

**ACCIONES CONTRA LA FALSIFICACIÓN Y LA PIRATERÍA
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL**

Carmen OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN*

Publicado en:

Innovación y conocimiento, IV Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales
Lisboa, 23, 24 y 25 de noviembre de 2009.
Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 241-251.
ISBN: 978-84-9768-810-9

* Profesora Titular de Derecho internacional privado
Facultad de Derecho
Universidad Complutense de Madrid
E -28040 MADRID
cocastri@der.ucm.es

Documento depositado en el archivo institucional E-Prints Complutense
<http://www.ucm.es/eprints>

ACCIONES CONTRA LA FALSIFICACIÓN Y LA PIRATERÍA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

1. El objeto de esta comunicación es presentar, de forma necesariamente somera, las últimas líneas de actuación así como algunas cuestiones destacadas recientemente en la lucha internacional contra la piratería –entendida como la vulneración de derechos de autor y derechos análogos- y la falsificación –que supone la violación de derechos de propiedad industrial- en el comercio transfronterizo. La lucha se justifica en la medida en que ambas prácticas, al atentar contra los derechos de propiedad intelectual (DPI), afecten negativamente a la difusión de la innovación y del conocimiento que, obviamente, se produce en el marco de las relaciones económicas transfronterizas. Estudios oficiales establecen que la industria internacional de la piratería y la falsificación es multi-billonaria en euros¹ lo que, sin duda, tiene consecuencias diversas no sólo sobre los titulares de los DPI, sino también sobre empresarios, gobiernos y consumidores² y, lógicamente, determina la postura que cada uno adopta al abordar la cuestión.

Ni los países latinoamericanos –participantes en distintos procesos de integración económica regional³- ni España y Portugal –miembros de la Unión Europea (UE)⁴- son ajenos a esta realidad⁵. A sus respectivos compromisos internacionales en esta materia, estos países suman los derivados de ciertos acuerdos de asociación firmados entre la UE y algunos Estados/bloques latinoamericanos, que establecen posibilidades específicas de

¹ Actualizando su informe de 2008 sobre la falsificación y la piratería en mercancías, el Informe de la OCDE, *Magnitude of Counterfeiting and Piracy of Tangible Products –An Update; November 2009*; p.1. En cuanto a la piratería digital, el documento de la OCDE *Piracy of Digital Content*, publicado en julio de 2009, analiza las características de este mercado proporcionando datos económicos sobre el caso de los derechos deportivos, pp. 87-112.

² Un informe elaborado en el marco de la CCI, *The Impact of Counterfeiting on Governments and Consumers; A Report Commissioned by BASCAP*, de mayo de 2009, p. 1, destaca que estas prácticas afectan tanto a los titulares legítimos de DPI –pérdida de ventas, beneficios y de confianza y valor de las marcas- como a los consumidores –productos de menor calidad que pueden ser inseguros- y a los gobiernos –reducción de los beneficios fiscales y del crecimiento que para la economía nacional tiene la existencia inversiones industria-.

³ Más allá de organizaciones como MERCOSUR, el Pacto Andino, CARICOM, NAFTA, CAFTA-RD, el enjambre de acuerdos de integración económica en Latinoamérica es extenso y puede consultarse en http://www.sice.oas.org/tpd_s.asp.

⁴ Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, *DO* (2008) C 115/1, de 9 de mayo, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009.

⁵ Las intervenciones en las fronteras de la UE sobre mercancías sospechosas de infringir DPI aumentaron un 126% en el año 2008, *Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights; Results at the European border*, 2008, p. 1. En Latinoamérica, a pesar del incremento de la intervención de las autoridades, muchas mercancías falsificadas llegan al mercado habiéndose afirmado por ejemplo que en México la piratería dobla los ingresos del narcotráfico, *vid. American Chamber de México*.

actuación en terreno de la falsificación y la piratería⁶. Así, con intereses y perspectivas unas veces próximos y otras divergentes en las que, en cualquier caso, subyace la común preocupación por la defensa de los derechos de todos los actores implicados, Iberoamérica, España y Portugal se encuentran directa y significativamente afectados por este fenómeno.

2. Siendo la lucha internacional contra la falsificación y la piratería un tema de amplio espectro⁷, los aspectos del mismo que se presentan en los párrafos que siguen constituyen una selección personal que se explica por su actualidad y por los debates jurídicos que suscitan. Para situarlos, es conveniente comenzar con una rápida descripción de la normativa internacional en la materia –que pone de relieve las diferencias entre la utilización no autorizada de DPI en el comercio de mercancías y su utilización en Internet (“piratería digital”)⁸- así como de las iniciativas de actuación más destacadas. Entre estas últimas, merece especial mención el *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*, con el que se dará paso a la polémica sobre las sanciones a la infracción de los DPI en Internet e introduciendo, por último, una referencia a la utilización de las medidas en frontera en el comercio de mercancías. La importancia de los debates que sobre éstas dos últimas cuestiones se plantean en la UE se hará evidente en este texto.

3. Como punto de arranque, bien puede decirse que el compromiso internacional de protección de los DPI alcanzó su *cenit* con la armonización normativa lograda en virtud del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁹. Este Acuerdo superó ampliamente a los instrumentos internacionales que lo precedieron tanto en el

⁶ De los Acuerdos de la UE con países de América Latina cabe destacar, el Acuerdo de asociación económica, coordinación política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y México, de 8 de diciembre de 1997, y el Acuerdo de asociación firmado con Chile el 18 de octubre de 2002; en los que recibe especial atención la protección de las denominaciones de origen de vinos y licores. Aunque no hayan entrado en vigor, cabe mencionar también el Acuerdo de diálogo político y cooperación con la Comunidad Andina y sus Estados miembros, de 15 de diciembre de 2003 y el acuerdo de asociación económica con los países del CARIFORUM, de 15 de abril de 2008, en el que se introducen disposiciones relativas a la protección de los DPI, incluyendo las medidas en frontera.

⁷ No sólo por la diversidad de los DPI potencialmente afectados y su interacción con el desarrollo del comercio, la tecnología, la innovación, la educación y la cultura –sin olvidar sus consiguientes implicaciones políticas-, sino también por los diferentes enfoques con los que puede abordarse un estudio jurídico del mismo.

⁸ Se trata de la infracción digital de los derechos de autor y análogos en la red. *Vid. Piracy of Digital Content, op. cit.* pp. 7, 20-22.

⁹ Anexo 1 C del Acuerdo que establece la OMC, de 15 de abril de 1994. El texto puede verse en http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm.

alcance espacial¹⁰ como material¹¹. En este último aspecto debe destacarse la aparición de una parte (III) del Acuerdo que regula la Observancia de los DPI en la que, además de las obligaciones generales (art. 41), se recogen disposiciones sobre los procedimientos y recursos administrativos y civiles (arts. 42 a 49), sobre los procedimientos penales (art. 61)¹² y sobre las medidas provisionales (art. 50), con especial referencia a las medidas en frontera (arts. 51-60) que los Estados miembros deben adoptar para preservar el ejercicio de los DPI. Con independencia de su desarrollo en el marco de procesos integración económica, este modelo ha sido parcialmente seguido por otros tratados internacionales adoptados con posterioridad en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), específicamente en los llamados “Tratados de Internet”¹³.

4. No puede dejarse de notar la generalizada dificultad –perfectamente previsible– de los países en desarrollo para dar cumplimiento a las normas del ADPIC sobre observancia. A estos efectos, la OMPI cuenta con un Comité Asesor sobre la Ejecución de los DPI que, en su reunión del 4 y 5 de noviembre de 2009, reconocía que leyes más estrictas no conducen necesariamente a un mejor cumplimiento y, en el marco de la “agenda para el desarrollo” de la propia organización, sugería que si se mejoraba el acceso a materiales protegidos a los países en desarrollo, se podría lograr un mayor respeto a los DPI¹⁴. Obviamente, sobre esta cuestión se seguirá debatiendo tanto en el marco de la OMPI como en el de la OMC.

5. Sin perder de vista la problemática de los países en desarrollo, son muchas y diversas las iniciativas internacionales que han surgido para luchar contra la falsificación y la

¹⁰ 153 Estados en diciembre de 2009.

¹¹ Derechos de autor y conexos (arts. 9-14), marcas (arts. 15-21), patentes (arts. 27-34), indicaciones geográficas (arts. 22-24), diseño industrial (arts. 25-26), circuitos integrados (arts. 35-38) y secreto industrial-*know how* (art. 39).

¹² La falsificación y la piratería deben conllevar sanciones penales si se producen “a escala comercial”. Considerando, entre otras cosas, que el requisito de 500 copias establecido por la legislación China para imponer sanciones penales era excesivo y, por tanto, disconforme con la norma EE.UU., inició un procedimiento de arreglo de diferencias en la OMC. El Informe del Grupo especial en el asunto *China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products* (WT/DS363/R), de 12 de agosto de 2009, estableció que EE.UU. no probó suficientemente que este límite fuese tan elevado como para ser contrario al ADPIC. La apelación de este Informe no abordó esta cuestión (WT/DS363/AB/R, de 21 de diciembre de 2009).

¹³ Tratados de la OMPI sobre derechos de autor (WCT) y sobre la interpretación y ejecución de fonogramas (WCCP), adoptados en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Ambos están vigentes en algunos países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad Tobago y Uruguay) y entrarán en vigor en la UE el 14 de marzo de 2010.

¹⁴ ICTSD, “WIPO Enforcement Committee Gives Development Concerns Centre Stage”, *Bridges Weekly Trade news Digest*, vol. 13, núm. 39, 11 de noviembre de 2009.

piratería. Estas iniciativas involucran a distintos sujetos y tienen diferente alcance sin que, mayoritariamente, conlleven la asunción de compromisos vinculantes. Así, de la actividad de organizaciones internacionales cabe destacar la aparición de programas orientados a productos específicos -como el puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los medicamentos¹⁵-, de proyectos centrados en la evaluación general de la magnitud e impacto de estas prácticas -como el desarrollado por la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE)¹⁶-, así como el programa SECURE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en el que se ofrecen una serie de medidas que sus miembros pueden incorporar al Derecho interno para facilitar el respeto de los DPI en las aduanas¹⁷. Con independencia de la actuación de las organizaciones internacionales, los Estados del Grupo de los 8¹⁸ y el Grupo de los Cinco¹⁹ iniciaron en 2007 el *Proceso de Heiligendamm*, cuyo propósito es fortalecer el diálogo y el intercambio de mejores prácticas de ambos Grupos de países respecto a diversos temas que, en el terreno de la investigación e innovación, incluyen la protección de los DPI²⁰. Finalmente, entre las iniciativas de carácter público-privado cabe destacar el *Global Congress on Combating Counterfeit and Piracy*, que cuenta con la participación de la Cámara de Comercio Internacional (CCI-BASCAP²¹), la INTERPOL, la OCDE, la OMA y la OMPI para “colaborar entre sí y con los gobiernos con el fin de mejorar la ejecución, reforzar la legislación y educar y proteger a los consumidores de los peligros de la falsificación”²².

5. La búsqueda de nuevas normas internacionales vinculantes en la materia comenzó en 2006 con el lanzamiento por EE.UU. y Japón de una iniciativa para negociar un tratado

¹⁵ En 2006 la OMS estableció el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos (IMPACT), sobre la base de la Declaración de Roma de 18 de junio de 2006 (<http://www.who.int/entity/medicines/services/counterfeit/RomeDeclaration.pdf>), que desarrolló un borrador de principios normativos, que continúa en estudio, para la lucha contra la falsificación de medicamentos (<http://www.who.int/impact/news/BonnMeetingDraftPrinciples.pdf>).

¹⁶ El proyecto fue lanzado en 2005 y ha dado lugar a dos un informe publicado en junio de 2008, actualizado en noviembre de 2009 sobre mercancías y otro sobre contenidos digitales publicado en julio de 2009, Vid. http://www.oecd.org/document/50/0,3343,en_2649_34173_39542514_1_1_1_1,00.html. Visitado en noviembre 2009.

¹⁷ Incorporado a su plan estratégico en 2007. WCO, *Secure. Provisional Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement*, June 2007, puntos 2 y 8.

¹⁸ Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, y en el que también participa la UE.

¹⁹ Brasil, China, India, Sudáfrica y México.

²⁰ Vid. <http://quetzalcoatl.presidencia.gob.mx/prensa/presidencia/?contenido=30608>. Visitado en noviembre 2009.

²¹ *Business Action to Stop Counterfeit and Piracy* (BASCAP), adoptado por la CCI en 2007, Vid. <http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html>.

²² Vid. <http://www.iccwbo.org>, Visitado en diciembre 2009.

internacional que, además de fijar estándares para la observancia de los DPI respetando el ADPIC, incorporase reglas específicas para la realidad de Internet. Tras las conversaciones preparatorias -a las que se incorporaron Canadá, la Comisión europea y Suiza-, en junio de 2008 se iniciaron las negociaciones sobre el *Anti-Counterfeiting Trade Agreement* (ATCA) con la participación adicional Australia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea y Singapur, cuya conclusión está prevista para 2010. Según los datos que se han hecho públicos hasta la ronda de negociaciones celebrada en Seul (Corea del Sur) a principios de noviembre de 2009, el acuerdo contará con un primer capítulo de disposiciones iniciales y definiciones y otros tres relativos a medidas sustantivas y procesales, seguidos de los capítulos relativos a las cuestiones institucionales y las disposiciones finales.

De los capítulos relativos a cuestiones sustantivas y procesales, el primero, se orientaría hacia el refuerzo del marco legal e incorporaría, además de las secciones ya contempladas en el ADPIC (civil, penal y medidas en frontera), la piratería de discos ópticos y la distribución vía Internet. En este terreno, según algunas filtraciones, el texto del acuerdo impondría a los Estados miembros: (1) asegurar la responsabilidad de terceros, de forma que los proveedores de servicios de Internet podrían ser considerados responsables de las acciones llevadas a cabo por sus usuarios; (2) imponer respuestas penales y civiles adecuadas por la infracción de las medidas de protección tecnológicas; y (3) establecer el -polémico- “*three strikes test*” (“a la tercera”) como regla para determinar si y cuando debe negarse el acceso a Internet a los usuarios²³.

Un segundo capítulo, destinado a incrementar la cooperación y el intercambio de información entre autoridades administrativas (aduanas y otras agencias) incluyendo datos estadísticos y mejores prácticas. Finalmente, se atendería a las prácticas de observancia, esto es, a los métodos que utilicen las autoridades nacionales para aplicar las normas relativas a los DPI, como promover la especialización de las autoridades, coordinar sus trabajos, recopilar y analizar datos e información etc.

La negociación del ATCA no ha dejado a nadie indiferente. Frente a los apoyos institucionales²⁴ y de las diversas iniciativas de lucha contra la falsificación y la

²³ ICTSD, “NGOs Cry Foul as ACTA Talks Continue”, *Bridges Weekly Trade news Digest*, vol. 13, núm. 39, 11 de noviembre de 2009.

²⁴ La Resolución del Consejo de 25 de septiembre de 2008, sobre un plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería, *loc. cit.*, destaca, en su apartado 11, la importancia que atribuye a la protección de los DPI, “elemento fundamental para promover la cultura y su diversidad, así como para explotar la investigación, la innovación y la creación de las empresas europeas, en particular de las PYME, con el fin de apoyar el crecimiento y el empleo en la UE y de desarrollar la dimensión externa de

piratería²⁵, los críticos se han manifestado censurando el carácter secreto de la negociación, que deja al margen a la denominada “sociedad civil”²⁶; así como el potencial incremento de las dificultades de acceso a medicamentos y, especialmente, la criminalización de acciones consistentes en compartir archivos sin interés comercial²⁷. A falta del texto sobre el que se negocia, habrá que esperar a que éste se haga público para poder realizar algún análisis fundamentado.

6. Como revelan las críticas que recibe el ATCA, uno de los aspectos más polémicos de la lucha contra la falsificación y la piratería en la actualidad es la persecución de estas prácticas en Internet. La obvia inaplicabilidad de las medidas en frontera y la ausencia de normas internacionales específicas al respecto²⁸ han suscitado encendidos debates entre los que cabe destacar el planteado al abordar la reforma de las normas de la UE sobre telecomunicaciones. Efectivamente, la reciente reforma de las Directivas del “Paquete Telecom”²⁹ pretendía armonizar las normas relativas a la sanción de las infracciones de los DPI en estos medios y, sin perjuicio de la responsabilidad de los intermediarios³⁰, adoptar la regla “*three strikes test*” (“a la tercera”), en cuya virtud las

la competitividad europea”. En su apartado 13 destaca “la necesidad de que se movilicen todos los interesados para reforzar la eficacia del conjunto de los instrumentos de propiedad intelectual y de lucha contra la falsificación y la piratería en el mercado interior y a nivel internacional”; y, en su apartado 14, acoge favorablemente “los trabajos sobre un acuerdo comercial multilateral de lucha contra la falsificación (ACTA)”.

²⁵ Declaración de Dubai del *Fourth Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy*, 3-5 February 2008, p. 3.

²⁶ Así, en su Resolución de 18 de diciembre de 2008, el Parlamento Europeo pidió que la negociación se lleve a cabo con la máxima transparencia, con consultas públicas y dando a conocer sus borradores, *vid.* puntos 14, 25 y 28.

²⁷ A título de ejemplo *vid.* Electronic Frontier Foundation, <https://secure.eff.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=420>, y Essential Action Access to Medicines Project, <http://www.essentialaction.org/access/index.php?/categories/6-Trade-Agreements>. El Parlamento Europeo pidió en la Resolución de 18 de diciembre de 2008 que el tratado no afecte a los usos personales sin ánimo de lucro de los DPI ni a la privacidad de los ordenadores, deje al margen la responsabilidad de los intermediarios y tenga en cuenta las críticas vertidas sobre el ATCA, *vid.* puntos 16, 18, 21 y 24.

²⁸ Los tratados de Internet (arts. 11 –medidas tecnológicas- y 14 del Tratado de Derecho de autor y 18 –medidas tecnológicas- del Tratado sobre Interpretación y ejecución de fonogramas) no cuentan normas dirigidas a cubrir este ámbito.

²⁹ Directivas 2009/136 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, por la que se modifican la Directiva 2002/22, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, *DO* (2009) L 337/11, y Directiva 2009/140 37 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, por la que se modifican la Directiva 2002/21 relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19 relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión, y la Directiva 2002/20 relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, *DO* (2009) L 337/37.

³⁰ La exposición de motivos de la Directiva 2009/136, *loc. cit.*, apartado 30 destaca que “La Directiva 2002/22 (sobre el servicio universal) no exige a los proveedores que controlen la información transmitida

autoridades administrativas podrían cortar el acceso a la red a los usuarios que compartieran documentos ilegalmente (descargaran música o películas pirateadas)³¹. El cuestionamiento de esta norma deriva básicamente de sus repercusiones sobre derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información, además del derecho a la justicia.

El equilibrio logrado en la formulación final de la norma en estas Directivas es más que razonable³² y, sin embargo, no cierra definitivamente el debate pues los Estados miembros cuentan con margen de maniobra para su transposición –cuyo plazo concluye el 25 de mayo de 2011- de forma que, por una parte, permite continuar las discusiones a escala interna y, por otra, abre la puerta a la subsistencia de diferencias entre los Estados miembros.

7. Cuestión distinta es la más tradicional lucha contra la falsificación y la piratería en las fronteras, cuyos aspectos más polémicos se han puesto de relieve en la práctica de la UE. Desarrollando los artículos 51 a 60 del ADPIC³³, el Reglamento 1383/2003³⁴ prevé

a través de sus redes ni que interpongan acciones judiciales contra sus clientes con motivo de dicha información, ni responsabiliza a los proveedores de dicha información. La responsabilidad por acciones punitivas o el enjuiciamiento penal es competencia de la legislación nacional, dentro del respeto de los derechos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a las garantías procesales”. Sobre las perspectivas del régimen sancionador especial para los intermediarios en España, *vid.* Disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, presentado el 27 de noviembre de 2009. El texto puede encontrarse en <http://www.meh.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2009/Paginas/anteproyectodeLeydEconomiaSostenible.aspx>. *Vid.* también, http://www.mcu.es/gabineteprensa/mostrarDetalleGabinetePrensaAction.do;jsessionid=F633E7BB51810E1EA5AC1D6E2DEB2A86?prev_layout=notas&layout=notas&html=19212010nota.txt&language=es.

Visitados en enero 2010

³¹ Se intentó adoptar la norma en Francia pero el TC tumbó la iniciativa. El PE intentó enfrentar esta propuesta. Para ello se planteó reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental, de forma que sólo pudiera limitarse por orden judicial.

³² Art. 1.3bis Directiva 2002/21, *loc. cit.* en cuanto a los usuarios finales “Las medidas adoptadas por los Estados miembros relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas respetarán los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, como queda garantizado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en los principios generales del Derecho comunitario. Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales solo podrá imponerse si es adecuada, proporcionada y necesaria en una sociedad democrática, y su aplicación estará sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con los principios generales del Derecho comunitario, que incluyen una protección judicial efectiva y un procedimiento con las debidas garantías. Por lo tanto, dichas medidas solo podrán ser adoptadas respetando debidamente el principio de presunción de inocencia y el derecho a la vida privada. Se garantizará un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluirá el derecho de los interesados a ser oídos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los arreglos procesales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Se garantizará el derecho a la tutela judicial efectiva y en tiempo oportuno”.

³³ En síntesis, los Miembros se comprometen a adoptar medidas para evitar la importación de mercancías falsificadas (salvo en cantidades insignificantes art. 60) a instancia de los titulares de los derechos de

la intervención de las autoridades aduaneras³⁵, tanto *ex parte* (arts. 3 y 4)³⁶ como *ex officio* (art. 4)³⁷, cuando aparezcan en las aduanas comunitarias mercancías sospechosas de vulnerar DPI –derechos de autor y conexos, derechos de marca, patente, certificados complementarios de protección de medicamentos y derechos sobre obtenciones vegetales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas (art. 2.2)-. Esta intervención está destinada a evitar los actos que, sin el consentimiento del titular del derecho³⁸, están prohibidos –introducción en el territorio aduanero, despacho a libre práctica, salida del territorio aduanero, exportación, re-exportación, colocación en régimen de suspensión e introducción en zona o depósito franco (art. 16)-. Las medidas en cuestión se adoptan a la vista de los documentos que acreditan la existencia, vigencia y titularidad de los derechos y consisten en la suspensión de la concesión del levante de las mercancías o su retención temporal (diez días laborables, prorrogables como máximo otros diez)³⁹, para que el titular del derecho tenga oportunidad de iniciar las acciones judiciales relativas de infracción que considere pertinentes; de modo que la

propiedad intelectual (art. 52), aunque también se podrá actuar de oficio (art. 58). En cuanto a las exportaciones, la actuación de los Miembros es facultativa (art.51). Los DPI en cuestión serán en todo caso los de marca y autor, pero el procedimiento podrá adaptarse a otros DPI, incluidas las patentes (art. 51). Las medidas consiste en suspender el despacho de las mercancías temporalmente (10 días, prorrogables por otros 10, art. 55) y habrán de ser notificadas tanto al importador como al demandante (art. 54). Las autoridades competentes estarán autorizadas para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras (art. 59). Los Miembros podrán exigir garantías a los demandantes (art.53.1), pero también a los demandados cuando sus mercancías vayan a ser despachadas por no haber intervenido a tiempo la autoridad judicial decidiendo la continuación de tal suspensión (art. 53.2). El importador y el propietario de las mercancías podrán ser indemnizados (art. 56)

³⁴Reglamento 1383/03 del Consejo, de 22 de julio, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, *DO* (2003) L 196/7 de 2 de agosto; y su reglamento de aplicación, Reglamento 1891/2004 de la Comisión, de 21 de octubre de 2004, *DO* (2004) L 328 de 30 de octubre.

³⁵ Además de los titulares de marcas comunitarias (art. 5.4), los titulares de marcas registradas internacionalmente pueden lograr la intervención de las autoridades aduaneras de distintos Estados miembros a través la solicitud presentada en uno de ellos. Sentencia del TJCE, de 2 de julio de 2009, en el asunto C-302/08, *Zino Davidoff S.A.*, apartados 25 y 26.

³⁶ Los legitimados pueden solicitar la intervención de las autoridades aduaneras para retener mercancías sospechosas de vulnerar DPI. En España se dirigen a la Subdirección General de Gestión Aduanera perteneciente al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Economía.

³⁷ Antes de que exista solicitud del titular, si durante un control aduanero resulta evidente para la autoridad que existe una mercancía sospechosa, puede informar la titular del riesgo de infracción de su derecho y suspender el levante o retener la mercancía durante el plazo de tres días laborables para que éste pueda presentar la oportuna solicitud de intervención.

³⁸ Es importante destacar que el sistema no es aplicable cuando el titular del derecho hubiera consentido la comercialización de los productos protegidos, aunque no hubiera prestado su consentimiento a su importación o exportación (art. 3).

³⁹ La posición del declarante y del destinatario de la mercancía queda garantizada exigiendo que el titular del derecho de constituya una garantía que cubra su responsabilidad en el caso de que el procedimiento no continúe como consecuencia de su conducta, o en el caso de que concluya estableciendo que no se trata de mercancías piratas o falsificadas (art. 3.6). La posible responsabilidad civil del titular del derecho se regirá por la ley del Estado miembro en el que se encuentren las mercancías (art. 9.3).

autoridad judicial sea entonces la que decida, comunicándolo a la autoridad aduanera, sobre la admisión de la demanda y la eventual adopción de medidas cautelares primero (art. 7) y, después, sobre la infracción de los derechos⁴⁰ y el destino de las mercancías – destrucción o retirada de los circuitos comerciales- (art. 17).

8. Más allá de la eventualmente abusiva utilización de este instrumento por los titulares de DPI para evitar la entrada en el mercado comunitario de ciertos productos⁴¹, la conformidad de su alcance material⁴² con las normas de los Acuerdos de la OMC puede llegar a ser cuestionada ante su Órgano de Solución de Diferencias (OSD). Así lo anunciaron Brasil e India (aunque todavía no lo han solicitado formalmente) después de que cargamentos de medicamentos procedentes de la India y con destino a Brasil, fueran retenidos en un puerto holandés (Rotterdam) conforme al Reglamento 1383/03 por infringir las patentes reconocidas sobre estos productos en Holanda. La aplicación de las medidas en frontera a las mercancías en tránsito puede contravenir la libertad de tránsito que impone el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT-94, arts. V y XX.d) además de no satisfacer las exigencias del ADPIC (el art. 41 requiere que los procedimientos relativos a la observancia se apliquen “de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo”) y eludir –sin que exista razón que lo justifique- el internacionalmente reconocido principio de la territorialidad de los DPI⁴³. En este sentido cabe señalar que, si bien entre las medidas recomendadas por el Programa

⁴⁰ Las legislaciones nacionales podrán contemplar que no sea necesario llegar a establecer la existencia de infracción del DPI (procedimiento simplificado) si, en los plazos mencionados, el titular facilita el acuerdo del declarante, importador, propietario o destinatario de la mercancía que renuncia a ellas para que sean destruidas bajo control aduanero por cuenta del titular del derecho y bajo su responsabilidad (art. 11.1). La posibilidad de sancionar a este último (art. 18) no queda excluida por el hecho de haber recurrido a este procedimiento. Sentencia del TJCE de 12 de febrero de 2009, en el asunto C-93/08, *Schenker SIA*, apartados 27 y 30.

⁴¹ Las semillas de soja transgénica RR, resistente al herbicida glifosato, están protegidas por patentes – con titularidad de la multinacional Monsanto- en diversos Estados miembros de la UE, entre ellos España. Con estas semillas se producen anualmente en Argentina millones de toneladas de soja, siendo la UE su principal mercado de exportación. Aduciendo la infracción de sus patentes, Monsanto solicitó en febrero de 2006 la retención en frontera -puertos de Santander y Bilbao (España) y Liverpool (Inglaterra)- de diversos cargamentos de harina de soja procedente de Argentina e inició las correspondientes acciones judiciales contra los importadores de este producto por infracción de sus patentes. Tanto los tribunales españoles (Sentencia Del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid de 27 de julio de 2007, confirmada por AP Madrid, de 10 de marzo de 2009) como los británicos (*Monsanto Technology LLC v Cargill International SA*, Patents Court, 10 October 2007, [2007] EWHC 2257 (Pat.)) establecieron la ausencia de fundamento de la demanda pues la patente sólo ampara a la semilla y no a los productos elaborados a partir de su fruto. No obstante, las mercancías estuvieron retenidas en frontera.

⁴² Confirmada en la Resolución del Consejo, de 16 de marzo de 2009, sobre un plan aduanero para luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para los años 2009 a 2012, *DO* (2009) C 253/1, de 4 de octubre. *Vid.* también *DO* (2009) C 71/1, de 25 de marzo.

⁴³ X. Seuba, *Border measures concerning goods allegedly infringing Intellectual Property Rights. The seizures of Generic Medicines in Transit*. Working Paper ICTSD, June 2009, pp. v-viii (executive summary).

SECURE de la OMA se incluye extender el control de las autoridades aduaneras sobre las mercancías en tránsito o depositadas en zonas libres⁴⁴, ello no supone necesariamente reclamar su intervención para la defensa de los DPI en todos los casos. Así, mientras la UE se afana en explicar la importancia del control aduanero⁴⁵ llegando a solapar la protección de los DPI con la salud y la seguridad públicas⁴⁶, los tribunales de los Estados miembros han planteado recientemente dos cuestiones prejudiciales ante el TJCE sobre la aplicación de las medidas en frontera a las mercancías que no tienen como destino la UE⁴⁷.

9. Dejando al margen los debates ideológicos y políticos, puede constatarse que desde una perspectiva jurídica, la lucha contra la falsificación y la piratería es un frente completamente abierto en una guerra declarada para la defensa de unos derechos, los DPI, a la que los Estados se han comprometido internacionalmente. Así, al tiempo que se organizan y esperan nuevas incursiones en el ámbito de Internet, todavía hay batallas en el terreno de las medidas en frontera cuyos perfiles requieren intervención.

⁴⁴ OMA, *Secure. Provisional Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement*, June 2007, punto 10 y estándar 1 de la Sección I.

⁴⁵ Ya en 2005 la Comisión destacaba la preocupación que despierta el trasbordo ya que los defraudadores alteran la ruta del transporte de mercancías de forma intencionada para ocultar su origen y “En algunos casos, se ha podido comprobar que se utilizaba a la Comunidad para maquillar el origen de algunos productos (medicamentos falsos procedentes de Asia y destinados a África que han sido objeto de trasbordo en la Unión Europea)”, *Comunicación de la Comisión al Consejo, Parlamento Europeo y Consejo Económico y Social sobre la respuesta aduanera a las tendencias recientes de falsificación y piratería*, COM (2005) 479 final, p. 7.

⁴⁶ Por ejemplo, el comunicado de prensa de la Comisión y los Estados miembros, IP/09/1919, de 14 de diciembre de 2009, señala “*Counterfeiting and piracy weaken our position, putting creators, business, jobs and consumers at risk through an ever expanding range of fake products and services. The result is a damaging impact on society, through greater criminality and a real threat to health and safety*”.

⁴⁷ El 9 de noviembre de 2009 el Tribunal de Apelación del Reino Unido decidió plantear una cuestión prejudicial al TJCE en el caso C-495/09, *Nokia v Her Majesty's Revenue and Customs*, sobre si los bienes en tránsito extracomunitario pueden considerarse mercancías falsificadas conforme al Reglamento 1383/03. En este orden de ideas, el 17 de noviembre de 2009 el tribunal de primera instancia de Antwerp (Bélgica) planteó, en el asunto C-446/09, *NV Koninklijke Philips Electronics v Far East Sourcing Limited*, “*Does Council Regulation 3295/94 of 22 December 1994 (the old Customs Regulation) constitute a uniform rule of Community law which must be taken into account by the court of the Member State which, in accordance with Article 7 of the Regulation, has been approached by the holder of an intellectual-property right, and does that rule imply that, in making its decision, the court may not take into account the temporary storage status/transit status and must apply the fiction that the goods were manufactured in that same Member State, and must then decide, by applying the law of that Member State, whether those goods infringe the intellectual-property right in question?*”