

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/EEC/1

13 de febrero de 1997

(97-0533)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: inglés

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de la Comunidad Europea a las preguntas 15 a 25

Se ha recibido de la Delegación Permanente de la Comisión de las Comunidades Europeas la siguiente comunicación, de fecha 13 de diciembre de 1996.

Tengo el honor de adjuntar a la presente la Lista de Cuestiones sobre la Observancia de las Comunidades Europeas que abarca todos los aspectos del Reglamento (CEE) N° 3295/94, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías pirata.

Le agradecería que ordenara la distribución de esta Lista al Consejo de los ADPIC.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones *de minimis*). ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?

De conformidad con el Reglamento N° 3295/94, de 22 de diciembre de 1994, en la Comunidad, la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras abarca el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación o la inclusión en un régimen de suspensión de aduanas (por ejemplo, tránsito o almacenamiento) de las mercancías (entre ellas, moldes, matrices y embalajes, incluso

¹Documento IP/C/5.

presentados por separado) respecto de las cuales se tenga la presunción de que infringen un derecho de marca de fábrica o de comercio, un derecho de autor o un derecho de intérprete o ejecutante, o bien un derecho relativo a un dibujo o modelo. La protección de las marcas de fábrica o de comercio incluye asimismo todo signo de marca (logotipo, etiqueta, autodhesivo, folleto, manual de empleo o documento de garantía), incluso presentado por separado.

Por otra parte, no se incluye en el ámbito de aplicación del Reglamento Europeo:

- las mercancías procedentes de otro Estado miembro de la Comunidad;
- las mercancías desprovistas de carácter comercial contenidas en el equipaje personal de los viajeros, dentro del límite del valor establecido para la concesión de franquicia aduanera (175 ecus);
- las mercancías que hayan sido fabricadas, o en las que figure una marca de fábrica o de comercio, con el consentimiento del titular del derecho, pero que se importen o exporten sin el consentimiento de éste;
- las mercancías que hayan sido fabricadas, o en las que conste una marca de fábrica o de comercio, en condiciones distintas de las convenidas con el titular del derecho de que se trate.

16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud de tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?

Los principales elementos de las condiciones que rigen las actuaciones de las autoridades aduaneras son los siguientes:

- Las solicitudes de intervención se presentan por separado en cada Estado miembro.
- La solicitud se somete a la autoridad aduanera competente del país designada por cada Estado miembro. Sólo es competente un servicio aduanero en cada Estado miembro.
- Al presentar la solicitud, el titular del derecho o la persona autorizada para utilizar el derecho (así como su representante) deberán acreditar su situación jurídica y deberán facilitar una descripción suficientemente precisa de las mercancías en cuestión. Deberán haber obtenido la protección de su derecho en el Estado miembro donde se presenta la solicitud de intervención (con arreglo a un instrumento nacional o internacional). Además, facilitarán cualquier otra información útil de que dispongan, sin que, no obstante, esos datos constituyan una condición para la admisibilidad de la solicitud.
- La justificación de la calidad de titular del derecho deberá consistir en:
 - una prueba de registro (derecho de marca de fábrica o de comercio, o derecho relativo a dibujos o modelos);

- una prueba del depósito (derecho de marca de fábrica o de comercio, o derecho relativo a dibujos o modelos);
- cualquier otro medio de prueba que certifique su calidad de autor o de titular originario (derecho de autor, derecho de intérprete o ejecutante, o derecho relativo a dibujos o modelos que no estén registrados o respecto de los cuales no se haya presentado una solicitud).
- Cuando el solicitante es una persona autorizada para utilizar un derecho de propiedad intelectual, deberá facilitar, junto con la solicitud, el documento en virtud del cual está autorizado a utilizar el derecho en cuestión.
- Cuando el solicitante representa al titular del derecho o a la persona autorizada para utilizarlo deberá proporcionar, al presentar la solicitud, la prueba de que está facultado para intervenir.
- El servicio aduanero competente tramitará la solicitud e informará inmediatamente por escrito al solicitante acerca de su resolución. En la resolución se fijará el período de intervención de las autoridades aduaneras. La denegación de la solicitud deberá ser debidamente motivada y podrá ser objeto de recurso.
- Los Estados miembros podrán exigir que el titular del derecho constituya una garantía destinada a:
 - cubrir, en su caso, su responsabilidad frente a las personas a las que concierna una operación, en caso de que se interrumpa el procedimiento iniciado debido a un acto o a una omisión del titular del derecho o en caso de que posteriormente se compruebe que las mercancías no son mercancías con usurpación de marca o mercancías pirata;
 - garantizar el pago del importe de los gastos en los que se haya incurrido como consecuencia de haberse mantenido las mercancías bajo control aduanero.
- Cuando una oficina de aduana compruebe que las mercancías corresponden a la descripción de las mercancías en usurpación de marca o piratas contenida en la decisión, suspenderá la concesión del levante o procederá a la retención de dichas mercancías.
- Se informará sin demora al servicio que hubiere tramitado la solicitud, al solicitante y al declarante.
- De conformidad con las disposiciones nacionales relativas al secreto comercial e industrial, así como el profesional y administrativo, las autoridades de aduanas comunicarán al titular del derecho, cuando éste así lo solicite, el nombre y dirección del declarante y, en caso de que se conozcan, del destinatario.
- Se concederá al solicitante y a las personas a las que concierna una operación la posibilidad de inspeccionar las mercancías en relación con las cuales se haya suspendido la concesión del levante o que hayan sido retenidas.
- La oficina de aduanas podrá recoger muestras.

- El período de suspensión o retención será de diez días laborables a contar desde la notificación de la medida. Si en este plazo de tiempo la oficina de aduana no fuere informada acerca del recurso ante la autoridad competente para que resuelva sobre el fondo o no le hubiere sido comunicada la adopción de las medidas cautelares por la autoridad habilitada a tal efecto, se concederá el levante (siempre que se hubieren cumplido las formalidades aduaneras). En los casos en que resulte pertinente, este plazo podrá prorrogarse en diez días laborables como máximo.

17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?

Las disposiciones que regulan la duración y el costo de los procedimientos varían en función de los Estados miembros. Por ejemplo, en algunos Estados miembro se cobra un canon al solicitante que tramita una solicitud de intervención ante el servicio aduanero competente. El importe del canon varía según el Estado miembro en cuestión.

La duración de la validez de las decisiones de las autoridades aduaneras corresponde al ámbito nacional.

18. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?

En la Comunidad, este tipo de intervención es optativo. No obstante, si uno de los Estados miembros prevé recurrir al mismo el sistema es el siguiente.

Si antes de que se haya presentado una solicitud resulta evidente para la oficina de aduanas que la mercancía es una mercancía con usurpación de marca o una mercancía pirata, la autoridad aduanera podrá informar al titular del derecho del riesgo de infracción. La autoridad aduanera está autorizada a suspender el levante o a proceder a la retención de la mercancía de que se trate durante un plazo de tres días laborables, para que el titular del derecho pueda presentar una solicitud de intervención. Se comunicará inmediatamente al declarante esa decisión.

19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades competentes y los criterios que regulen su aplicación.

El Reglamento N° 3295/94, de 22 de diciembre de 1994, prevé la posibilidad de suspender el despacho de libre práctica o de retener las mercancías respecto de las cuales se tenga la presunción de infracción en el momento de su exportación, reexportación o inclusión en un régimen de suspensión en aduanas. Cualquier otra medida que pueda ser ordenada por las autoridades competentes entra en el ámbito de competencia de los Estados miembros.

Procedimientos penales

20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual.

21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?

22. ¿Cuáles son la autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?

23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales, de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?

24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:

- **prisión;**
- **sanciones pecuniarias;**
- **confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su costo.

Las cuestiones penales entran en el ámbito de competencia de los Estados miembros. El artículo 11 del Reglamento N° 3295/94, de 22 de diciembre de 1994, tan sólo dispone que los Estados miembros tienen que establecer sanciones que se aplicarán en casos de infracciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual comprendidos en el mencionado Reglamento. Esas sanciones deberán ser suficientes para incitar al respecto de las disposiciones de que se trata.