

El Reglamento (UE) 608/2013, de 12 de junio, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual ("Reglamento 608/2013"), por el que se deroga el Reglamento (CE) 1383/2003, empezó a aplicarse el pasado 1 de enero

El nuevo Reglamento 608/2013 (al igual que lo hacía el ya derogado) establece las condiciones y procedimientos de intervención de las autoridades aduaneras cuando éstas identifiquen mercancía sospechosa de vulnerar un derecho de propiedad intelectual o industrial que entra en el territorio de la Unión Europea (UE). Con esta reforma normativa se pretende reforzar la tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual en las fronteras.

La adopción de **medidas en frontera** ha demostrado ser especialmente efectiva en **la lucha contra la piratería**, dado que gracias a ellas se logra impedir cada año la entrada en la UE de grandes cantidades de productos falsificados. Según la Agencia Tributaria, en 2013 se intervinieron en España más de dos millones de artículos falsificados en casi 2.300 operaciones llevadas a cabo por el Departamento de Aduanas. La mayoría de los productos intervenidos fueron prendas textiles, relojes, gafas, artículos de marroquinería, joyería, perfumes, cosméticos, juguetes, así como equipos y componentes electrónicos.

¿Cómo puede conseguirse que actúen las autoridades aduaneras? La manera más eficaz es presentando una solicitud de adopción de medidas aduaneras. Estas se pueden solicitar a nivel nacional o también para toda la UE (siempre y cuando se soliciten para derechos basados en la normativa de la Unión y que produzcan efectos en el conjunto de dicho territorio).

Una de las principales ventajas para las empresas que sufren la falsificación de sus productos es que, gracias a la adopción de las citadas medidas, disponen de una forma rápida y eficaz para conseguir la destrucción de las mercancías falsificadas que son retenidas por las autoridades aduaneras. Así, si se cumplen ciertas condiciones fijadas en el referido Reglamento 608/2013 (esencialmente que el titular de los derechos solicite la destrucción y que el titular de la mercancía no se oponga expresamente a ella), **los productos se destruyen sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial contra el importador de los mismos.**

Otra de las ventajas de solicitar las referidas medidas en nuestras fronteras es que, junto con la solicitud, se permite la aportación de todos los documentos que se consideren útiles (por ejemplo características visuales, técnicas, canales de distribución, etc. de los productos auténticos) a los efectos de ayudar a las autoridades aduaneras a identificar la mercancía falsificada. Lo anterior cobra relevancia si tenemos en cuenta que en los últimos años los productos falsificados han alcanzado cotas de calidad tales que cada vez es más difícil distinguirlos de los auténticos.

Asimismo, respecto de la anterior normativa, el nuevo Reglamento 608/2013 prevé una importante modificación que afecta al procedimiento aplicable a la destrucción de **pequeños envíos de mercancías**. Esta modificación era necesaria a la vista de que en los últimos años se ha consolidado la práctica de las **ventas de falsificaciones por Internet** a través de envíos de paquetes postales. Con ello surgía el problema, para los titulares de derechos, de tener que actuar en cada caso contra el importador para conseguir la destrucción de dichos productos.

El nuevo Reglamento 608/2014 simplifica el procedimiento de destrucción en estos supuestos, permitiendo destruir los pequeños envíos de mercancías falsificadas, sin que el titular de los derechos infringidos tenga que solicitar la destrucción expresamente en cada caso, siendo suficiente con que lo haga constar de manera general en la solicitud de adopción de medidas aduaneras.

En relación con las compras de productos falsificados por Internet, merece la pena traer a colación la **Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 6 de febrero de 2014 (asunto C-98/2013)**. En la misma se resuelven cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo danés a raíz de un litigio en el que un ciudadano de dicho país había comprado un reloj falsificado a través de una página web china. Dicho reloj fue enviado a Dinamarca mediante un paquete postal y fue intervenido por las autoridades aduaneras del citado país. La empresa titular de la marca del reloj falsificado solicitó su destrucción pero el comprador se opuso, por lo que dicha entidad tuvo que iniciar un procedimiento judicial contra el mismo. Hay que destacar que el citado caso se resuelve a la luz del antiguo Reglamento (CE) 1383/2003, que era el que estaba en vigor cuando tuvieron lugar los hechos. No obstante, dicha Sentencia, al igual que el nuevo Reglamento, es un claro reflejo de la intención de reforzar la tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual en frontera.

El comprador danés alegó que había comprado el reloj falsificado lícitamente para su uso personal y no con fines comerciales, por lo que no había infringido las leyes danesas sobre propiedad intelectual e industrial. Así, al no existir infracción alguna, argumentó que no procedía la aplicación del Reglamento aduanero y, por tanto, tampoco la destrucción del reloj.

A la vista de lo cual, el Tribunal Supremo danés planteó como cuestión prejudicial al TJUE si en una situación como la citada, en la que se alegaba que el reloj se había adquirido para uso personal y que, por tanto, no se habían infringido las leyes danesas de propiedad intelectual e industrial, había existido un "acto de distribución al público" (con fines comerciales) por parte del vendedor. Así, en caso afirmativo, se podría sostener que el vendedor había vulnerado la normativa danesa y en consecuencia, podía acometerse la destrucción del reloj en aplicación del Reglamento aduanero.

¿Por qué se preguntaba el Tribunal Supremo danés si el vendedor había vulnerado la normativa danesa? El motivo reside en que la página web china no iba dirigida a los consumidores daneses. A este respecto, la jurisprudencia del TJUE sostiene que la simple posibilidad de acceder a un sitio de Internet desde un Estado Miembro no basta para concluir que las ofertas de venta que se muestran en ese sitio están destinadas a consumidores situados en ese territorio (y, por lo tanto, no sería suficiente para concluir *per se* que hay infracción de las leyes de ese país).

No obstante, el TJUE concluye que en el presente caso, al haberse acreditado que efectivamente hubo una venta de un reloj falsificado a un consumidor en la UE, no es necesario verificar si antes de dicha venta, la referida mercancía había sido objeto, además, de una oferta dirigida a los consumidores daneses. La distribución al público existió y, por tanto, encontrándose la misma tipificada en la legislación danesa, hubo vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual del titular marcario y, por lo tanto, resultaba aplicable el Reglamento aduanero.

En conclusión, **el titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual sobre una mercancía vendida a una persona residente en el territorio de un Estado miembro, a través de una página web situada en un tercer país, se beneficia, en el momento en que esa mercancía entra en ese territorio, de la protección que le confiere el Reglamento aduanero por el solo hecho de la adquisición de dicha mercancía. En consecuencia, el producto en cuestión podrá ser destruido.**

Más información:

Joao Miranda Sousa

Socio responsable de IP

joao.miranda@garrigues.com

T +34 91 514 52 00

