

“CONTROL ADUANERO DE INTANGIBLES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”

Dr. Juan José Caselles Fornés
ELZABURU



IX

**Jornadas Bolivianas de
DERECHO TRIBUTARIO**

INDICE

1. Introducción.
2. Reglamento (UE) n° 608/2013 de medidas aduaneras en protección DPI.
 - A. Proceso de adopción de medidas en frontera.
 - I. Procedimientos de retención.
 1. *Ex officio*.
 2. A instancia de parte.
 - II. Procedimientos de destrucción.
 1. Pequeños envíos.
 2. Procedimiento simplificado.
 - B. Consecuencias medidas en frontera en proceso penal posterior.
3. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN.

- Importancia DPI en sociedad actual:
 - Innovación y crecimiento económico.
 - Aportaciones al Estado.
- Liberalización del comercio mundial = aumento falsificaciones.
 - Cuantificación fals. en comercio mundial: 5 a 7% (ICC 1997), 2% (OCDE 2009), 10 % (IP Crime Group 2014).
 - 642 millones euros en aduanas UE 2015.
- Irrupción del crimen organizado (UNODC 2014):
 - Relación con otros delitos.
 - 250.000 millones USD/año.
 - *Container Control Programme*: 1/3 contenedores con falsificaciones.

- ADPIC 1995: obligación Estados OMC de establecer proced. observancia DPI.
- Reglamento (UE) 608/2013 de medidas aduaneras de protección de los DPI.
- Plan de acción aduanero UE contra vulneración de DPI 2013 a 2017: nueva leg. aduanera UE, cadena suministros, EUIPO, cooperación interna y externa ...
- Equilibrio con últimas tendencias mundiales: Acuerdo de Facilitación del Comercio (nov. 2014)
- Nueva *EU Strategy and Action Plan for customs risk management* (agosto 2014) \approx *Trusted Trader Programme* y *WCO SAFE Framework*.

2. REGLAMENTO (UE) 608/2013 DE MEDIDAS ADUANERAS EN PROTECCIÓN DPI.

A. Proceso de adopción de medidas en frontera.

Derechos PI protegidos (art.2):

- Marcas.
- Diseños industriales.
- Derechos de autor y afines.
- Indicaciones geográficas.
- Patentes.
- Certificados complementarios de protección para medicamentos y productos fitosanitarios.
- Obtenciones vegetales.
- Topografías de productos semiconductores.
- Modelos de utilidad.
- Nombres comerciales.

Supuesto de aplicación (art. 1). Mercancías sospechosas:

1. Declaradas para su despacho a libre práctica, exportación o reexportación.
2. Que se introduzcan en el territorio aduanero del a UE o lo abandonen.
3. Incluidas en un régimen de suspensión o en zona franca o depósito franco.

Supuestos excluidos. Mercancías:

- Despachadas a libre práctica bajo régimen de destino especial (art. 1.3).
- En equipaje personal de viajeros sin carácter comercial (art. 1.4).
- Importaciones paralelas y *overruns* (art. 1.5).

Mercancías falsificadas (art. 2.5):

- Que lleven signo idéntico a una marca o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales.
- Que lleven un término protegido por indicación geográfica o sean descritas por él.
- Envases, etiquetas, adhesivos, prospectos, instrucciones de uso, documentos de garantía u otro elemento similar, incluso por separado, para esas mercancías.

Mercancías piratas (art. 2.6): copias o que contengan copias de derecho de autor o afín o de diseño industrial.

Mercancías sospechosas de vulnerar DPI (art. 2.7).

Apreciar indicios razonables de ser:

- Mercancías que vulneren esos derechos en el Estado miembro.
- Dispositivos, productos o componentes concebidos, producidos o adaptados para permitir o facilitar la elusión de cualquier tecnología que evite o limite actos de vulneración.
- Cualquier molde o matriz específicamente diseñado o adaptado para la fabricación de mercancías que vulneren esos derechos.

I. PROCEDIMIENTOS DE RETENCIÓN

1. *EX OFFICIO.*

- Notificación a las partes en 1 día.
- Plazo 4 días al titular DPI.

2. A INSTANCIA DE PARTE: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN

Alcance: Nacional o UE.

Legitimación (art. 3): persona y entidades legitimadas para iniciar procedimientos destinados a determinar si se han vulnerado DPI en Estado/s en los que se solicita la intervención.

No tasas (art. 8).

Duración (art. 11): 1 año. Prórroga (art. 12): solicitud antes de 30 días vencimiento.

Lugar de presentación (art. 5): Departamento Aduanas competente en Estado miembro.

Formularios (art. 6.1): en Reglamento de Ejecución (UE) n° 1352/2013, de 4 de diciembre.

Información a acompañar:

- Poder de representación del titular del derecho.
- Acreditación de la titularidad y vigencia del derecho de PI invocado.
- Información sobre los productos originales e infractores.
- Etc.

UNIÓN EUROPEA – SOLICITUD DE INTERVENCIÓN

EJEMPLAR PARA LA AUTORIDAD ADUANERA COMPETENTE	1. Solicitante	Reservado a la administración Fecha de recepción
	Nombre y apellidos*: Dirección*: Localidad*: Código postal: País*: Número EORI: Número TIN: Número de registro nacional: Teléfono: (+) Teléfono móvil: (+) Fax: (+) Correo electrónico: Nombre del sitio web:	Número de registro de la solicitud
	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS a tenor del artículo 6 del Reglamento (UE) nº 608/2013	
	3. Condición del solicitante	2. Solicitante de la Unión Solicitud nacional
	<input type="checkbox"/> Titular del derecho <input type="checkbox"/> Persona o entidad autorizada a utilizar el DPI <input type="checkbox"/> Organismo de gestión colectiva de los DPI <input type="checkbox"/> Organismo de defensa profesional	<input type="checkbox"/> Agrupación de fabricantes del producto de una indicación geográfica o representante de dicha agrupación <input type="checkbox"/> Operador legitimado para usar una indicación geográfica <input type="checkbox"/> Organismos o autoridades competentes de control de una indicación geográfica <input type="checkbox"/> Titular de una licencia exclusiva que cubra dos o más Estados miembros
	4. Representante que presenta la solicitud en nombre del solicitante	
	Empresa: Nombre y apellidos*: Dirección*: Localidad*: Código postal: País*: Teléfono: (+) Teléfono móvil: (+) Fax: (+)	
	<input type="checkbox"/> Se adjunta prueba del poder de los representantes	
	5. Tipo de derecho al que se refiere la solicitud	
	<input type="checkbox"/> Marca nacional (NTM) <input type="checkbox"/> Marca comunitaria (CTM) <input type="checkbox"/> Marca internacional registrada (ITM) <input type="checkbox"/> Diseño nacional registrado (ND) <input type="checkbox"/> Diseño comunitario registrado (CDR) <input type="checkbox"/> Diseño internacional registrado (ICD) <input type="checkbox"/> Diseño comunitario no registrado (CDU)	Indicación geográfica/ denominación de origen: <input type="checkbox"/> para productos agrícolas y alimenticios (CGIP) <input type="checkbox"/> para el vino (CGWV) <input type="checkbox"/> para bebidas aromatizadas a base de productos vitivinícolas (CGIA) <input type="checkbox"/> para las bebidas espirituosas (CGIS) <input type="checkbox"/> para los demás productos (NGI) <input type="checkbox"/> de las enumeradas en los acuerdos entre la Unión y terceros países (CGIL)
	<input type="checkbox"/> Derecho de autor y derecho afín (NCPR) <input type="checkbox"/> Nombre comercial (NTN) <input type="checkbox"/> Topografía de un producto semiconductor (NTSP) <input type="checkbox"/> Patente tal como prevé la legislación nacional (NPT) <input type="checkbox"/> Patente tal como prevé la legislación de la Unión (UPT) <input type="checkbox"/> Modelo de utilidad (NUM)	Protección de las obtenciones vegetales: <input type="checkbox"/> nacional (NPVR) <input type="checkbox"/> comunitarias (CPVR) Certificado complementario de protección: <input type="checkbox"/> para los medicamentos (SPCM) <input type="checkbox"/> para los productos fitosanitarios (SPCP)
	6. Estado miembro o, en caso de una solicitud de la Unión, Estados miembros en los que se pide la intervención de las aduanas	
	<input type="checkbox"/> TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS <input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> BG <input type="checkbox"/> CZ <input type="checkbox"/> DK <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EE <input type="checkbox"/> IE <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> HR <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> CY <input type="checkbox"/> LV <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> LU <input type="checkbox"/> HU <input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> FI <input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> UK	
	7. Representante para asuntos jurídicos	8. Representante para asuntos técnicos
	Empresa: Nombre y apellidos*: Dirección*: Localidad*: Código postal: País*: Teléfono: (+) Teléfono móvil: (+) Fax: (+) Correo electrónico: Nombre del sitio web:	Empresa: Nombre y apellidos*: Dirección*: Localidad*: Código postal: País*: Teléfono: (+) Teléfono móvil: (+) Fax: (+) Correo electrónico: Nombre del sitio web:
	9. En caso de solicitud de la Unión, los datos de los representantes designados para cuestiones jurídicas y técnicas figuran en el anexo nº 10. Procedimiento para los pequeños envíos	
	<input type="checkbox"/> Solicito que se aplique el procedimiento contemplado en el artículo 26 del Reglamento (UE) nº 608/2013 y, cuando lo soliciten las autoridades aduaneras, acceso a cubrir los costes vinculados a la destrucción de las mercancías en el marco de este procedimiento.	

* campos obligatorios que deben cumplimentarse 1 (*) debe cumplimentarse como mínimo uno de estos campos



Jornadas Bolivianas de
DERECHO TRIBUTARIO



EUROPEAN COMMISSION Industry Intelligence Submission Form																			
RED ALERT																			
Countries:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																		
Rightholder:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																		
IP right infringed (EU):	<input style="width: 100%;" type="text"/>	IP Registry:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																
IP right infringed (National):	<input style="width: 100%;" type="text"/>	IP Registry:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																
		Registration number:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																
Reference to applicable Customs application:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																		
Profiling Intelligence - Complete as many boxes as possible																			
➡ Flight/Shipments:																			
1. Port or Border Crossing:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																		
2. Routing Information:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: left;">✦ Country of Consignment:</td> <td style="width: 45%;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td style="width: 5%; text-align: left;">ETA:</td> <td style="width: 45%;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>✦ Country of Origin:</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td>ETA:</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>✦ Country Transf./Transshipment:</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td>ETA:</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>✦ Country of Destination:</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td>ETA:</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table>			✦ Country of Consignment:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	ETA:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	✦ Country of Origin:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	ETA:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	✦ Country Transf./Transshipment:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	ETA:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	✦ Country of Destination:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	ETA:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
✦ Country of Consignment:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	ETA:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																
✦ Country of Origin:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	ETA:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																
✦ Country Transf./Transshipment:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	ETA:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																
✦ Country of Destination:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	ETA:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																
3. Consignment Note Number:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																		
4. Packaging Details/Markings:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																		
5. Details of corresponding genuine goods:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																		
6. Quantity:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																		
7. Consignor/Consignee Details:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																		
8. Any other information:	<input style="width: 100%;" type="text"/>																		
Name:	Signature:	Date:																	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																	
Position:	Tel.:	E-mail:																	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																	

This form creates no legal obligations for Customs or Right Holders. In case of doubt, contact your legal department.



EUROPEAN COMMISSION Industry Intelligence Submission Form			
NEW TRENDS			
Basis for Action			
Countries or region:	<input type="text"/>		
Rightholder:	<input type="text"/>		
IP right infringed (EU):	<input type="text"/>	IP Registry:	<input type="text"/>
IP right infringed (National):	<input type="text"/>	IP Registry:	<input type="text"/>
		Registration number:	<input type="text"/>
Reference to applicable Customs application:	<input type="text"/>		
Profiling Information - Complete as many boxes as possible			
<p>➤ Routing Information</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Country of Consignment: <input type="text"/> ▪ Country of Origin: <input type="text"/> ▪ Country Transf./Transshipment: <input type="text"/> ▪ Country of Destination: <input type="text"/> ▪ Consignment Note Number: <input type="text"/> ▪ Packaging Details/Markings: <input type="text"/> ▪ Known Concealment Techniques: <input type="text"/> ▪ Any other information: <input type="text"/> 			
<p>➤ Quantity</p> <p>Units: <input type="text"/> Kg Lbs Litres Gallons</p> <p>Other: <input type="text"/></p>			
<p>➤ Flight/Shipment</p> <p>Date: <input type="text"/> STAETA: <input type="text"/></p> <p>Airport: <input type="text"/> Sea/River Port: <input type="text"/> Express: <input type="text"/></p> <p>Carriers: <input type="text"/></p> <p>Land border: <input type="text"/> Rail Border: <input type="text"/> Mail: <input type="text"/></p>			
<p>➤ Consignor & Consignee Details</p> <p><u>Consignor</u></p> <p>Name: <input type="text"/> Address: <input type="text"/></p> <p>Tel.: <input type="text"/></p> <p><u>Consignee</u></p> <p>Name: <input type="text"/> Address: <input type="text"/></p> <p>Tel.: <input type="text"/></p> <p>Name: <input type="text"/> Signature: <input type="text"/> Date: <input type="text"/></p> <p>Position: <input type="text"/> Tel.: <input type="text"/> E-mail: <input type="text"/></p>			

This form creates no legal obligations for Customs or Right Holders. In case of doubt, contact your legal department.



Obligaciones de notificación por el titular de la intervención (art. 15):

- Cese efectos del derecho invocado.
- Cese legitimación para la solicitud.
- Cambios en información facilitada.

Uso autorizado de información por el titular de la intervención

(art. 21). Solo para determinados fines:

- Para iniciar procedimientos para determinar vulneración de PI.
- En relación investigaciones penales emprendidas por autoridades públicas.
- Para iniciar un proceso penal.
- Para tratar de obtener compensación del infractor u otras personas.
- Para llegar a un acuerdo con el declarante merc. Para su destrucción.
- Para llegar a un acuerdo con declarante sobre importe garantía.

Incumplimiento obligaciones por titular (art. 16):

- Emplear la info. facilitada con fines distintos a los autorizados: revocación o suspensión intervención en el Estado de utilización abusiva.
- Suspender intervención cuando su titular:
 - Incumpla obligaciones de notificación, devolución de muestras, costes o traducciones.
 - No inicie los procedimientos sobre el fondo, sin razón justificada.

Levante anticipado (art. 24):

– Mercancías:

- Diseño industrial.
- Patente.
- Modelo de utilidad.
- Topografía de producto semiconductor.
- Obtención vegetal.

– Condiciones:

- Aportación garantía por declarante.
- No medidas cautelares.

Responsabilidad titular de la intervención (art. 28):

- Supuestos:
 - Suspensión procedimiento por acción u omisión del titular.
 - No devolución o daño muestras.
 - Se compruebe que mercancías no vulneran DPI.
- Responsabilidad ante el titular o declarante mercancías que haya sufrido daños (según Ley aplicable).

Costes (art. 29):

- El titular interv. reembolsará costes incurridos por aduana u otras partes que actúen en su nombre, desde momento retención (incluye almacenaje, manipulación y destrucción). Aduana informará de los costes estimados.
- Derecho repercusión al infractor u otras personas (según Ley aplicable).
- Traducciones.

Intercambio de información:

–entre Estados miembros y la Comisión (art. 31)

- Creación base de datos central.
- Formato electrónico.

–con terceros países (art. 22).

- Mercancías en tránsito, tendencias, riesgos ...

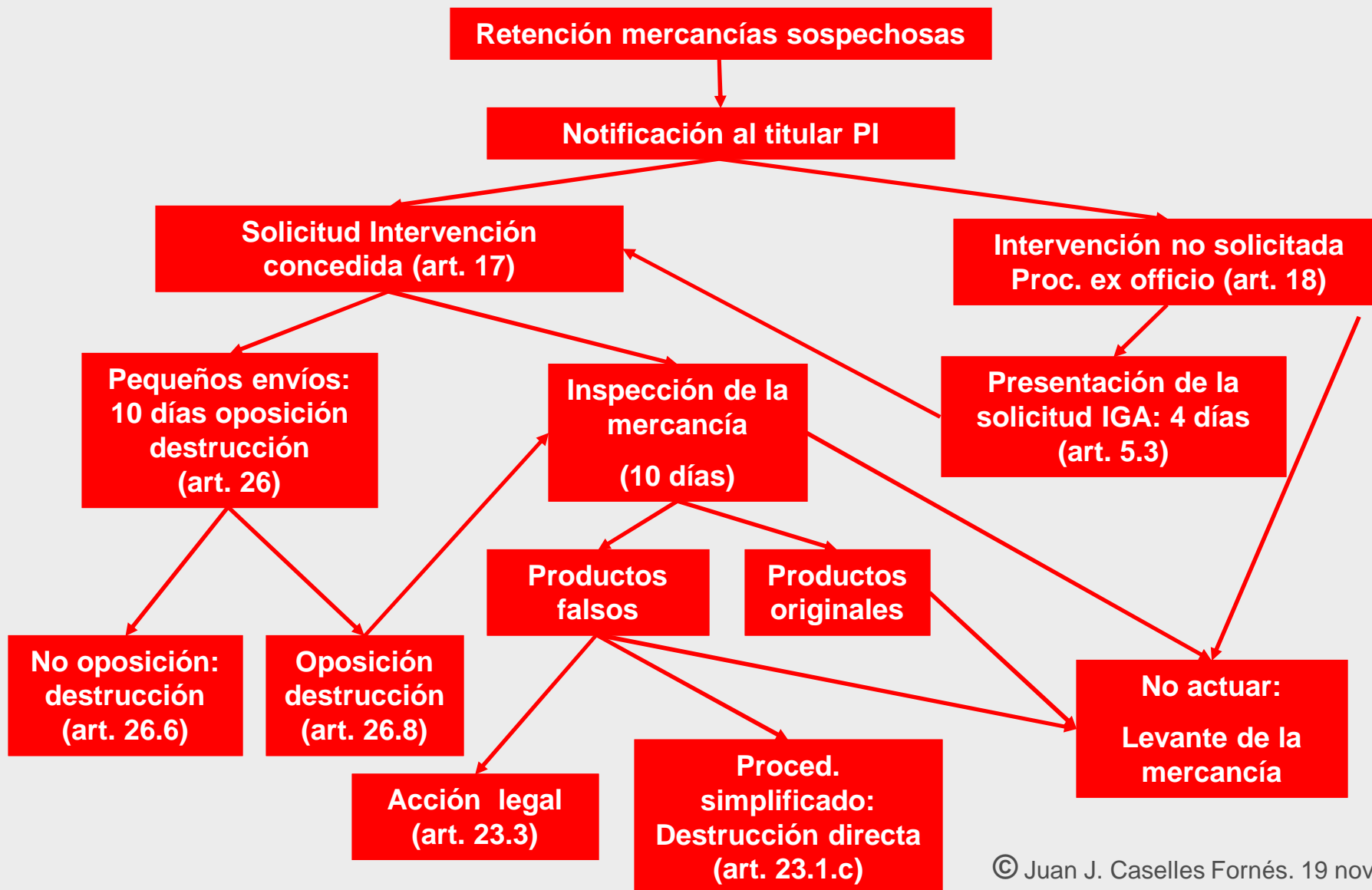
II. PROCEDIMIENTOS DE DESTRUCCIÓN.

1. Pequeños envíos (art. 26):

- Def: envío por correo postal o servicios transporte urgente con:
 - 3 o menos unidades o
 - Peso bruto menor 2 Kg.
- Delegación a Comisión para modificación def.

2. Procedimiento simplificado: 10 días consentimiento expreso o tácito a la destrucción (art. 23. 1 y 2).

Procedimientos de retención



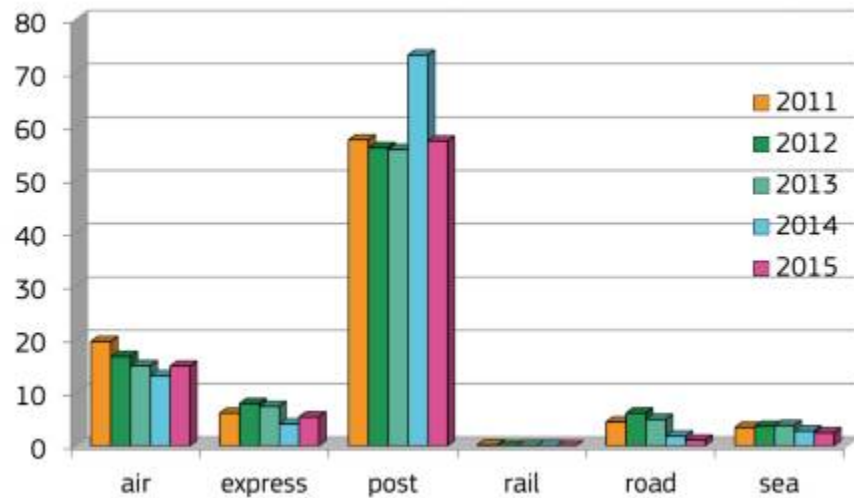
© Juan J. Caselles Fornés. 19 nov. 2013

Resultados retenciones aduanas UE 2015

DETENTION TOTALS	2015
Cases	81.098
Procedures	95.313
Articles	40.728.675
Domestic retail value	€ 642.108.323

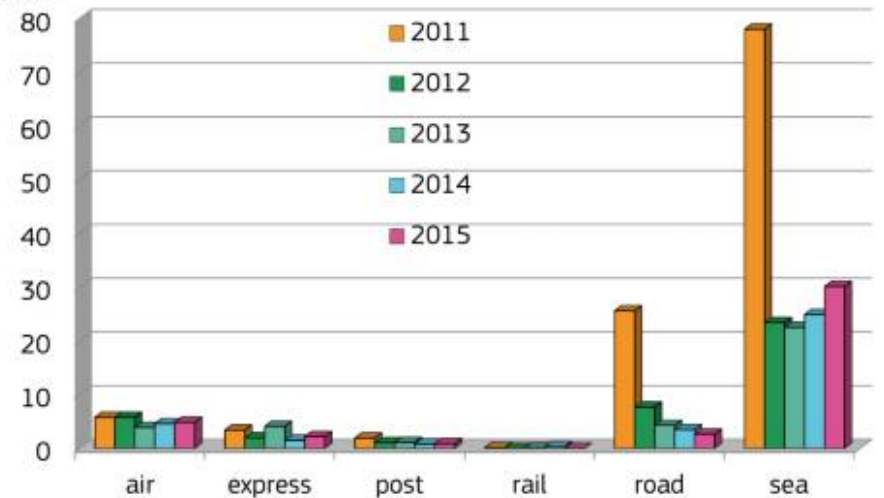
Resultados retenciones aduanas UE 2015

Thousands



Casos por medios de transporte

Millions



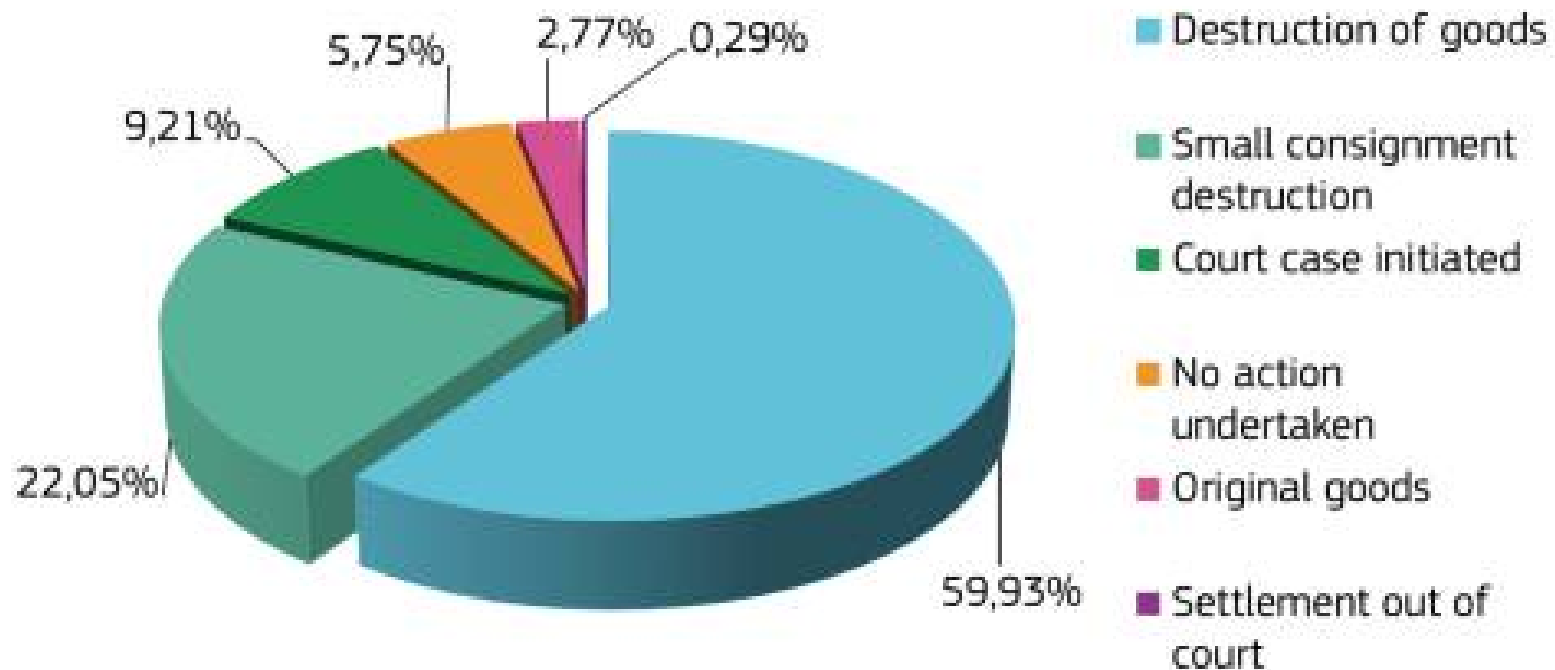
Productos por medios de transporte



Jornadas Bolivianas de
DERECHO TRIBUTARIO



Resultados retenciones aduanas UE 2015



Breakdown of result by procedure

B. Consecuencias medidas en frontera en el proceso penal posterior.

I. Mercancías en tránsito falsificadas.

- Sent. TJUE 1/12/2011 (casos ac. Philips/Nokia). Indicios razonables: destino no declarado en reg. suspensivo, info. no precisa sobre fabricante o remitente, falta de cooperación con aut. aduaneras, documentos que sugieran posible desviación a UE, etc.
- Nuevo paquete leg. UE (art. 9.4 Reglamento Marca UE y art. 10.4 Directiva (UE) 2015/2436):
 - Expresamente retenibles.
 - Excepción: el declarante pueda demostrar que el titular de la marca no está facultado para prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final.

- II. Transporte de mercancías entre países con distintas regulaciones penales** (TJUE, caso Donner).
- III. Productos importados para consumo propio** (TJUE, caso Rolex).
- IV. Costes almacenaje y destrucción** (Juzgado Rotterdam, caso China Shipping).
- V. Extensión de las facultades de las autoridades aduaneras en supuestos de intervención de mercancías** (TJUE, caso Schenker por multa y caso Syntax por inacción titular).

3. CONCLUSIONES.

- Globalización de las falsificaciones y piratería.
- Afección a la sociedad en su conjunto.
- Presencia de crimen organizado.
- Mejorar actividades inteligencia.
- Primer filtro por miembros OMA.
- Elevada eficacia de las medidas aduaneras UE.
- Necesidad mejorar aspecto humano operadores jurídicos.

¡MUCHAS GRACIAS!

Dr. JUAN JOSÉ CASELLES FORNÉS
ELZABURU

Calle Miguel Ángel nº 21
28010 Madrid, España
Tlf. +34 91 700 94 00
Fax +34 91 319 38 10
jjc@elzaburu.es



IX

**Jornadas Bolivianas de
DERECHO TRIBUTARIO**