del 2% del comercio mundial<sup>4</sup>. De acuerdo con este cálculo, EE.UU. importó en el año 2010 productos falsificados por valor de 11.700 millones de dólares y la UE importó en ese año productos por valor de 13.500 millones de dólares. Otros estudios elevan la estimación del comercio de falsificaciones en el 10% del comercio mundial<sup>5</sup>.

La irrupción del crimen organizado en las actividades de fabricación y comercialización de productos falsificados y pirateados ha contribuido a la expansión de esta lacra. Las organizaciones criminales se aprovechan de: a) la inexistencia o laxitud de las legislaciones penales en algunos países, que facilitan espacios de oportunidad en las actividades delictivas transfronterizas; b) las dificultades en la persecución policial y judicial especializada; c) la infiltración en el sector público y privado a través de la corrupción; d) la permisividad pública y la tolerancia social hacia estos delitos, que ofrecen un bajo riesgo de sanción pero permiten obtener grandes beneficios; y e) la utilización de estructuras empresariales legales al objeto de mantener una fachada de legalidad, ocultando sus actividades criminales y beneficios obtenidos, así como la disposición de expertos profesionales en distintas áreas –v.g. abogados, financieros, contables, agentes de aduanas, transportistas, etc.– para el blanqueo del dinero obtenido de forma ilegal.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)<sup>6</sup>, el tráfico productos falsificados mantiene una estrecha relación con los siguientes delitos: blanqueo de capitales; explotación laboral; extorsión y soborno, incluyendo la corrupción de funcionarios aduaneros; y delitos tributarios o fraude fiscal.

La UNODC lanzó el 14 de enero de 2014 una campaña, bajo el título “Mira más allá”, de concienciación ciudadana orientada a dar a conocer la estrecha relación que guarda la lacra de la piratería y la falsificación de productos con el crimen organizado a nivel mundial. Según esta campaña, la valoración del negocio de las falsificaciones alcanza los 250.000 millones de dólares al año y en la misma se advierte al consumidor que comprando productos falsificados pueden estar financiando bandas de delincuencia organizada, poniendo en peligro su propia salud. El comercio de productos falsificados proporcionan a los delincuentes una importante fuente de ingresos y les facilita el blanqueo del dinero procedente de otras actividades ilegales, pudiendo, además, destinar el importe obtenido con la venta de las falsificaciones a la producción de más mercancías falsificadas o a otras actividades ilegales. Las rutas y *modus operandi* utilizadas por los grupos criminales para mover mercancías falsificadas son las mismas que las que emplean para el contrabando de drogas ilícitas, armas o personas. Asimismo, el programa conjunto “*Container Control Programme*” de la UNODC y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) detectó en el año 2013 productos falsificados en un tercio de los contenedores incautados, a pesar de que dicho programa tenía por objeto la interceptación de drogas.

Las medidas de vigilancia por parte de las autoridades aduaneras de la UE del respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual se establecen, tras el Reglamento (CE) núm. 1383/2003 y otros anteriores, actualmente en el **Reglamento (UE) núm. 608/2013**<sup>7</sup> (en adelante, el Reglamento), aplicable desde el 1 de enero de 2014, sobre el que versa la presente ponencia. Este Reglamento ha sido desarrollado por el Reglamento de ejecución núm. 1352/2013<sup>8</sup>,

4 UNODC. “Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment”. Abril 2013. p. 127. [http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2013/TOCTA\\_FAP\\_web.pdf](http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2013/TOCTA_FAP_web.pdf) (acceso: 17 agosto 2016).

5 IP Crime Group. “IP Crime Report 2013/2014”. p. 4. [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/374283/ipcreport13.PDF](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/374283/ipcreport13.PDF) (acceso: 17 agosto 2016).

6 UNODC. “Productos falsificados: no apoyes el crimen organizado”. 14 de enero de 2014. <http://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2014/january/counterfeit-dont-buy-into-organized-crime---unodc-launches-new-outreach-campaign-on-250-billion-a-year-counterfeit-business.html> (acceso: 17 agosto 2016).

7 Reglamento (UE) núm. 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 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) núm. 1383/2003 del Consejo. DOUE 29 de junio de 2013.

8 Reglamento de ejecución (UE) núm. 1352/2013, de 4 de diciembre de 2013, por el que se establecen los formularios previstos en el Reglamento (UE) núm. 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual. DOUE 18 de diciembre de 2013.

publicándose en febrero de 2014 el manual<sup>9</sup> para la cumplimentación de las solicitudes de intervención de las medidas de protección aduanera.

El Reglamento se elabora al amparo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en especial de su Art. 207, y tras adoptar distintas resoluciones e informes por parte del Consejo y la Comisión.

Asimismo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)<sup>10</sup>, que entró en vigor en 1995, establece la obligación de los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de establecer procedimientos de observancia de los derechos de propiedad industrial e intelectual, incluyendo la retención de productos falsificados en las Aduanas y el deber de promover el intercambio de información entre las autoridades aduaneras sobre el comercio internacional al objeto de eliminar el comercio de las mercancías que vulneren estos derechos. En aplicación de estas obligaciones, otros países han adoptado similares medidas en frontera, como es el caso de EE.UU. a través de *Exclusion orders*<sup>11</sup>.

Conviene indicar también que el desarrollo y cumplimiento del Reglamento cae dentro del nuevo plan de acción aduanero de la UE para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial para los años 2013 a 2017, aprobado por Resolución del Consejo de 10 de diciembre de 2012<sup>12</sup>. Los objetivos de este plan de acción son básicamente, implementar y monitorizar eficazmente la nueva legislación de la UE sobre la protección por las aduanas de los derechos de propiedad industrial e intelectual; enfrentarse al comercio de productos infractores de esos derechos en toda la cadena internacional de suministros<sup>13</sup>; combatir las principales tendencias en el comercio de dichos productos, en especial, las ventas por Internet; estrechar la cooperación con el Observatorio Europeo sobre infracciones de propiedad industrial e intelectual y, mejorar la comprensión y cooperación entre las aduanas, la policía y el poder judicial. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo publicó el 5 de febrero de 2015 un proyecto de informe<sup>14</sup> poniendo de manifiesto la necesidad de que todos los actores en la cadena de suministro desempeñen un papel contra la vulneración de estos derechos, tanto en el contexto de la actividad en línea como fuera de ella, lo que contribuiría a la prevención del acceso de los bienes infractores al mercado; acogiendo favorablemente el planteamiento de privar a los infractores de estos derechos de sus ingresos; e insistiendo en el importante papel desempeñado por las aduanas y la cooperación internacional en la lucha contra estas vulneraciones en el comercio transfronterizo.

Por otro lado, las medidas en frontera contra las falsificaciones han de ponerse en equilibrio con la actual tendencia mundial de incrementar las reformas aduaneras como una herramienta de desregulación y facilitamiento del comercio global, como el Acuerdo de Facilitación del Comercio alcanzado en noviembre de 2014. Respecto a la agenda de la UE de la reforma de aduanas, la Comisión anunció el 21 de agosto 2014 la adopción de una nueva estrategia (*EU Strategy and Action Plan for customs risk management: Tackling risks, strengthening supply chain security and facilitating trade*) y un plan de acción para una mejor gestión de los riesgos aduaneros, centrando las prioridades en los controles eficientes y la mitigación de riesgos, la calidad de los datos, el intercambio de información, la cooperación entre

9 Manual para la cumplimentación de las solicitudes de intervención y las solicitudes de ampliación del plazo de febrero de 2014 en relación al Reglamento (UE) núm. 608/2013 y al Reglamento de ejecución (UE) núm. 1352/2013. [http://www.agenciatributaria.es/static\\_files/AEAT/Aduanas/Contenidos\\_Privados/Procedimientos\\_aduaneros/Proteccion\\_a\\_la\\_Propiedad\\_Intellectual\\_y\\_Marcas/manual.pdf](http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Procedimientos_aduaneros/Proteccion_a_la_Propiedad_Intellectual_y_Marcas/manual.pdf) (acceso: 17 agosto 2016).

10 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, en inglés TRIPS), que figura en el anexo 1 C del Acta Final de la Ronda de Uruguay del GATT, firmada en Marrakech el 15 de abril de 1994, aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay (1986-1994). DOCE L 336 de 23 de diciembre de 1994. En especial, Art. 51 a 61 relativos a procedimientos aduaneros y penales y Art. 69 relativo a cooperación aduanera internacional. [http://www.wto.org/spanish/docs/slegal/slegal\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/docs/slegal/slegal_s.htm) (acceso: 17 agosto 2016).

11 United States Government Accountability Office. "U.S. Customs and Border Protection Could Better Manage Its Process to Enforce Exclusion Orders". Noviembre 2014. <http://www.gao.gov/products/GAO-15-78> (acceso: 17 agosto 2016).

12 DOUE 19 de marzo de 2013. [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/intm/134125.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134125.pdf) (acceso: 18 agosto 2016).

13 GONZÁLEZ, Alicia. "Un año clave para el comercio global". El País. Madrid, 29 de marzo de 2015. [http://economia.elpais.com/economia/2015/03/27/actualidad/1427482906\\_176511.html](http://economia.elpais.com/economia/2015/03/27/actualidad/1427482906_176511.html) (acceso: 17 agosto 2016).

14 Parlamento Europeo. "Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual: Un plan de acción de la UE". 2014/2151/ (INI). <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARI+PE-549.140+01+DOC+PDF+VO//EN> (acceso: 17 agosto 2016).

agencias, la creación de capacidades y la cooperación aduanera internacional. Esta estrategia resulta coherente con el *Trusted Trader Programme* y el *WCO SAFE Framework*<sup>15</sup>.

El Reglamento (UE) núm. 608/2013 está compuesto por 31 consideraciones previas y un total de 40 Arts. distribuidos en los siguientes Capítulos:

- I. "Objeto, ámbito de aplicación y definiciones" (Arts. 1 y 2).
- II. "Solicitudes", dividido en 2 Secciones: Sección 1 de "Presentación de solicitudes" (Arts. 3 a 6) y Sección 2 de "Decisión sobre solicitudes" (Arts. 7 a 16).
- III. "Intervención de las autoridades aduaneras", también dividido en 2 Secciones: Sección 1 de "Suspensión del levante o retención de mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual" (Arts. 17 a 22) y Sección 2 de "Destrucción de mercancías, iniciación de procedimientos y levante anticipado de las mercancías" (Arts. 23 a 26).
- IV. "Responsabilidades, costes y sanciones" (Arts. 27 a 30).
- V. "Intercambio de información" (Arts. 31 a 33).
- VI. "Comité, delegación y disposiciones finales" (Arts. 34 a 40).

## II. DESARROLLO.

Como hemos adelantado, el desarrollo de esta ponencia se centra en el análisis de las medidas de vigilancia por parte de las autoridades aduaneras de la UE para el respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

### A. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN FRONTERA.

El Reglamento (UE) núm. 608/2013 contiene exclusivamente normas de procedimiento destinadas a las autoridades aduaneras y no establece ningún criterio para determinar si se ha producido la vulneración de un derecho de la propiedad industrial o intelectual (Considerando núm. 10), declarando expresamente que el Reglamento no debe afectar a las disposiciones sobre competencia de los órganos jurisdiccionales, en particular, las establecidas en el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Considerando núm. 12). Asimismo, se establece que las medidas de retención se levantarán por la aduana cuando ésta, dentro de los plazos previstos, no haya sido informada de que "se ha iniciado un procedimiento a fin de determinar si se ha vulnerado algún derecho de propiedad intelectual" (Art. 23, núms. 3 y 5).

Además, con toda claridad, lo dispuesto en el Reglamento "se entiende sin perjuicio de la normativa nacional o de la Unión en materia de la propiedad intelectual, ni de la normativa de los Estados miembros relativa a procesos penales" (Art. 1.6).

El Reglamento determina las condiciones y procedimientos de intervención de las autoridades aduaneras en relación con mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual que estén, o debieran estar, bajo vigilancia aduanera o sujeta a control aduanero dentro del territorio aduanero de la Unión (Art.1.1). Se aplica, en particular, a las mercancías sospechosas que se hallen en cualquiera de las siguientes situaciones: a) declaradas para su despacho a libre práctica, exportación o reexportación, b) que se introduzcan en el territorio UE o lo abandonen y c) incluidas en un régimen de suspensión o en zona o depósito franco.

En cambio, el Reglamento excluye su aplicación (Art. 1, Núms. 3, 4 y 5) a las mercancías en las siguientes situaciones: a) despachadas a libre práctica bajo el régimen de destino especial, b) de carácter no comercial contenidas en el equipaje personal de los viajeros<sup>16</sup> y c) fabricadas con el consentimiento del titular de los derechos de propiedad

15 HUDSON, Andrew / WULFSONHN, Lisa. "Focus on Customs reform here and in the EU and our uptake on FTAs". Gadens. Melbourne, 27 de agosto de 2014. <http://www.gadens.com/publications/Pages/Focus-on-Customs-reform-here-and-in-the-EU-and-on-our-uptake-on-FTAs.aspx> (acceso: 17 agosto 2016).

16 El límite de la franquicia aduanera de los viajeros se fija en 430 Euros para quienes viajen en transporte aéreo o marítimo, en 300 Euros para quienes viajen por tierra o vías navegables interiores y en 150 Euros para los menores de 15 años cualquiera que sea el medio de transporte utilizado, de acuerdo con el Art. 41 del Reglamento (CE) 1186/2009, de 16 de noviembre, en relación con el Art. 7 de la Directiva 2007/74/CE de 20 de diciembre. [http://www.infogibraltar.com/info\\_gibraltar/sites/default/files/150211%20Agencia%20Tributaria%20-%20R%20C3%A9gimen%20de%20Viajeros%20-%20Franquicias%20a%20la%20entrada%20en%20Pen%20C3%A9ADnsula%20y%20Balears.pdf](http://www.infogibraltar.com/info_gibraltar/sites/default/files/150211%20Agencia%20Tributaria%20-%20R%20C3%A9gimen%20de%20Viajeros%20-%20Franquicias%20a%20la%20entrada%20en%20Pen%20C3%A9ADnsula%20y%20Balears.pdf) (acceso: 18 agosto 2016).

intelectual -las denominadas importaciones paralelas- y las fabricadas por una persona autorizada para fabricar una cantidad determinada de mercancías que excedan de la cantidad acordada -fenómeno conocido como *overruns*-.

Mención especial hay que realizar respecto a las mercancías en tránsito<sup>17</sup>. El Reglamento únicamente se refiere a ellas, de forma directa, para permitir que los Estados de la UE puedan compartir información sobre las mismas con terceros países (Considerando 21 y Art. 22.2) y para que se incluya una referencia a los medicamentos en tránsito en el informe sobre la aplicación del Reglamento a presentar antes del 31 de diciembre de 2016 (Art. 37)<sup>18</sup>. Sin embargo, el Reglamento se refiere a las mercancías en tránsito, de forma indirecta, al definir el ámbito de aplicación del mismo: al tratarse de mercancías incluidas en un régimen de suspensión<sup>19</sup>, las mercancías en tránsito quedarían dentro del ámbito de aplicación del Reglamento en virtud de lo dispuesto en su Art. 1.1, letra c. Ante el impacto que supuso en esta materia la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011 (casos acumulados Philips/Nokia), a la que nos referiremos más adelante, la redacción final del Reglamento no sólo no establece ningún criterio para determinar si se ha vulnerado o no algún derecho de propiedad industrial o intelectual (Considerando 10) sino que la aplicación del Reglamento se entiende sin perjuicio de la normativa de la UE en materia de propiedad industrial e intelectual (Art. 1.6). Por ello, cabe deducir<sup>20</sup> que la redacción final del Reglamento dejó abierta la puerta de su aplicación de forma coherente con las modificaciones legislativas europeas que se estaban preparando en ese momento: las propuestas de nueva Directiva de Marcas y de modificación del Reglamento de Marca Comunitaria<sup>21</sup>. Efectivamente, en la actualidad, las referencias a las mercancías en tránsito se contienen en el Art. 10.4 de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>22</sup> y en Art. 9.4 del Reglamento (UE) 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria<sup>23</sup> que entró en vigor el 23 de marzo de 2016.

El concepto de derechos de propiedad intelectual que recoge el Reglamento, redactado inicialmente en idioma inglés, engloba a lo que en nuestro sistema legal llamamos derechos de propiedad industrial e intelectual. En este sentido,

- 17 El Art. V, apartado 1, del GATT define el tráfico en tránsito como “las mercancías (con inclusión de los equipajes), así como los barcos y otros medios de transporte serán considerados en tránsito a través del territorio de un Miembro, cuando el paso por dicho territorio, con o sin transbordo, almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de transporte, constituya sólo una parte de un viaje completo que comience y termine fuera de las fronteras del Miembro por cuyo territorio se efectúe”. Tanto las normas del ADPIC como del GATT establecen límites a las medidas destinadas a salvaguardar la protección de la propiedad industrial e intelectual con el fin de evitar que esa protección obstaculice el libre desarrollo de los intercambios comerciales internacionales.
- 18 Sobre productos farmacéuticos en tránsito, véase MONTAÑA MORA, Miquel. “Patentes farmacéuticas y mercancías en tránsito” en *XXVIII Jornadas de estudio sobre propiedad intelectual e industrial*. Grupo Español de la AIPPI, núm. 46. Barcelona, 2013. pp. 144-180.
- 19 Respecto a la inclusión de las mercancías en tránsito en un régimen de suspensión, véase IBÁÑEZ OROZ, María Teresa. “La lucha contra la piratería y la función de la aduana” en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, núm. 40. Madrid, 2005. p. 41.
- 20 PHILLIPS, Jeremy. “The New European Customs Regulation and Goods in Transit”. The IPKat. 7 de Julio de 2013. <http://ipkitten.blogspot.com.es/2013/07/the-new-european-customs-regulation-and-goods-in-transit.html> (acceso: 17 agosto 2016).
- 21 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. COM(2013) 162 final. Bruselas, 27 de marzo de 2013 y Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 207/2009 sobre Marca Comunitaria. COM(2013) 61 final /2. Bruselas, 9 de abril de 2013.
- 22 El Art. 10.4 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOUE L 336 de 23 de diciembre de 2015) establece lo siguiente: “Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca registrada, el titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan mercancías en el Estado miembro en el que esté registrada la marca, sin que sean despachadas a libre práctica en este, cuando se trate de mercancías, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esas mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca. El derecho del titular de la marca registrada en virtud del párrafo primero se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 608/2013, el declarante o el titular de las mercancías pueda acreditar que el propietario de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final”.
- 23 El Art. 9.4 del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifica, entre otros, el Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria (DOUE L 341 de 24 de diciembre de 2015) prevé lo siguiente: “Sin perjuicio de los derechos de titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará asimismo facultado para impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en la Unión, sin que sean despachados a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca de la Unión registrada respecto de los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca. El derecho del titular de una marca de la Unión en virtud del párrafo primero se extinguirá en caso de que, durante el procedimiento para determinar si se ha violado la marca de la Unión, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual, el declarante o el titular de los productos pueda demostrar que el titular de la marca de la Unión no está facultado para prohibir la comercialización de los productos en cuestión en el país de destino final”.

la definición de los derechos de propiedad intelectual que contiene el Art. 2 del Reglamento incluye expresamente los siguientes derechos: marcas, diseños industriales, derechos de autor y afines, indicaciones geográficas, patentes, certificados complementarios de protección para medicamentos y productos fitosanitarios, obtenciones vegetales, topografía de productos semiconductores, modelos de utilidad y nombres comerciales. Además, se definen en el mismo Art. cada una de estas modalidades de propiedad industrial e intelectual a efectos del Reglamento.

El propio Reglamento define también las mercancías falsificadas (Art. 2.5) como: a) las mercancías 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; b) las mercancías 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 él; c) 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 ella en sus aspectos esenciales, que puedan ser utilizados para mercancías del mismo tipo para el que se haya registrado dicha marca o indicación geográfica.

Las mercancías piratas (Art. 2.6) se definen como las mercancías 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 producción.

También se definen las mercancías sospechosas<sup>24</sup> de vulnerar un derecho de propiedad intelectual (Art. 2.7) como las mercancías respecto de las que se aprecian indicios razonables, en el Estado miembro en el que se encuentran, de que, en principio, son: a) mercancías objeto de un acto que vulnera un derecho de propiedad intelectual en ese Estado miembro; b) dispositivos, productos o componentes concebidos, producidos o adaptados principalmente para permitir o facilitar la elusión de cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en su proceso normal de funcionamiento, evite o limite actos en relación con obras que no están autorizados por el titular de los derechos de autor o derechos afines, y que guardan relación con actos que vulneran dichos derechos en ese Estado miembro; c) cualquier molde o matriz específicamente diseñado o adaptado para la fabricación de mercancías que vulnera los derechos de propiedad intelectual, si el molde o matriz guarda relación con actos que vulneran los derechos de propiedad intelectual en ese Estado miembro.

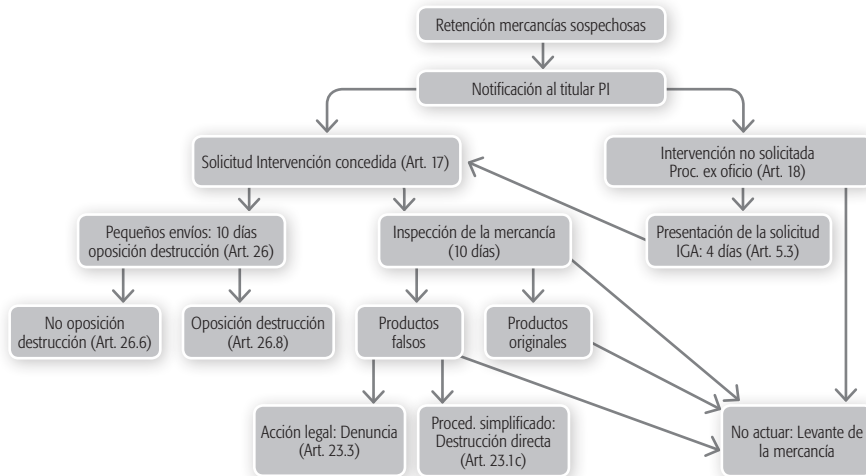
La referencia a la existencia de “indicios” de que las mercancías pueden infringir derechos de propiedad industrial o intelectual en el marco del anterior Reglamento (CE) Núm. 1383/2003 de medidas en frontera contra las falsificaciones provocó que la Comisión Europea publicara el 1 de febrero de 2012 unas Directrices<sup>25</sup> en relación a las mercancías en tránsito a través de la UE, a consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011 (casos acumulados Philips y Nokia). Básicamente, estas Directrices establecen una serie de indicios que permiten levantar sospechas a la aduana sobre la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial, entre ellos, en particular, los siguientes: cuando el destino de las mercancías no se haya declarado pese a que el régimen suspensivo solicitado exija tal declaración, inexistencia de información precisa o fiable sobre la identidad o la dirección del fabricante o del remitente de las mercancías, falta de cooperación con las autoridades aduaneras o el descubrimiento de documentos o de correspondencia sobre las mercancías que sugiera que pueda producirse una desviación de los productos a los consumidores en la UE.

24 Sobre las técnicas de análisis de riesgo utilizadas por la aduana para la detección de las mercancías sospechosas, véase IBÁÑEZ OROZ, María Teresa. “La lucha contra la piratería y la función de la aduana” en Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, núm. 40. Madrid, 2005. pp. 48-50.

25 Comisión Europea. “Directrices de la Comisión Europea relativas al control, por parte de las autoridades aduaneras de la UE, respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual con relación a las mercancías y, en particular, los medicamentos, en tránsito a través de la Unión Europea”. 1 de febrero de 2012. [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/legislation/guidelines\\_on\\_transit\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/guidelines_on_transit_es.pdf) (acceso: 17 agosto 2016).

A efectos ilustrativos, reproducimos a continuación un gráfico que recoge las distintas fases del procedimiento de intervención aduanera de productos sospechosos de infringir derechos de propiedad industrial o intelectual.

Procedimiento retención aduanera previsto en el Reglamento (UE) 608/2013



Fuente: elaboración propia<sup>26</sup>.

## I. PROCEDIMIENTOS DE RETENCIÓN.

Las autoridades aduaneras de la UE retendrán las mercancías sospechosas o suspenderán su levante a través de dos procedimientos de retención.

### 1. *Ex officio* o antes de la aceptación de la solicitud aduanera (Art. 18).

Cuando las autoridades aduaneras identifiquen mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual que no esté amparado por una decisión de aceptación de una solicitud, podrán proceder a su retención, salvo que se trate de mercancías perecederas. Antes de proceder a la retención, la aduana podrá solicitar a los legitimados para presentar la solicitud de intervención que les aporte cualquier información pertinente para el caso, sin revelarles más información que la relativa a la cantidad y naturaleza de las mercancías y, en su caso, imágenes de las mismas.

La retención se notificará al declarante de las mercancías en el plazo de un día laborable así como a los legitimados para presentar una solicitud de intervención en el mismo día o posteriormente a la mayor brevedad.

La autoridades aduaneras pondrán fin a la retención de las mercancías en los siguientes casos: a) cuando no hayan determinado ninguna persona legitimada para presentar la solicitud de intervención, dentro del plazo de un día desde su retención, y b) cuando no hayan recibido la solicitud de intervención dentro del plazo de 4 días laborables desde la notificación de la retención -Art 1.3, letra a- o la hayan denegado.

Una vez las autoridades aduaneras acepten la solicitud de intervención, facilitarán al titular de la misma, previa petición, una serie de datos sobre las mercancías retenidas (nombres y direcciones del destinatario, del expedidor, del declarante o del titular de las mercancías, régimen aduanero y del origen, procedencia y destino de las mercancías), siempre que dispongan de esa información.

<sup>26</sup> Publicado por primera vez por el autor en su ponencia "El nuevo Reglamento UE 608/2013 relativo a la vigilancia aduanera del respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual" en la 13ª Jornada sobre Marcas Comunitarias organizadas por AGESORPI / COAPI / OEPM / OAMI celebrada en la sede de la OEPM en Madrid el 19 de noviembre de 2013.

## 2. A instancia de parte o tras la aceptación de la solicitud aduanera (Art. 17).

Cuando las autoridades aduaneras identifiquen mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual amparado por una decisión de aceptación de una solicitud, procederán a su retención.

Las autoridades aduaneras notificarán al declarante de las mercancías la retención de las mismas en el plazo de un día laborable desde su retención. Asimismo, notificarán al titular de la intervención la retención de las mercancías el mismo día en que lo notifiquen al declarante de las mismas o posteriormente a la mayor brevedad.

Además, las autoridades aduaneras informarán al titular de la intervención y al declarante de las mercancías de la cantidad y naturaleza de las mercancías retenidas, incluyendo, en su caso, imágenes de las mismas. Previa petición, y siempre que dispongan de la información, las autoridades aduaneras facilitarán al titular de la intervención los nombres y las direcciones del destinatario, del remitente, del declarante así como el régimen aduanero y el origen, procedencia y destino de las mercancías.

La solicitud de intervención aduanera puede tener un alcance territorial distinto: a) nacional, definida como aquella que se pide a las autoridades aduaneras de un Estado miembro para que intervengan en dicho Estado, o b) de la Unión, definida como la solicitud presentada en un Estado miembro por la que se pide a sus autoridades aduaneras y a las de otro u otros Estados miembros que intervengan en sus respectivos territorios.

Están legitimadas para presentar la solicitud de intervención aduanera aquellas personas y entidades que estén legitimadas, a su vez, para iniciar procedimientos destinados a determinar si se han vulnerado derechos de propiedad intelectual en el Estado miembro o los Estados miembros en los que se solicita la intervención (Art. 3). De este modo, para presentar una solicitud nacional o de la Unión están legitimados, básicamente, los siguientes: los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual, los organismos de gestión de derechos colectivos, los organismos profesionales de defensa y los grupos de productores de productos con una indicación geográfica. Además, las solicitudes nacionales pueden también ser presentadas por las personas o entidades autorizadas hacer uso de los derechos de propiedad industrial e intelectual siempre que cuenten con la autorización formal del titular de los derechos para iniciar procedimientos judiciales y los grupos de productores de productos con indicación geográfica previstos en la normativa del concreto Estado miembro. Por último, las solicitudes de la Unión pueden también presentarse por cualquier titular de una licencia exclusiva que cubra la totalidad del territorio de dos o más Estados miembros, siempre que haya sido autorizado formalmente por el titular de los derechos para iniciar procedimientos judiciales en esos Estados miembros.

La tramitación de la solicitud de intervención aduanera no exige al solicitante el pago de tasa alguna por los gastos administrativos de su tramitación (Art. 8).

Las solicitudes de intervención se presentarán ante el Departamento de Aduanas competente, que cada Estado miembro habrá designado previamente (Art. 5). La presentación de las solicitudes y sus anexos deberá realizarse electrónicamente, en el caso español, a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria<sup>27</sup>. España y Alemania fueron los únicos países de la UE que permitieron la presentación electrónica de las solicitudes desde el momento de la entrada en vigor del Reglamento el 1 de enero de 2014, pudiendo presentarse en este formato en Italia desde el 1 de julio de 2014<sup>28</sup>. Las solicitudes deberán cumplimentarse utilizando el formulario correspondiente (Art. 6)<sup>29</sup> y deberán acompañarse de una serie de información, entre otra, la siguiente:

- a. datos del solicitante;
- b. condición que legitima al solicitante para presentar la solicitud;
- c. documentos que acrediten ante el departamento de aduanas competente que el solicitante está legitimado para presentar la solicitud;

27 A través de <https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimiento/DB07.shtml> (acceso: 17 agosto 2016).

28 Según recoge el manual para la cumplimentación de las solicitudes de intervención y las solicitudes de ampliación del plazo de febrero de 2014 en relación al Reglamento (UE) 608/2013 y al Reglamento de ejecución (UE) 1352/2013. p. 7. [http://www.agenciatributaria.es/static\\_files/AEAT/Aduanas/Contenidos\\_Privados/Procedimientos\\_aduaneros/Proteccion\\_a\\_la\\_Propiedad\\_Industrial\\_y\\_Marcas/manual.pdf](http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Procedimientos_aduaneros/Proteccion_a_la_Propiedad_Industrial_y_Marcas/manual.pdf) (acceso: 17 agosto 2016).

29 Anexo I del Reglamento de ejecución (UE) núm. 1352/2013 de 4 de diciembre 2013 por el que se establecen los formularios previstos en el Reglamento (UE) núm. 608/2013 (DOUE de 18 de diciembre de 2013).



- d. si el solicitante presenta la solicitud por medio de un representante, los datos de la persona que le representa y pruebas que acrediten su poder de representación, de conformidad con la normativa del Estado miembro en el que se presente la solicitud;
- e. los derechos de propiedad industrial e intelectual cuya vigilancia se reclama;
- f. en el caso de una solicitud de la Unión, los Estados miembros en los que se solicita la intervención de las autoridades aduaneras;
- g. datos específicos y técnicos sobre las mercancías auténticas, incluyendo elementos identificativos tales como códigos de barras o imágenes, cuando proceda;
- h. la información necesaria para que las autoridades aduaneras puedan reconocer fácilmente las mercancías sospechosas<sup>30</sup>;
- i. la información pertinente para el análisis y la evaluación del riesgo de vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual de que se trate por parte de las autoridades aduaneras, como los distribuidores autorizados;
- j. si la información suministrada con arreglo a lo dispuesto en los apartados g), h) o i) anteriores debe marcarse para que se le aplique un tratamiento restringido y por tanto este debe limitarse a las autoridades aduaneras de los Estados miembros donde se solicita la intervención;
- k. los datos personales de cualquier representante designado por el solicitante para hacerse cargo de las cuestiones jurídicas y técnicas;
- l. si el demandante solicita la utilización del procedimiento para la destrucción de pequeños envíos de mercancías y si se compromete a cubrir los costes de destrucción de las mercancías con ese procedimiento.

Cuando los anexos al formulario de solicitud (como fotos, documentos, archivos Excel o PDF) se tramitan electrónicamente, el tamaño de cada anexo independiente no debe superar los 1,5 MB. Para que la información pueda incorporarse a la base de datos central (COPIS), el solicitante debe dividir los ficheros más grandes en ficheros separados que no excedan este tamaño.

Mientras el Reglamento exime de responsabilidad a las autoridades aduaneras de dar compensación al titular de la decisión en caso de que la aduana no detecte las mercancías sospechosas y no las intervenga (Art. 27), se impone la responsabilidad del titular de la decisión (Art. 28) ante cualquier titular de mercancías o declarante que haya sufrido daños al respecto, de conformidad con la normativa específica que resulte aplicable<sup>31</sup>, en los siguientes supuestos: a) cuando se suspenda un procedimiento debidamente iniciado con arreglo al presente Reglamento por acción u omisión del titular de la decisión, b) cuando las muestras no se devuelvan o hayan quedado dañadas e inservibles por acción u omisión del titular de la decisión, o c) cuando se compruebe, con posterioridad, que las mercancías en cuestión no vulneran un derecho de propiedad intelectual.

Asimismo, el titular de la decisión estará obligado a reembolsar los costes en que hayan incurrido las autoridades aduaneras, u otra parte que actúen en su nombre, desde el momento de la retención, incluyendo gastos de almacenaje, manipulación y destrucción de las mercancías (Art. 29). Previa solicitud, las autoridades aduaneras proporcionarán al titular de la decisión información sobre el lugar y condiciones de almacenaje de las mercancías y sobre los costes estimados de su almacenaje. Esta obligación de reembolso se aplicará sin perjuicio del derecho del titular de la decisión a obtener compensación del infractor u otras personas. En caso de una solicitud de la Unión, el titular de la decisión deberá, además, facilitar y costear las traducciones que se le exijan.

30 A través de los formularios de Alerta Roja o de Nuevas Tendencias es posible facilitar a los puntos de contacto establecidos en cada país la información urgente de la que se disponga sobre cualquier entrega prevista de mercancías sospechosas (nombre del buque, datos del importador o exportador, la compañía de navegación o transporte aéreo, matrícula de los camiones, etc) al objeto de extremar la inspección de las mercancías a su llegada a la aduana. Dichos formularios se pueden encontrar en [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/right\\_holders/forms\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/forms_en.htm) (acceso: 17 agosto 2016).

31 En el caso de España, en base al Art. 1092 del Código Civil.

La decisión sobre la aceptación o denegación de la solicitud de intervención aduanera deberá notificarse al titular de la solicitud en el plazo de 30 días laborables desde la recepción de la solicitud (Art. 9). En caso de que la solicitud de intervención se presente tras la retención de mercancías *ex officio*, el plazo para aceptar o denegar la solicitud será de dos días laborables desde la recepción de dicha solicitud.

El departamento de aduanas competente ante el que se haya presentado una solicitud de la Unión remitirá las decisiones adoptadas, inmediatamente después de su adopción, al departamento de aduanas del Estado miembro o de sus Estados miembros indicados en la solicitud (Art. 14).

La duración de la concesión de la intervención aduanera es de un año, como máximo (Art. 11). Al vencimiento del plazo fijado, y previo pago del titular de la intervención de cualquier importe adeudado a las autoridades aduaneras, éstas podrán prorrogar el plazo por otro año. Si la solicitud de prórroga se recibe con una antelación inferior a 30 días laborables al vencimiento del plazo concedido, se podrá denegar la prórroga (Art. 12).

El titular de la decisión deberá notificar inmediatamente a la aduana competente (Art. 15) cualquiera de las circunstancias siguientes: a) si alguno de los derechos amparados de la solicitud ha dejado de surtir efecto, b) si ha dejado de estar legitimado para presentar una solicitud y c) los cambios producidos en la información aportada junto a la solicitud.

La información sobre las mercancías retenidas facilitada por la aduana al titular de la decisión sólo podrá ser utilizada por éste (Art. 21) con los siguientes fines: a) para iniciar o continuar procedimientos destinados a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad industrial o intelectual, b) en relación con investigaciones penales relativas a dicha vulneración iniciadas por las autoridades públicas del Estado miembro en que se encuentren las mercancías, c) para iniciar o continuar un proceso penal, d) para tratar de obtener una compensación del infractor u otras personas, e) para llegar a un acuerdo de destrucción con el declarante de las mercancías, f) para llegar a un acuerdo con el declarante de las mercancías sobre el importe de la garantía prevista para el levante anticipado de las mercancías.

La decisión de aceptación de la solicitud aduanera puede revocarse o suspenderse (Art. 16) en caso de: a) incumplimiento por su titular de las obligaciones de uso de la información obtenida para determinados fines o cuando éste no notifique a la aduana las circunstancias a las que está obligado, b) incumpla la obligación de devolución de las muestras o en relación a los costes y traducciones o c) no inicie, sin razón justificada, los procedimientos judiciales destinados a determinar si se ha vulnerado algún derecho de propiedad industrial o intelectual.

Cuando las mercancías hayan sido retenidas, el titular de la decisión y el declarante de las mercancías podrán solicitar a la aduana la posibilidad de efectuar una inspección de las mercancías, pudiendo la aduana tomar muestras representativas de las mismas y enviarlas al titular del derecho, previa su petición, a efectos de su análisis con vistas al procedimiento posterior, debiendo ser devueltas las muestras a la aduana (Art. 19).

Cuando el declarante de las mercancías no haya expresado por escrito su consentimiento para la destrucción ni se haya presumido que ha consentido la destrucción, las autoridades aduaneras notificarán esta situación inmediatamente al titular de la decisión para que, dentro del plazo de 10 días laborables, o 3 días laborables si se trata de mercancías perecederas, el titular de la decisión inicie un procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de la propiedad intelectual (Art. 23.3). Este plazo de 10 días podrá prorrogarse un máximo de 10 días más, excepto en casos de mercancías perecederas<sup>32</sup>, previa petición debidamente justificada del titular de la decisión (Art. 23.4).

En caso de que en el plazo de 10 días, o en su prórroga, desde la notificación de la retención al titular de la decisión, éste no haya informado a la aduana sobre el inicio del procedimiento judicial, la aduana pondrá fin a la retención de las mercancías (Art. 22.5). Esta misma medida se adoptará en el procedimiento de pequeños envíos si no se inicia el procedimiento judicial en el plazo de 10 días (Art. 26.9).

32 Tienen esta consideración las mercancías que se deteriorarían en el transcurso de 20 días desde la fecha de la retención (Art. 2.20).

## II. PROCEDIMIENTOS DE DESTRUCCIÓN.

El Reglamento prevé dos procedimientos de destrucción de las mercancías bajo control aduanero.

### 1. Procedimiento de destrucción de pequeños envíos de mercancías (Art. 26).

Se aplicará a las mercancías que cumplan todas las condiciones siguientes: a) ser sospechosas de falsificación o piratería; b) no ser perecedoras; c) estar cubiertas por una decisión de aceptación de una solicitud; d) haber solicitado el titular de la decisión el uso del procedimiento establecido en el presente artículo; e) ser transportadas en pequeños envíos.

Las autoridades aduaneras notificarán al declarante de las mercancías su retención en el plazo de un día laborable a partir de dicha retención. Esta notificación incluirá la siguiente información: a) si las autoridades aduaneras tienen intención de destruirlas; b) los derechos que asisten al declarante de las mercancías.

Las mercancías podrán destruirse cuando, en el plazo de 10 días laborables a partir de la notificación de la retención, el declarante de las mismas haya expresado a las autoridades aduaneras su consentimiento para la destrucción.

Cuando el declarante de las mercancías no haya expresado su consentimiento para la destrucción de las mercancías ni notificado su oposición a esta a las autoridades aduaneras, dentro de dicho plazo, las autoridades aduaneras podrán presumir que el declarante de las mercancías ha consentido la destrucción de las mismas.

La destrucción se llevará a cabo bajo control aduanero.

Cuando el declarante de las mercancías no haya expresado su consentimiento para la destrucción de las mercancías ni se haya presumido dicho consentimiento, las autoridades aduaneras notificarán de ello inmediatamente al titular la decisión y le informaran de los datos que dispongan sobre las mercancías.

Las autoridades aduaneras pondrán fin a la retención cuando, en el plazo de diez días laborables a partir de la citada notificación al titular de la decisión, éste no haya puesto en conocimiento de dichas autoridades que ha iniciado un procedimiento para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual.

Adelantándose a los problemas que este procedimiento pueda plantear en la práctica, la Comisión queda facultada para adoptar actos delegados al objeto de poder modificar las cantidades y composición de los pequeños envíos.

De las nuevas 1.400 solicitudes de intervención aduaneras presentadas en la UE desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) 608/2013 el 1 de enero de 2014, tan sólo 380 se han acogido a este procedimiento de destrucción de pequeños envíos<sup>33</sup>.

### 2. Procedimiento simplificado de destrucción de mercancías retenidas (Art. 23, núms. 1 y 2).

Las mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual podrán ser destruidas bajo control aduanero, sin que sea necesario determinar con arreglo a la legislación del Estado miembro donde se hallan las mercancías si se ha producido una vulneración de un derecho de propiedad intelectual, cuando, en el plazo de diez días laborables o de tres días laborables cuando se trate de mercancías perecedoras a contar desde la fecha en que se le notificó la retención, se reúnan todas las condiciones siguientes:

- a. el titular de la decisión haya expresado por escrito a las autoridades aduaneras, su convicción de que se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual;
- b. el titular de la decisión haya expresado por escrito a las autoridades aduaneras, su consentimiento para la destrucción de las mercancías;
- c. el declarante de las mercancías haya expresado por escrito a las autoridades aduaneras su consentimiento para la destrucción de las mismas. Cuando el declarante de las mercancías no haya expresado su consentimiento para la destrucción ni notificado su oposición a la misma a las autoridades aduaneras en esos plazos, las autoridades aduaneras podrán presumir que el declarante de las mercancías ha consentido la destrucción de las mismas.

33 EUROPOL / OHIM. "2015 Situation Report on Counterfeiting in the European Union". Abril 2015. p. 41. <https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/2015+Situation+Report+on+Counterfeiting+in+the+EU> (acceso: 17 agosto 2016).

Las autoridades aduaneras pondrán fin a su retención cuando, dentro de los citados plazos, no hayan recibido ningún escrito del titular de la decisión expresando su convicción de que se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual y su consentimiento para la destrucción, salvo que estos titulares les hayan informado de que se ha iniciado un procedimiento para determinar si se ha vulnerado algún derecho de propiedad intelectual.

La destrucción de las mercancías se llevará a cabo bajo control aduanero y bajo la responsabilidad del titular de la decisión, salvo que se disponga de otro modo en la normativa nacional del Estado miembro de la destrucción. Las autoridades competentes podrán tomar muestras de las mercancías antes de su destrucción, pudiendo utilizarse las muestras con fines educativos.

## **B. LAS CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL PROCESO PENAL ULTERIOR.**

Dado que las retenciones aduaneras de productos falsificados o pirateados darán lugar, en la mayoría de casos, al inicio de procedimientos penales, conviene analizar las consecuencias de las mismas sobre el procedimiento penal posterior. Para ello, vamos a seguir un esquema basado en las distintas cuestiones conflictivas que se han suscitado ante los tribunales comunitarios en relación a esta materia.

### **I. Mercancías en tránsito falsificadas.**

El tratamiento de las mercancías en tránsito ha sido objeto de análisis por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 1 de diciembre de 2011 (casos acumulados Philips y Nokia, C-446/09 y C-495/09). Esta sentencia trae causa de dos asuntos con análogos presupuestos fácticos: cargamentos de maquinillas de afeitar procedentes de China y de teléfonos móviles y accesorios procedentes de Hong Kong son detenidos, respectivamente, por las Aduanas de Bélgica y Reino Unido. No constaba a las Aduanas que las mercancías se destinaran a su venta en el territorio de la Unión, siendo Colombia el país al que se dirigían en el segundo de los casos. La petición de daños y de destrucción de las mercancías, efectuada en el primero de los casos, y la decisión de la Aduana contraria a la retención, en el segundo de los casos, dio lugar al planteamiento de sendas cuestiones prejudiciales.

A juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando la mercancía se encuentra en tránsito o depósito aduanero (régimen suspensivos) no puede considerarse como una puesta a la “venta” de mercancías en la Unión. Las mercancías incluidas en régimen suspensivo no vulneran derechos de propiedad industrial aplicables en la Unión por el mero hecho de la inclusión en ese régimen. Por lo tanto, no se pueden destruir las mercancías y/o sancionar a los operadores afectados por el mero riesgo de un fraude basado en una ficción jurídica.

La sentencia reconoce que las mercancías en régimen suspensivo vulneran derechos de propiedad industrial cuando son objeto de un acto comercial dirigidos a los consumidores de la Unión (existencia de venta de mercancías a un cliente en la UE, existencia de una oferta o publicidad a consumidores de la UE o de documentos o correspondencia sobre las mercancías que demuestren que se prevé una desviación de las mismas a los consumidores de la UE).

Las autoridades aduaneras pueden intervenir válidamente cuando disponen de indicios según los cuales los operadores implicados, aunque no hayan empezado a dirigir las mercancías a los consumidores de la UE, pueden estar a punto de hacerlo u ocultan sus intenciones comerciales. Los indicios se producen cuando existen elementos que levanten sospechas (en particular, cuando el destino de las mercancías no se haya declarado o no existe información sobre la identidad del fabricante, o se produce una falta de cooperación con las autoridades aduaneras o se descubren documentos que hagan pensar que puede producirse una desviación de los productos a la UE). Este tribunal añade que las sospechas deben desprenderse de las circunstancias particulares del caso, no debiendo ser generales, pues puede ocurrir que mercancías falsas puedan ser conformes a las normas del país de fabricación y de destino. Por tanto, es esencial que no se obstaculice las operaciones comerciales entre dichos países. Eso sí, cuando existan sospechas de vulneración de derechos de propiedad industrial en el tercer Estado de destino, la UE tiene el deber de cooperar con dicho Estado para eliminar las mercancías del comercio internacional (Art. 69 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Pero la retención de la mercancía por las Aduanas al amparo de los Reglamentos 3295/1994 y 1383/2003 no parece el cauce adecuado según esta sentencia.

El Tribunal incide en mostrarse contrario a la concepción como ilícito marcario, a los efectos de la aplicación del Reglamento sobre medidas en frontera, de las mercancías en tránsito o depósito aduanero. Puesto que el Reglamento está llamado a impedir la entrada en el territorio de la Unión de mercancía falsificada procedente de otros países, si el destino de la mercancía no es su venta en este ámbito no hay razón para que se retenga en frontera por las Aduanas. El Tribunal, sin embargo, deja un margen de esperanza a los titulares de derechos: la sospecha de que la mercancía pueda llegar a acceder al territorio de la Unión.

Como hemos visto, esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011 provocó que la Comisión publicara el 1 de febrero de 2012 las Directrices<sup>34</sup> relativas al control por parte de las autoridades aduaneras de la UE de los derechos de propiedad intelectual con relación a las mercancías en tránsito a través de la UE.

## II. Transporte de mercancías entre países con distintas regulaciones penales.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala 4<sup>a</sup>, de 21 de junio de 2012 (caso Donner, C-5/11) versa sobre el transporte de mercancías entre países con distintas regulaciones penales del delito contra la propiedad industrial e intelectual. En este caso, el Sr. Donner resultó condenado en Alemania a dos años de prisión por complicidad en la explotación comercial no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, provenientes de un país (Italia) en el que esas obras no estaban protegidas en ese momento.

Esta sentencia resulta muy útil para poner coto a las prácticas comerciales basadas en la creación de entramados empresariales a nivel internacional que, beneficiándose de la ausencia de armonización penal entre los distintos Estados, pretenden burlar la ley penal de un determinado país derivando la posible responsabilidad de los actos realizados en su territorio hacia el país en que los mismos no estén criminalizados, estrategia que puede verse frustrada recurriendo a la figura de la complicidad (prevista también en España en el Art. 29 Código Penal) para exigir responsabilidades penales en un país a aquellos que cooperan, con actos anteriores o simultáneos, a la ejecución del hecho<sup>35</sup>.

## III. Retención de productos importados para consumo propio.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se ha pronunciado sobre la posibilidad de las autoridades aduaneras de retener, a su llegada a la UE, productos falsificados comprados por Internet incluso para uso personal. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala 2<sup>a</sup>, de 6 de febrero de 2014 (caso Rolex, C-98/13) analiza el caso de un ciudadano danés (Sr. Blomqvist) que compró un reloj Rolex en una página web china de venta *online* en enero de 2010 y efectuó el pago en la misma web. El paquete fue remitido desde Hong Kong a la dirección del Sr. Blomqvist en Dinamarca, siendo retenido por la aduana de ese país en aplicación del Reglamento (CE) núm. 1383/2003, que estaba en vigor en dicho momento, por vulnerar los derechos de propiedad industrial e intelectual del titular de la marca Rolex. El importador danés se opuso a la destrucción del reloj alegando haberlo comprado lícitamente para su uso personal.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que, aunque la venta de productos se haya producido a través de una página web situada en un país fuera de la UE, no se puede privar al titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la protección que garantiza el Reglamento aduanero, esto es, impedir la entrada de la mercancía en el espacio europeo. No es necesario comprobar previamente si la mercancía ha sido objeto de una oferta o publicidad dirigida al público consumidor europeo, puesto que la venta consta acreditada.

Por lo tanto, un residente en la UE podrá comprar en una página de venta *online* china un producto falsificado, pero a la entrada del reloj falsificado en la UE se le aplicará el Reglamento relativo a la intervención de mercancías sospechosas incluso si es para uso privado. En consecuencia, el producto será retenido y, en su caso, destruido a su llegada a la UE.

34 Véase nota núm. 25.

35 CASELLES FORNES, Juan José. "Transporte de mercancías entre países con diversa regulación penal del delito contra la propiedad intelectual. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2012, Donner (C-5/11)" en *Anuario Elzaburu 2012. Jurisprudencia Europea. Propiedad Industrial e Intelectual*. Madrid, 2013. pp. 83-85. <http://www.elzaburu.es/images/stories/recursos/documentacion/anuario/anuario-elzaburu-2012-es.pdf> (acceso: 17 agosto 2016).

#### IV. Costes de almacenaje y destrucción de los productos incautados.

A nivel europeo se ha impuesto al transportista los gastos de depósito de las mercancías retenidas en la sentencia del Juzgado de Distrito de Rotterdam de fecha 12 de agosto de 2006 (LJN AY6661, 264805/KG ZA 06-591), declarando que los Arts. 6 y 11 del Reglamento 1383/2003 no conceden al transportista el derecho a reclamar el pago de los gastos de almacenaje al titular de la marca y que esos gastos deben ser soportados por el responsable de la compañía transportista China Shipping. Por lo tanto, la compañía transportista podrá repercutir esos gastos al destinatario y/o al expedidor de las mercancías<sup>36</sup>.

#### V. Extensión de las facultades de las autoridades aduaneras en supuestos de intervención de mercancías.

1. La legitimación de las autoridades aduaneras para sancionar al importador de las mercancías en los casos del procedimiento simplificado<sup>37</sup> de destrucción de mercancías, ha sido analizada en sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala 2ª, de 12 de febrero de 2009 (caso Schenker, C-93/08)<sup>38</sup>. Se trata del caso en que el comisionista de aduanas Schenker despachó en régimen de libre práctica, en nombre propio y por cuenta de la destinataria de las mercancías Rovens, productos que llevaban la marca Nokia. El centro de aduanas de Riga sospechó que se trataba de mercancías falsificadas y procedieron a su retención y envío de muestras a Nokia para que emitiera dictamen sobre su falsificación. Nokia comunicó a la Aduana que se trataba de productos falsificados y la existencia de conversaciones con Rovens sobre la posibilidad de aplicar el procedimiento abreviado para la destrucción de mercancías y solicitó que el plazo de retención se prorrogara 10 días basándose en el informe pericial enviado por Nokia, la aduana declaró que Schenker había cometido una infracción y le impusieron una multa económica. El tribunal llega a la conclusión de que la utilización del procedimiento simplificado no priva a las autoridades aduaneras competentes de la facultad de imponer a los responsables de la importación de las mercancías una sanción de tipo administrativo, como puede ser una multa.
2. A raíz de una retención practicada de oficio por las aduanas de Estonia bajo la vigencia del anterior Reglamento (CE) 1383/2003, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala 2ª, en sentencia de 9 de abril de 2014 (caso Sintax Trading, C-583/12)<sup>39</sup> analiza la posibilidad de que las autoridades aduaneras puedan incoar de oficio, en caso de inacción por parte del titular del derecho de propiedad industrial o intelectual, el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado ese derecho y, en su caso, pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Sintax Trading importó en Estonia botellas de productos para enjuague bucal expedidas por una sociedad ucraniana. En el momento de la importación, Acerra puso en conocimiento de la administración aduanera que dichas botellas vulneraban el derecho relativo a un modelo registrado a su nombre. En consecuencia, la administración aduanera suspendió el levante de las mercancías a fin de realizar un examen complementario, lo que le permitió observar una gran similitud entre la forma de las botellas importadas y el modelo perteneciente a Acerra. Al sospechar que se había vulnerado un derecho de propiedad intelectual, la administración aduanera decomisó la mercancía e instó a Acerra a que presentara un informe y ésta confirmó las sospechas. La administración aduanera declaró que la mercancía vulneraba un derecho de propiedad intelectual en el sentido del Reglamento núm. 1383/2003 y, en consecuencia, denegó la solicitud de Sintax Trading de obtener el levante de la mercancía. Tras diversos recursos por parte de esta compañía, el Tribunal de lo contencioso-administrativo de Tallin ordenó el levante de la mercancía. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal de Apelación de Tallin declarando que el Art. 10 del Reglamento núm. 1383/2003 no permitía a las autoridades aduaneras decidir de

36 ICC / BASCAP. "Roles and responsibilities of intermediaries: Fighting Counterfeiting and Piracy in the supply chain". Marzo 2015. p. 14. <http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Bascap/International-engagement-and-advocacy/2015-Roles-and-Responsibilities-of-Intermediaries/> (acceso: 18 agosto 2016).

37 Casos en los que el importador llega a un acuerdo con el titular del derecho de propiedad industrial por el que aquel abandona las mercancías en la aduana para su destrucción, haciendo innecesario el ejercicio de acciones judiciales por parte del titular del derecho infringido.

38 InfoCuria. [http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d54e88c8303d934b72a2ede9eedefb55af\\_e34Kaxil\\_c3eQc40LaxqMbn4Obh8Re0?text=&docid=76236&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13166](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d54e88c8303d934b72a2ede9eedefb55af_e34Kaxil_c3eQc40LaxqMbn4Obh8Re0?text=&docid=76236&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13166) (acceso: 17 agosto 2016).

39 InfoCuria. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150663&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13645> (acceso: 17 agosto 2016).

oficio sobre la existencia de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual. Según este mismo tribunal, a falta de un procedimiento dirigido a declarar la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de Acerra, las autoridades aduaneras no podían retener las mercancías una vez expirado el plazo previsto al efecto en el Art. 13. 1 del Reglamento (CE) núm. 1383/2003<sup>40</sup>. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estonia albergaba dudas sobre el carácter fundado del levantamiento de la retención, puesto que el Derecho estonio permite a las autoridades aduaneras incoar de oficio un procedimiento contradictorio a fin de pronunciarse, en cuanto al fondo, sobre la existencia de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que las disposiciones del citado Reglamento tienen por objeto que las autoridades aduaneras deduzcan las oportunas consecuencias de la inactividad del titular del derecho de propiedad intelectual que se vea afectado por una mercancía sospechosa de vulnerar tal derecho. En cambio, no excluyen por sí mismas que el procedimiento para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz del Derecho nacional pueda ser incoado de oficio por las autoridades aduaneras, a falta de iniciativa del titular del derecho de que se trate.

El Reglamento (CE) núm. 1383/2003 no tiene únicamente por objeto proteger derechos e intereses privados, sino también intereses públicos. Habida cuenta de que los objetivos de dicho Reglamento consisten en impedir la comercialización de mercancías que, además de vulnerar derechos de propiedad intelectual, inducen a error a los consumidores haciéndoles correr a veces riesgos para su salud y seguridad, personas distintas de los titulares de aquellos derechos pueden invocar, a fin de eliminar esos riesgos, un interés legítimo en que se declare la vulneración de tales derechos. De ahí que el Reglamento no se oponga a que los Estados miembros establezcan que las autoridades aduaneras puedan incoar de oficio el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales (Págs. 42 a 44).

Por lo que respecta a la cuestión de si las autoridades aduaneras pueden tramitar dicho procedimiento y pronunciarse sobre el fondo a fin de determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales, serán aplicables las disposiciones vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentran las mercancías. Al limitarse a remitir de este modo a la aplicación de las disposiciones de Derecho vigentes en el Estado miembro de que se trate a efectos de determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, el legislador de la Unión no ha excluido, en principio, que pueda designarse como autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo a una autoridad distinta de la autoridad judicial. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda que ya ha señalado en otros casos que es posible atribuir tal competencia a una autoridad distinta de la autoridad judicial y que las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en particular su Art. 49, permite que el respeto de los derechos de propiedad intelectual pueda garantizarse en el marco de procedimientos administrativos relativos al fondo del asunto, siempre que éstos sean conformes con las garantías exigidas, en particular, por el Art. 41 del mismo Acuerdo de dar a las partes la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las resoluciones administrativas definitivas. Por lo tanto, de ninguna de las disposiciones de dicho Reglamento se desprende que los Estados no puedan designar a tales efectos a las propias autoridades aduaneras.

Si bien corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer las normas de ejercicio de tal competencia, en virtud del principio de autonomía procesal, es a condición de que esas normas no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares sujetas al Derecho interno y no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión y, en particular, el Reglamento núm. 1383/2003 confieren a los titulares de los derechos de propiedad intelectual y a los declarantes de las mercancías de que se trate.

<sup>40</sup> Este Art. prevé que si, en un plazo de diez días laborables a partir de recibida la notificación de la suspensión de la concesión del levante o la retención, la oficina aduanera no ha sido informada de la apertura según el Art. 10 de un procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales, se concederá el levante de las mercancías o se levantará la medida de retención.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye en esta sentencia en que nada se opone a que las autoridades aduaneras, a falta de toda iniciativa del titular del derecho de propiedad intelectual, incoen de oficio y tramiten el procedimiento previsto en el Art. 13.1 de dicho Reglamento, siempre que las decisiones adoptadas en la materia por esas autoridades puedan ser objeto de recursos que garanticen la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión y, en particular, el citado Reglamento, confieren a los justiciables.

### III. CONCLUSIONES.

1. La globalización de la economía ha conllevado también la globalización de la falsificación y la piratería comercial. La liberalización del comercio mundial con la creación de la OMC en 1994, los acuerdos multilaterales y regionales de libre comercio, la creación de zonas francas<sup>41</sup>, etc., han agilizado y desarrollado el comercio mundial de todo tipo de bienes y servicios. Esta liberalización comercial también ha servido para distribuir en todo el mundo los productos falsificados y pirateados.

La interconexión entre mercados, y el gigantesco avance y mejora de los sistemas de transporte y comunicaciones, han favorecido la expansión transnacional de este tipo de fenómeno. La usurpación de la propiedad industrial e intelectual se ha convertido en una lacra de carácter global de la que ninguna nación o Estado se encuentra a salvo. No es posible afirmar que resulta un problema reservado a un reducido número de Estados determinados sin traspasar frontera alguna.

2. La falsificación de marcas afecta a la sociedad en su conjunto. Los efectos de las falsificaciones no se circunscriben sólo al titular de la marca sino, muy al contrario, afectan a la sociedad en su conjunto: al disminuir la inversión en I+D en el país afectado, contracción de la inversión extranjera por la insuficiente protección del derecho de marca, utilización de los beneficios obtenidos para financiar otras actividades del crimen organizado (incluyendo el tráfico de armas, drogas o terrorismo), daños al medio ambiente (tanto en el proceso de fabricación de los productos falsificados como en el proceso de su destrucción al no conocerse la composición de los materiales empleados), desaparición de fábricas y comercios por la competencia desleal de los falsificadores y pérdida de puestos de trabajo legales, afectación a la salud pública (provocando, en caso de falsificación de medicamentos y cosméticos, fallos en la efectividad del tratamiento médico, daños directos al paciente por uso de sustancias tóxicas, aparición de resistencia a las medicinas y disminución de I+D en medicamentos) y a la seguridad ciudadana, pérdida de derechos del consumidor, pérdida por el Estado de ingresos por el pago de impuestos y tasas (por esas actividades llevadas a cabo en la economía sumergida), aumento de los costes para el Estado en la investigación y persecución de estos delitos así como mayores costes para la Seguridad Social y salud pública por el tratamiento médico derivado del consumo de productos falsificados.
3. En las últimas décadas, numerosas organizaciones y actividades de crimen organizado se han ido consolidando en el campo de las falsificaciones y la piratería debido a la globalización, las nuevas tecnologías y los desequilibrios económicos y democráticos existentes entre los países. La facilidad y mejora de las comunicaciones facilita la colaboración entre las organizaciones criminales, mejoran la movilidad de bienes y personas y dificultan la acción represiva de las redes criminales. La UE se ha convertido en uno de los centros neurálgicos del crimen organizado internacional. Las infraestructuras en materia de transporte y logística, unido al alto potencial de consumo de su población, han convertido a esta zona en un centro de distribución ideal para las organizaciones criminales.

El crimen organizado se ha diversificado y se ha convertido en global, alcanzando proporciones macroeconómicas. Los productos ilícitos pueden fabricarse en un continente, ser trasladados a otro y ser finalmente comercializados en un tercer continente. El crimen organizado transnacional puede introducirse en las instituciones y agencias gubernamentales, estimulando la corrupción, infiltrándose en la política y los

41 Parcialmente inmunes a las leyes que rigen el resto de la economía, siendo usadas para el trasbordo de mercancías, el etiquetado de productos y la emisión de nueva documentación del cargamento para ocultar su origen, contenido y destino.



negocios, acabando por obstaculizar el desarrollo económico y social. Como consecuencia, al conceder poder a aquellos que operan fuera de la ley, se debilita el gobierno y la democracia.

4. La sofisticación e internacionalización de estos delitos exige un especial esfuerzo en recabar y compartir la información criminal a nivel internacional, mediante el estímulo de las actividades de inteligencia en esta materia.

Resulta necesario extremar la vigilancia sobre los intermediarios en la cadena de suministro de productos. Los suministradores de materias primas y componentes constituyen una compleja red de intermediarios de primer nivel que proporcionan múltiples oportunidades para la entrada de los ingredientes, partes y componentes falsificados en la cadena de suministro de productos legítimos. Los operadores de medios de transporte son una parte crítica de la cadena de suministro de productos falsificados, ya que el transporte requiere documentación que puede ayudar a identificar a los proveedores y propietarios de las mercancías transportadas. Los dueños de los espacios o medios utilizados para el almacenaje y transporte de los productos falsificados pueden conocer las actividades que se llevan a cabo en sus instalaciones.

5. La lucha contra el tráfico internacional de productos falsificados y pirateados requiere instrumentos y organismos de persecución también transnacionales. La acción nacional deberá sumarse a la acción internacional mediante la utilización de instrumentos, mecanismos y estructuras de cooperación administrativa y judicial internacional. En el ámbito internacional, INTERPOL y la OMA juegan un importante papel.

El Acuerdo sobre los ADPIC, al que ya nos hemos referido, es el acuerdo internacional más amplio sobre los derechos de propiedad intelectual hasta la fecha. Este Acuerdo establece un marco internacional de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de productos falsificados y pirateados. Prevé medidas de control fronterizo en su Art. 51 y siguientes, describiendo, entre otros, los procedimientos de control fronterizo que permiten a un titular del derecho a solicitar la intervención aduanera en caso de sospecha de falsificación o piratería. Desde la entrada en vigor de este Acuerdo<sup>42</sup>, las agencias aduaneras de los distintos Estados pertenecientes a la OMA tienen asignadas funciones en defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual, teniendo esta Organización internacional los siguientes instrumentos de cooperación público-privada en este campo: (i) *WCO IPR Strategic Group*; (ii) *WCO IPR Model legislation*; (iii) *SECURE (Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement) Working Group*; (iv) *CAP (Counterfeiting and Piracy) Group* y *RHC (Right Holders Consultative) Group*; (v) *IPM (Interface Public-Members)*.

Los Acuerdos de Libre Comercio entre Estados o determinadas zonas geográficas suponen también un buen instrumento para fortalecer la protección aduanera de los Estados frente al comercio de este tipo de productos, pudiendo ir más allá de los estándares de protección de la OMC contenidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

6. Las Oficinas Aduaneras nacionales de los Estados miembros de la OMA constituyen el primer filtro de control del comercio internacional de productos falsificados, haciendo necesario la máxima cooperación entre ellas.

A propósito de esta cooperación internacional aduanera, el propio Reglamento (UE) Núm. 608/2013 prevé la comunicación de información y datos entre las autoridades aduaneras, en su Art. 22, en los siguientes términos: "1. Sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de protección de datos en la Unión y al objeto de contribuir a la eliminación del comercio internacional de mercancías que vulneren los derechos de propiedad intelectual, la Comisión y las autoridades aduaneras de los Estados miembros podrán compartir determinados datos e información que obren en su poder con las autoridades pertinentes de terceros países .... 2. Los datos y la información ..... se intercambiarán a fin de hacer posible una pronta y eficaz intervención sobre envíos de mercancías que vulneren los derechos de propiedad intelectual. Esos datos e información pueden referirse a aprehensiones, tendencias e información de carácter general sobre riesgos,

42 Aunque entró en vigor el 1 de enero de 1995, se establecen períodos transitorios para los países desarrollados, para los países en desarrollo, para las economías en transición y para los países menos adelantados. [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/tripfq\\_s.htm#Transition](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/tripfq_s.htm#Transition) (acceso: 19 agosto 2016).

así como a mercancías en tránsito por el territorio de la Unión y con origen o destino en el territorio de terceros países afectados.”

Además, conviene dotar de los adecuados medios humanos y materiales a las Oficinas Aduaneras para la aplicación de las medidas en frontera. Teniendo en cuenta que la eficaz y efectiva aplicación de estas medidas de carácter administrativo conlleva una considerable reducción posterior del número de procedimientos judiciales por violación de estos derechos en los distintos Estados, no debería escatimarse ningún recurso en esta materia. El continuo crecimiento de la importación de productos en pequeñas cantidades debido a las ventas por Internet supone un importante reto para la efectividad del control por parte de nuestras aduanas.

7. Las eficaces medidas de control de las aduanas de la UE en protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, a través del Reglamento (UE) Núm. 608/2013 y los Reglamentos que le antecedieron en el tiempo, están dando resultados muy positivos. Estas medidas aduaneras han demostrado ser un eficaz y ágil instrumento administrativo para impedir la llegada de productos falsificados al mercado europeo, a través de procedimientos rápidos de destrucción de productos, así como de cooperación de las aduanas europeas con las de los países de origen o de tránsito de dichos productos. El volumen de productos retenidos en las aduanas de la UE así lo demuestra.

De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas en 2014<sup>43</sup>, en el año 2013 se incautaron en las aduanas de la UE casi 36 millones de productos falsificados con un valor estimado<sup>44</sup> de más de 768 millones de euros. En el año 2013 se produjeron casi 87.000 casos de retenciones aduaneras, de los cuales el 72% eran envíos de pequeños paquetes a través de servicios postales y de mensajería, probablemente debido a las ventas por Internet. China sigue siendo el principal país de origen de los productos, representando el 66,12% de los productos retenidos y el 72,43% del valor de los mismos. Productos de uso diario y productos potencialmente peligrosos para la seguridad y salud de los consumidores (marcas falsificadas en bebidas y alimentos, artículos de cuidado personal, medicinas, material eléctrico y juguetes) representaron el 25,2% de las retenciones, comparado con el 12,7% en 2012. Los productos fueron destruidos en el 92% de los casos de retención en 2013, debido al acuerdo de destrucción alcanzado entre el titular de la marca y el importador o por el inicio de las correspondientes acciones judiciales. La alta efectividad de estas medidas en frontera se demuestra, además, por el hecho de que los productos resultaron ser originales en tan sólo el 2,9% de las retenciones.

En España, el número de solicitudes de intervención aduanera ha ido aumentando gradualmente así como la eficacia de sus autoridades aduaneras, quienes practicaron en 2013 un total de 4.032 casos de retención con un total de 3.522.272 productos retenidos (representando un incremento del 12% sobre los productos retenidos en 2012). España se halla en los primeros puestos del *top ten* de países de la UE en retenciones aduaneras, siendo el segundo país que más productos retuvo en 2013, detrás de Italia y delante de Reino Unido, Alemania y Francia, y el séptimo país en número de casos de retención.

Las condiciones en las que las aduanas europeas podrán retener las mercancías en tránsito hacia terceros países han sido claramente definidas, como ya hemos visto, en la reciente modificación de la normativa europea, en concreto, en el Art. 10.4 de la Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y en Art. 9.4 del Reglamento (UE) 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria que entró en vigor el 23 de marzo de 2016<sup>45</sup>.

43 European Commission. Taxation and Customs Union. “Report on EU customs enforcement of intellectual property rights. Results at the EU border 2013”. Luxemburgo, 2014. [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/statistics/2014\\_ipr\\_statistics\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2014_ipr_statistics_en.pdf) (acceso: 17 agosto 2016).

44 El método habitual de valoración de los productos retenidos por parte de los Estados miembros, y que transmiten a la UE a efectos estadísticos, es el precio de venta al público (*domestic retail value*) que tendrían los productos retenidos si fueran originales y se vendieran en el país de la retención. Cada vez más, los productos falsos se venden a un precio similar a los productos originales y los sustituyen en el mercado, excepto los productos de lujo. Véase nota 42. p. 17.

45 Véanse notas 22 y 23.

8. Necesidad de mejorar el aspecto humano de los operadores jurídicos. La regulación legal en materia de propiedad industrial no puede funcionar adecuadamente sin la formación específica, el convencimiento, la concienciación, la entrega y diligencia de las personas que intervienen en su aplicación (funcionarios de aduanas, policías, jueces, fiscales, abogados y titulares de los derechos usurpados). Las reformas legales, por más perfectas que puedan parecer, suelen acabar fracasando no por defectos en los instrumentos legales al alcance de los operadores sino por la falta de convicción de dichos operadores sobre la utilidad social de estos instrumentos. La falta de conciencia generalizada sobre las circunstancias reales en las que se produce el fenómeno de la falsificación de marcas y la piratería, el desconocimiento de la realidad criminológica que se ha apoderado de este fenómeno y la no interiorización de los devastadores efectos del fenómeno para la sociedad en su conjunto, han contribuido a una deficiente percepción sobre la necesaria intervención penal en esta materia por parte de amplios sectores sociales, incluyendo algunos operadores jurídicos.

Teniendo en cuenta que las normas legales no son más que instrumentos puestos en manos de los operadores jurídicos, será la actuación de las concretas personas responsables de su aplicación las que acaben finalmente determinando el correcto funcionamiento de los mecanismos de respuesta a esta lacra.

#### 4. BIBLIOGRAFÍA.

- AGENCIA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. Manual para la cumplimentación de las solicitudes de intervención y las solicitudes de ampliación del plazo de febrero de 2014 en relación al Reglamento (UE) núm. 608/2013 y al Reglamento de ejecución (UE) núm. 1352/2013. [http://www.agenciatributaria.es/static\\_files/AEAT/Aduanas/Contenidos Privados/Procedimientos aduaneros/Proteccion a la Propiedad Industrial y Marcas/manual.pdf](http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos Privados/Procedimientos aduaneros/Proteccion a la Propiedad Industrial y Marcas/manual.pdf)
- AREÁN LALÍN, Manuel. "La lucha de las aduanas contra la piratería de marcas", en *Cuadernos de Derecho y Comercio* núm. 17. Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. Septiembre 1995.
- CASELLES FORNÉS, Juan José. "Transporte de mercancías entre países con diversa regulación penal del delito contra la propiedad intelectual. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2012, Donner (C-5/11)" en *Anuario Elzaburu 2012. Jurisprudencia Europea. Propiedad Industrial e Intelectual*. Madrid, 2013. <http://www.elzaburu.es/images/stories/recursos/documentacion/anuario/anuario-elzaburu-2012-es.pdf>
- EUROPOL / OAMI. "2015 Situation Report on Counterfeiting in the European Union". <https://oami.europa.eu/ohimportal/ocuments/11370/80606/2015+Situation+Report+on+Counterfeiting+in+the+EU>.
- FERNANDEZ STEINKO, Armando (Ed.) "Delincuencia, finanzas y globalización". Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, noviembre 2013.
- GONZÁLEZ, Alicia. "Un año clave para el comercio global". El País. Madrid, 29 de marzo de 2015. [http://economia.elpais.com/economia/2015/03/27/actualidad/1427482906\\_176511.html](http://economia.elpais.com/economia/2015/03/27/actualidad/1427482906_176511.html).
- HUDSON, Andrew / WULFSONHN, Lisa. "Focus on Customs reform here and in the EU and our uptake on FTAs". Gadens. Melbourne, 27 de agosto de 2014. <http://www.gadens.com/publications/Pages/Focus-on-Customs-reform-here-and-in-the-EU-and-on-our-uptake-on-FTAs.aspx>
- IBÁÑEZ OROZ, María Teresa. "La lucha contra la piratería y la función de la aduana" en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, núm. 40. Madrid, 2005.
- ICC / BASCAP. "Roles and responsibilities of intermediaries: Fighting Counterfeiting and Piracy in the supply chain". Marzo 2015. <http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/BASCAP/International-engagement-and-Advocacy/Roles-and-Responsibilities-of-Intermediaries/> IP Crime Group. "IP Crime Report 2013/2014".
- LÓPEZ SÁNCHEZ, José. "La delincuencia organizada como amenaza estratégica" en GONZÁLEZ RUS, Juan José (dir.). "La criminalidad organizada". (Dir). Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.
- MONTAÑA MORA, Miquel. "Patentes farmacéuticas y mercancías en tránsito" en *XXVIII Jornadas de estudio sobre propiedad intelectual e industrial*. Grupo Español de la AIPPI núm. 46. Barcelona, 2013.

- PHILLIPS, Jeremy. "The New European Customs Regulation and Goods in Transit". The IPKat. 7 de Julio de 2013. <http://ipkitten.blogspot.com.es/2013/07/the-new-european-customs-regulation-and.html>
- UNITED Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
- - "Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment". Abril 2013. [http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2013/TOCTA\\_EAP\\_web.pdf](http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2013/TOCTA_EAP_web.pdf)
- - "Productos falsificados: no apoyes el crimen organizado". 14 de enero de 2014. <http://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2014/January/counterfeit-dont-buy-into-organized-crime---unodc-launches-new-outreach-campaign-on-250-billion-a-year-counterfeit-business.html>

#### **UNIÓN Europea.**

- COMISIÓN Europea.
- "Directrices de la Comisión Europea relativas al control, por parte de las autoridades aduaneras de la UE, respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual con relación a las mercancías y, en particular, los medicamentos, en tránsito a través de la Unión Europea". 1 de febrero de 2012. [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/legislation/guidelines\\_on\\_transit\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/guidelines_on_transit_es.pdf).
- European Commission. Taxation and Customs Union. "Report on EU customs enforcement of intellectual property rights. Results at the EU border 2013". Luxemburgo, 2014. [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/statistics/2014\\_ipr\\_statistics\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2014_ipr_statistics_en.pdf).

#### **PARLAMENTO Europeo.**

- "Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual: Un plan de acción de la UE". 2014/2151/ (INI). <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-549.140+01+DOC+PDF+V0//EN>.
- UNITED States Government Accountability Office. "U.S. Customs and Border Protection Could Better Manage Its Process to Enforce Exclusion Orders". Noviembre 2014. . <http://www.gao.gov/products/GAO-15-78>.