



XIV Jornadas del Tribunal de Marcas de la UE.

Mesa redonda. Aduanas y titulares de derechos. Medidas posteriores ante la infracción e incautación de los productos. Mercancías en tránsito e importaciones paralelas. Jueves 21 de noviembre 17:45 a 19:45. -

La aplicación práctica en la aduana.

El Reglamento 608/2013 nace para **reforzar la tutela** de los derechos de P I por las aduanas de la Unión y la **seguridad jurídica** de los sujetos concernidos.

La aduana tiene competencias de **vigilancia y control** sobre las mercancías desde que entran en el TAU y hasta que salen. El Reglamento permite ejercer estas facultades para suspender el levante o retener las mercancías sospechosas de infringir derechos de P I en un solo procedimiento, antes de la puesta en el mercado o de la libre circulación a otro territorio. Única excepción: el régimen de **destino final**, para no alargar el procedimiento dos años; continúa la vigilancia durante ese periodo y su destino final es el levante, que, en su caso, podría suspenderse. **No aplicable al régimen de viajeros**: no comercial.

Ampliación de los derechos protegidos: **de falsas y piratas** (art. 2.5 y 6) **a todos los derechos**: marca, diseño industrial, derecho de autor, indicación geográfica, patente, certificado complementario de protección para medicamentos o para productos fitosanitarios, protección comunitaria o nacional de las obtenciones vegetales, topografía de un producto semiconductor, modelo de utilidad, nombre comercial, (art. 2.1).

Exclusión del comercio **paralelo** y de las **sobreproducciones**: mercancías auténticas sin consentimiento. Para no desperdiciar esfuerzos en el control aduanero.

La aduana trabaja con **análisis de riesgos** (Art. 1.2). Recursos escasos; concentración del control. Tecnología y estrategia: **para definir indicadores de riesgo** que permitan el mejor uso de las herramientas informáticas diseñadas para detectar los casos peligrosos es **muy necesaria una colaboración y coordinación con los titulares de los derechos**: conocer sus datos sobre las operaciones irregulares y que ellos conozcan la posibilidad de



la Aduana para definir indicadores de riesgos informáticos que determinen los casos para controles físicos o documentales en materia de P I.

La aduana aplica **normas de procedimiento** - el Reglamento 608/2013, el Código Aduanero de la Unión (CAU) y sus disposiciones de desarrollo -. **No analiza la vulneración de los derechos**. Facilita el **acuerdo** entre las partes para la **destrucción** o el **ejercicio de la acción** ante la jurisdicción competente al titular derecho, al tiempo que **garantiza los derechos del titular de las mercancías si no se inicia en su contra el procedimiento** en un plazo corto. La aduana debe mantener el **equilibrio** entre los intereses en conflicto.

Todo comienza con una **solicitud de intervención** por parte del titular de los derechos legitimado a las Autoridades aduaneras (Capítulo II del Reglamento). En España el Departamento de Aduanas e II EE de la AEAT. **Admitida** su solicitud, las aduanas -en el ámbito nacional o comunitario, según el alcance de la solicitud- **podrán actuar cuando detecten** mercancías sospechosas de vulnerar derechos de P I. **Cabe también una intervención previa de oficio** por la aduana sobre mercancías sospechosas que no estén cubiertas por una solicitud previa, para que en un plazo brevísimo el titular de los derechos puede solicitar al Departamento la intervención, (artículo 18).

Intervención de la aduana al amparo de una solicitud admitida: si se detecta una mercancía sospechosa, **ANTES** de iniciar el procedimiento, posible contacto con el titular de los derechos para completar la información; posible información sucinta sobre la cantidad y naturaleza de las mercancías y envío de imágenes – sin datos personales- para mejor decidir sobre la sospecha. **COMUNICACIÓN al titular de la mercancía** en 1 día a partir de la suspensión del levante o la retención y al **titular de los derechos** el mismo día o posteriormente a la mayor brevedad, (esta notificación un poco más tarde al titular de los derechos le deja abierta una posibilidad de actuar si pasados los 10 días el titular de las mercancías no responde a la notificación. Art. 17.3 y considerando 19). En la comunicación se indicará el **PLAZO de 10 días** desde la retención o suspensión informando del PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 23: destrucción acordada antes del inicio del procedimiento jurisdiccional. En esos 10 días - ó 3 si son mercancías perecederas; definidas en artículo 2. 20) - debe recibirse en la aduana que inició el expediente comunicación del titular de los derechos manifestando su convicción de que las mercancías vulneran y la conformidad con la destrucción; también el declarante o titular de las mercancías debe contestar consintiendo la destrucción. Si este no comunica nada, **puede presumirse el consentimiento para destruir**. **CONCLUSIÓN** del procedimiento: si pasan los 10 días y el titular de los derechos no comparece por escrito: **LEVANTE** de las mercancías (ver art.2.18), salvo que en ese plazo haya iniciado la **ACCIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN** competente. Si el titular de las mercancías se opone a la destrucción o no se presume que



su silencio en ese plazo consiente, la aduana notifica al titular de los derechos, que debe iniciar el procedimiento jurisdiccional en su defensa antes de que acabe el plazo inicial de los 10 días; de ahí su notificación primera un poco más tarde. **Es posible ampliar el plazo** a solicitud justificada del titular de los derechos. Si no se inicia LEVANTE.

En casos de **actuación de la aduana antes de que haya solicitud admitida** al titular de los derechos (Art.18) si la aduana sospecha vulneración, **ANTES** de retener o suspender puede **localizar algún legitimado para solicitar** la intervención y pedir información aportando sólo datos de cantidad, naturaleza e imágenes de las mercancías sospechosas. Después **NOTIFICA** la suspensión o retención **al titular de las mercancías y al legitimado para solicitar** la intervención, informando del procedimiento del artículo 23 (destrucción acordada). Hay **LEVANTE** si no se encuentra a nadie legitimado para solicitar o cuándo el presunto legitimado no haya presentado ante el Departamento de Aduanas e II EE la **solicitud** con la información precisada en el art. 6.3 en un plazo de **4 días laborables**.

La **aplicación informática gestora** de las aduanas **permite la consulta de las solicitudes vigentes y el acceso a todo su contenido para fundamentar la sospecha** y a los datos de contacto con el titular de los derechos o sus representantes.

Con la confirmación de las sospechas **se inicia el expediente** grabando la **información** pertinente sobre los **interesados**, las **mercancías** y las **circunstancias** del caso. **Desde ella se emiten las notificaciones a las partes** y se incorporan los documentos y alegaciones que se reciban en los plazos previsto por la norma. El expediente electrónico pasa por **distintos estados hasta que finalmente se produce la destrucción acordada, o queda constancia de la iniciación en plazo de la acción jurisdiccional** por el titular de los derechos, **o del Levante. Todos los datos sobre solicitudes de intervención y sobre los expedientes de retención** que figuran en la aplicación gestora están **disponibles en la aplicación COPIS** de la Comisión Europea - en la D. G. TAXUD -, tras la efectividad del sistema de intercambio de información previsto en el Capítulo V del Reglamento 608/2013. La base de datos central en que consiste COPIS a su vez **colabora con el sistema IP ENFORCEMENT** del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de P I, integrado en la EUIPO.

Costes para el titular de los derechos: El titular del derecho **acepta los costes de destrucción en la solicitud** de intervención. Considerando 24. el titular de la decisión- solicitante- asume el reembolso de los gastos en que incurran las Autoridades Aduaneras. No es óbice para solicitar al infractor o a los intermediarios compensación. Gastos y perjuicios soportados por personas



distintas a la Autoridades Aduaneras, regulados por la legislación específica aplicable a cada caso concreto.

Hay un **Capítulo** expreso en el Reglamento: **IV, responsabilidad, costes y sanciones:** art. 27: la **aceptación de la solicitud no da derecho** a indemnización si la aduana no detecta mercancías sospechosas. Sin perjuicio de la legislación nacional: responsabilidad patrimonio de la Administración Arts. 32 a 34 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: funcionamiento normal o anormal de los servicios público. Efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Art. 28 **responsabilidad del titular de la decisión:** ante el titular de las mercancías, de las muestras no devueltas o cuando se compruebe que las mercancías no vulneran derechos de PI, daños que haya sufrido conforme a lo normativa que resulte de aplicación. 29: **costes a la Autoridad Aduanera**, a su solicitud, **aquellos en que hayan incurrido las Autoridades Aduaneras** u otras personas que actúen en nombre de dichas autoridades, dese la retención: almacenaje, manipulación, destrucción. Son costes + allá de la puesta a disposición judicial, juega el derecho privado cuando no es la aduana la que incurre en los costes.

Las mercancías en tránsito.

Art.1 las autoridades aduaneras **intervienen** en esta materia **en todos los casos de mercancías sospechosas que estén, o debieran estar, bajo vigilancia y control aduanero**; señala particularmente las declaradas para despacho a libre práctica, exportación o reexportación; cuando las mercancías se introduzcan en el TAU o lo abandonen; cuando estén incluidas en un régimen de suspensión. El **régimen de tránsito aduanero** es uno de estos regímenes de suspensión, **pero** aquí nos referimos al tránsito en el sentido del **artículo V.1 del GATT**, que habla de **la libertad de tránsito** que se reconoce para las mercancías, barcos y otros medios de transporte, que serán considerados en tránsito al pasar por un territorio, con o sin transbordo, almacenamiento, fraccionamiento de la carga o cambio del medio de transporte, **cuando constituya sólo una parte de un viaje completo que comience y termine fuera de las fronteras de la parte contratante por cuyo territorio se efectúe.**

En el régimen de tránsito aduanero se trata de mercancías no comunitarias que circulan de una parte del TAU a otra sometidas a vigilancia y control, pero pueden no estar destinadas al mercado de la UE. Llegar a la aduana de destino y desde allí exportarse a terceros. Y es un régimen aduanero con obligaciones específicas de control para sus titulares.

Aquí **estamos ante el concepto más genérico de mercancías introducidas en el TAU que no han sido despachadas a libre práctica.**



La posibilidad de intervención de la aduana sobre mercancías en tránsito suscitó **disputas en la OMC** con India y Brasil.

El Reglamento 608/2013 **permite su aplicación pues son mercancías sujetas a vigilancia y control**: introducidas en el TAU y no despachadas a libre practica (Ver 134 y 135 del CAU). Se aplica si estas mercancías son sospechosas de infringir los DPI conferidos por la legislación sustantiva. ADPIC no obligaba a intervenir en las mercancías en tránsito.

La **jurisprudencia anterior al Reglamento** actual impedía la intervención de la aduana: Rioglass SA; Montex, Nokia-Philips. Sólo se admitía la calificación de mercancías falsificadas o piratas en tránsito susceptibles de intervención aduanera si se acreditaba el destino a la comercialización en la Unión, en particular si se probaba una venta u oferta de venta o de publicad a clientes de la Unión o había documentos o correspondencia sobre esa prevista desviación. En el resto de los casos primaba el principio de libertad de tránsito.

La **reforma de la legislación sustantiva de marcas** si prevé ahora ese **derecho de interferir en el tránsito**, sólo para mercancías falsificadas (Art.2.5). El Reglamento 2017/1001 sobre derechos conferidos por la marca de la Unión: artículo 9: “sin perjuicio de los derechos.... El titular estará asimismo **facultado para impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en la Unión sin que sean despachados a libre práctica**, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que **lleven sin autorización una marca idéntica a la registrada en la Unión, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales**.

Estable sin embargo la “excepción” de que **el derecho se extinguirá en caso de que, durante el procedimiento** para determinar si se ha violado el derecho de P I, el declarante o el titular de los productos **pueda demostrar que el titular de la marca en la Unión no está facultado para prohibir la comercialización de esos productos en el país de destino final**.

El preámbulo de este Reglamento hace referencia expresa al artículo V.1 del GATT y al caso de los medicamentos genéricos con la declaración relativa al acuerdo sobre ADPIC y la salud pública en la conferencia de la OMC en Doha de 14/11/2001.

El Reglamento 608/2013 dispone que el **titular del derecho** es responsable de los daños y perjuicios ante el titular de las mercancías, cuando se compruebe con posterioridad que las mercancías no vulneran un derecho de P I (Art. 28).

En la **legislación sustantiva nacional sobre marcas**, Ley 17/2001, se **introdujo también este derecho**, mediante el R. D. Ley 23/2018 (BOE 27/12), que transponía de Directiva 2015/2436, de aproximación de legislaciones en materia de marcas. El apartado **5 del artículo 34** vigente, se expresa en los



mismos términos: Sin perjuicio de los derechos de los titulares...también tendrán **derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan en España, sin que sean despachados a libre práctica, productos**, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y **que lleven sin autorización una marca idéntica, a que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales.**

Ese derecho se **extinguirá** si durante el procedimiento para determinar la violación del derecho el declarante o titular de las mercancías acredita que el titular de la marca no tiene derecho a prohibir la comercialización en el país de destino final.

Cuidado con los medicamentos genéricos. El considerando 19 del Rto. 1001/2017: medidas adecuadas para garantizar el tránsito fluido de los medicamentos genéricos. La Denominación Común Internacional (**DCI**) y las limitaciones existentes a los derechos de la marca de la UE. No hay derecho a impedir la introducción sólo por razón de similitud con la DCI.

Para un buen funcionamiento de estas intervenciones en tránsito debe extremarse la cooperación con los titulares de los derechos: notificaciones a la aduana fáciles e inmediatas. Información clara sobre los países donde es titular de la marca; notificación rápida a la aduana del no ejercicio de acciones tras la notificación de la retención. Explotar eficientemente las posibilidades de contacto con el titular de los derechos. (Arts. 17 y 18), antes de iniciar la suspensión o revocación.

Las importaciones paralelas.

Art.1.5 del Reglamento: **no se aplica al comercio paralelo** (mercancías fabricadas con el consentimiento del titular de los derechos) **ni a la sobreproducción** (mercancías fabricadas por persona autorizada por el titular, por encima de las cantidades acordadas).

El considerando 6 las excluye porque **han sido fabricadas con el consentimiento del titular de los derechos**, aunque comercializadas por primera vez en el EEE sin su consentimiento. Aunque es comercio ilícito, se han fabricado como auténticas y se considera que no deben malgastarse esfuerzos en el control aduanero en estos casos.

En ADPIC no se obliga a los estados miembros a disponer de un procedimiento aduanero de intervención para mercancías puestas en el mercado de otro país por el titular de los derechos o con su consentimiento.

Es un tema que tiene que ver con el **agotamiento del derecho de marca**. El art. 15 del Reglamento 2017/1001 señala que no podrá prohibirse el uso de productos que haya comercializado en el EEE bajo esa marca el titular de los derechos o con su consentimiento. Se ha producido el agotamiento del derecho



de marca con esa primera comercialización en el EEE por el titular. Salvo que existan motivos legítimos de oposición.

Los derechos no se agotan para productos comercializados sólo fuera del EEE por el titular o con su consentimiento. Su importación aquí por un tercero infringe los derechos del titular, pero no se aplica el Reglamento 608/2017.

Pero en el caso de productos **comercializados fuera del EEE bajo esa marca por una persona distinta del titular y sin su consentimiento**, sea o no lícita la comercialización en ese territorio, **no agota los derechos del titular** en la UE, su importación es ilícita y cae bajo el ámbito de aplicación del Rto.608/2013.

Sin embargo, **las paralelas ilícitas**: consentimiento allí pero no aquí, si infringen derechos; no se aplica el Reglamento, pero si puede aplicarse el Código Penal. Art. 1.6 del Reglamento: sin perjuicio de la norma de marcas nacional o de la UE ni de la normativa de los E M relativa a procesos penales.

El artículo **274 del C P** castiga con penas de 1 a 4 años, **entre otras conductas, al que importe productos con un signo distintivo idéntico** o confundible con aquel, **con fines comerciales o industriales, sin consentimiento del titular del derecho**. Del siguiente artículo 287 se deduce que este delito de la sección 2ª del Capítulo XI del Título XIII del Libro II del C P, es perseguible de oficio.

Cabría la **intervención de la aduana** en el caso de importaciones de mercancías auténticas – signo distintivo idéntico- sin consentimiento, **no por aplicación del reglamento 608/2013, sino por aplicación de otras normas de prohibición**. Hay unos 70 Reglamentos UE con mediadas de prohibición o restricción.

Previsiones del CAU al respecto: Art. **194** del CAU: levante siempre que no se hayan aplicado medidas de restricción a las mercancías o estas sean objeto de prohibición. Art. **198** del CAU, Las autoridades aduaneras adoptarán todas las medidas, incluso el decomiso o destrucción en distintos casos: 1.b) iv.9 por estar sujetas las mercancías a medidas de prohibición o de restricción. **“Vigilancia aduanera”**: las tareas desempeñadas generalmente por las autoridades aduaneras para garantizar el cumplimiento de la legislación aduanera y, en su caso, el de otras disposiciones aplicables a las mercancías sujetas a dichas tareas (Art.5.27 del CAU). Por ejemplo, el art. 274 del C P. Aquí se cambia el momento de la posible intervención de la aduana, primero se denuncia al juez la actividad delictiva de posible importación paralela ilícita y se solicita medida cautelar para paralizar la expedición bajo vigilancia aduanera antes de que la importación se consume y/o mientras las mercancías permanezcan bajo la vigilancia aduanera. Será preciso un trabajo intenso de **investigación y prueba** del titular del derecho



para denunciar al juzgado, con indicios fundamentados y solicitar al juez la adopción de medidas cautelares que permitan restringir el levante de las mercancías que pudieran estar en las aduanas o para retener aquellas que estén bajo vigilancia de la aduana. Quizás podrían establecerse filtros específicos para gestión de riesgos en la aduana a solicitud del juzgado, cuando este aprecie el *fumus boni iuris* (apariencia de buen derecho) en el denunciante.

Alicante a 19 de noviembre de 2019.