



10 de julio de 2019

(19-4579)

Página: 1/6

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

Original: inglés

## **LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA<sup>1</sup>**

### RESPUESTAS DE LA UNIÓN EUROPEA

#### **Introducción**

Notificación de la UE con respecto a la lista actualizada de cuestiones sobre la observancia relativa a los derechos de propiedad intelectual (DPI) (preguntas 15 a 25), por la que se actualiza la versión anterior notificada hace algún tiempo (documento IP/N/6/EEC/1).

#### **Procedimientos y recursos civiles y administrativos**

a) *Procedimientos y recursos judiciales civiles*

- 1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.**
- 2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?**
- 3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?**
- 4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?**
- 5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:**
  - mandamientos judiciales;
  - órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;
  - destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;
  - otras medidas.
- 6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto**

---

<sup>1</sup> Documento [IP/C/5](#).

---

de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?

7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?

8. 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.

b) *Procedimientos y remedios administrativos*

9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedan ordenarse a resultados de esos procedimientos.

### Medidas provisionales

a) *Medidas judiciales*

10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.

11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte*?

12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?

b) *Medidas administrativas*

14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las medidas provisionales administrativas.

### 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?

El Reglamento (UE) Nº 608/2013 (el "Reglamento") faculta a las autoridades aduaneras para retener las mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual (DPI) conferidos por la legislación de la UE o las legislaciones nacionales.

Los DPI abarcados corresponden a marcas, diseños industriales, patentes, derecho de autor y derechos afines, certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los

productos fitosanitarios, protección de las obtenciones vegetales, indicaciones geográficas, nombres comerciales, topografías de los productos semiconductores y modelos de utilidad.

Las autoridades aduaneras podrán retener las mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual siempre y cuando las mercancías estén, o debieran estar, bajo vigilancia aduanera o sujetas a control aduanero (por ejemplo, cuando a) sean declaradas para su despacho a libre práctica, exportación o reexportación; b) se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión, o lo abandonen; c) estén incluidas en regímenes de suspensión<sup>i</sup>).

Por el contrario, el Reglamento no se aplica a las mercancías que hayan sido despachadas a libre práctica bajo el régimen de destino final<sup>ii</sup>; las mercancías de carácter no comercial contenidas en el equipaje personal de los viajeros; las mercancías fabricadas con el consentimiento del titular de los derechos ni a las mercancías fabricadas por una persona debidamente autorizada por el titular de los derechos para fabricar una cantidad determinada de ellas que excedan de la cantidad acordada entre dicha persona y el titular de los derechos.

**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 a 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)?**

Cada Estado miembro de la UE cuenta con un departamento de aduanas competente para recibir y tramitar las solicitudes de intervención. El titular del derecho de propiedad intelectual elige si presentará una solicitud de intervención nacional o de la Unión; las únicas condiciones que deben cumplirse son que el titular del derecho esté facultado para presentar la solicitud y que, en caso de presentar una solicitud de la Unión, esta se refiera únicamente a los derechos establecidos a nivel de la Unión.

Al presentar la solicitud, el titular del derecho o la persona autorizada para utilizarlo (así como su representante) deberán acreditar su situación jurídica y los derechos que deben protegerse, facilitar una descripción suficientemente precisa de las mercancías en cuestión y proporcionar toda la información pertinente para las autoridades aduaneras al objeto de efectuar un análisis de riesgos. Deberán haber obtenido la protección de su derecho de propiedad intelectual en el Estado miembro donde se presenta la solicitud de intervención con arreglo a un instrumento nacional, regional o internacional.

El departamento de aduanas competente notificará al solicitante su decisión de aceptar o denegar la solicitud en el plazo de 30 días laborables a partir de su recepción. En caso de denegación, el departamento de aduanas competente expondrá los motivos de su decisión y facilitará información sobre las vías de recurso.

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:

- el titular del derecho, en el plazo de 10 días laborables, o de 3 días laborables cuando se trate de mercancías perecederas, a contar desde la fecha en que se le notificó la suspensión del levante de las mercancías o su retención, haya expresado por escrito a las autoridades aduaneras su convicción de que se ha vulnerado un derecho de

---

<sup>i</sup> Tras la adopción del Código Aduanero de la Unión mediante el Reglamento (UE) N° 952/2013 (el "CAU"), esos regímenes pasaron a denominarse "regímenes especiales" y comprenden las situaciones siguientes:

- a) el tránsito, que incluirá el tránsito interno y el tránsito externo;
- b) el depósito, que incluirá el depósito aduanero y las zonas francas;
- c) destinos especiales, que incluirán la importación temporal y el destino final;
- d) el perfeccionamiento, que incluirá el perfeccionamiento activo y el perfeccionamiento pasivo.

<sup>ii</sup> Artículo 254 del CAU.

propiedad intelectual y haya manifestado su conformidad con la destrucción de las mercancías; y

- el declarante o el titular de las mercancías haya expresado por escrito a las autoridades aduaneras en el mismo plazo su consentimiento para la destrucción de las mercancías.

Si el declarante o el titular de las mercancías no expresa por escrito su consentimiento para la destrucción de las mercancías ni notifica su oposición a ella a las autoridades aduaneras, estas podrán presumir que el declarante o el titular de las mercancías ha consentido la destrucción de las mercancías.

Si el declarante o el titular de las mercancías se opone expresamente a la destrucción de las mercancías o si no se puede presumir su consentimiento tácito, las autoridades aduaneras lo notificarán inmediatamente al titular del derecho, quien iniciará (en el plazo de 10 días laborables, o de 3 días laborables cuando se trate de mercancías perecederas, a contar desde la fecha en que se le notificó la suspensión del levante de las mercancías o su retención) un procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado algún derecho de propiedad intelectual.

Si las condiciones y los plazos citados no se cumplen, las autoridades aduaneras autorizarán el levante de las mercancías o pondrán fin a su retención.

Se ha introducido un procedimiento simplificado para la destrucción de los pequeños envíos<sup>iii</sup> a fin de aliviar la carga de trabajo de las autoridades aduaneras y de los titulares de derechos, dado el auge de las ventas por Internet. Ese procedimiento prevé la posibilidad de destruir las mercancías no perecederas sospechosas de ser falsificadas o piratas que se transportan en pequeños envíos con el consentimiento explícito o implícito del declarante o del titular de las mercancías sin la intervención del titular de una decisión de aceptación de una solicitud de intervención (el "titular de la decisión"). Las autoridades aduaneras aplicarán ese procedimiento si los titulares de derechos han optado por él al presentar sus solicitudes de intervención.

Cuando las autoridades aduaneras hayan sido informadas de la iniciación de un procedimiento a fin de determinar si se ha vulnerado un derecho relacionado con un diseño industrial, una patente, un modelo de utilidad, una topografía de un producto semiconductor o una obtención vegetal, el declarante o el titular de las mercancías podrá solicitar a dichas autoridades que procedan al levante de las mercancías o pongan fin a su retención antes de que concluya aquel procedimiento. Las autoridades aduaneras únicamente procederán al levante de las mercancías o pondrán fin a su retención cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- a) que el declarante o titular de las mercancías haya aportado garantía por un importe suficiente para proteger los intereses del titular del derecho de propiedad intelectual;
- b) que la autoridad competente para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual no haya autorizado medidas cautelares;
- c) que se hayan cumplido todos los trámites aduaneros.

Las autoridades aduaneras darán al titular de la decisión y al declarante o al titular de las mercancías la oportunidad de efectuar una inspección de las mercancías cuyo levante haya sido suspendido o que hayan sido objeto de retención.

Las autoridades aduaneras podrán tomar muestras representativas de las mercancías. Podrán asimismo entregarlas o enviarlas al titular de la decisión, a petición de este último, exclusivamente a efectos de análisis y con vistas a facilitar el procedimiento posterior en relación con las mercancías falsificadas o piratas. Cualquier análisis de estas muestras se realizará bajo la exclusiva responsabilidad del titular de la decisión. Salvo que las circunstancias no lo permitan, el titular de la decisión devolverá las muestras a las autoridades aduaneras una vez finalizados los análisis y, a más tardar, antes de que se proceda al levante de las mercancías o se ponga fin a su retención.

---

<sup>iii</sup> Artículo 26 del Reglamento.

Previa petición y siempre que dispongan de esta información, las autoridades aduaneras facilitarán al titular de la decisión los nombres y las direcciones del destinatario, del remitente, del declarante o del titular de las mercancías, así como el régimen aduanero y el origen, procedencia y destino de las mercancías cuyo levante haya sido suspendido o que hayan sido objeto de retención.

Cuando se suspenda un procedimiento debidamente iniciado con arreglo al Reglamento (UE) N° 608/2013 por acción u omisión del titular de la decisión, cuando las muestras tomadas no se devuelvan o hayan quedado dañadas e inservibles por acción u omisión del titular de la decisión, o cuando se compruebe, con posterioridad, que las mercancías en cuestión no vulneran un derecho de propiedad intelectual, el titular de la decisión será responsable ante cualquier titular de mercancías o declarante que haya sufrido daños al respecto, de conformidad con la legislación nacional que resulte aplicable.

**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?**

La presentación de la solicitud de intervención no tiene costo alguno para el solicitante; una vez aceptada, tiene una validez máxima de 1 (un) año, a menos que expire antes debido a que, entretanto, el derecho de propiedad intelectual conexo haya dejado de ser válido.

La validez de la decisión de aceptación de una solicitud de intervención se puede ampliar previa petición del solicitante, y la lista de derechos de propiedad intelectual abarcados se puede modificar; esas acciones no entrañan ningún costo para el solicitante.

Las autoridades aduaneras conservan el derecho de revocar, suspender o no renovar la solicitud de intervención cuando el titular de la decisión de aceptación de la solicitud utilice de manera abusiva la información facilitada por las autoridades aduaneras con fines distintos de los previstos en el Reglamento (UE) N° 608/2013.

El procedimiento para retener las mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual es el descrito en la pregunta 16 *supra*.

**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?**

Cuando las autoridades aduaneras sospechen, basándose en indicios razonables, que las mercancías bajo su vigilancia o control vulneran derechos de propiedad intelectual, puedan suspender el levante de dichas mercancías o retenerlas, previa solicitud de intervención o por iniciativa propia (de oficio). Cuando la intervención se produzca de oficio, la solicitud de intervención pertinente deberá remitirse al departamento de aduanas competente en el plazo de cuatro días laborables a partir de la notificación de la suspensión del levante de las mercancías o su retención a fin de mantener la suspensión o la retención.

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

El Reglamento (UE) N° 608/2013 faculta a las autoridades aduaneras para retener las mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual que estén, o debieran estar, bajo vigilancia aduanera o sujetas a control aduanero. 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 las 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 y, 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 de la UE. El artículo 30 del Reglamento (UE) Nº 608/2013 (el "Reglamento") prevé que los Estados miembros velarán por que los titulares de las decisiones cumplan con las obligaciones establecidas en el Reglamento y, cuando resulte adecuado, dictarán disposiciones normativas de carácter sancionador a tal efecto; y que las sanciones previstas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.

---