

INTERVENCIÓN ADUANERA E INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: CUESTIONES DE DERECHO APLICABLE

Carmen OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN *

SUMARIO: I. Introducción. II. Régimen de medidas en frontera de la UE: elementos fundamentales. 1. Ámbito de aplicación. 2. Procedimientos y medidas. III. Infracción o amenaza de infracción de los DPI: ley aplicable y mercancías en tránsito. 1. Mercancías en tránsito y con destino incierto. 2. Perspectivas de futuro: ¿intervención aduanera en un Estado miembro de la UE respecto de infracciones en Estados no miembros? IV. Conclusiones.

RESUMEN: Las autoridades aduaneras tienen reconocido un importante papel para la defensa de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en el comercio internacional de mercancías. Su intervención, prevista en la Unión Europea (UE) por el Reglamento 1383/2003 para casos de infracción o riesgo de infracción de DPI, requiere que sean ellas las que, al menos en principio, decidan sobre la vulneración de estos derechos. Siguiendo el Reglamento, estas decisiones se adoptarán atendiendo a las normas comunitarias y autónomas del Estado miembro cuyas aduanas hayan sido llamadas a intervenir y, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, no podrá establecerse la infracción en tanto no se acredite que las mercancías pudieran llegar a dirigirse al mercado interior. De ahí que no parezca que la anunciada introducción de la remisión a las normas de conflicto del Reglamento Roma II (*lex loci protectionis*) para que las autoridades aduaneras localicen la ley aplicable a la existencia de infracción pudiera llegar a tener repercusión alguna en esta materia.

PALABRAS CLAVE: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL – INFRACCIÓN – OBSERVANCIA – INTERVENCIÓN ADUANERA – LEY APLICABLE, MERCANCÍAS EN TRÁNSITO.

ABSTRACT: Customs authorities have been awarded a relevant role on intellectual property rights (IPR) enforcement in international trade of goods. Governed by Regulation 1383/2003, EU customs' intervention is established for infringement or risk of infringement cases. This implies that it is the customs administrative authorities who decide, at least in principle, on the existence of the infringement. Following the Regulation, these decisions are adopted on the basis of EU rules together with the national rules of the intervening customs' Member State. According to the jurisprudence of the ECJ, the infringement cannot be established if there is no proof of the goods being –or risking to be– diverted to the internal market. Therefore, it seems clear that the announced introduction of a reference to the

* Profesora titular de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid.

Rome II Regulation conflict's rules (lex loci protectionis) for customs authorities to determine the law applicable to IPR infringements would be of little, if any, use.

KEY WORDS: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS – INFRINGEMENT – ENFORCEMENT – CUSTOMS INTERVENTION – APPLICABLE LAW – GOODS IN TRANSIT.

I. Introducción

1. La efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual *lato sensu* (DPI)¹ requiere la existencia de mecanismos que permitan prevenir y sancionar las infracciones. Antes de la adopción del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)², las normas sobre la observancia de los DPI recogidas en convenios internacionales fueron pocas y con escaso contenido obligacional, centrado en la incautación de las mercancías infractoras³. El ADPIC, sin embargo, dedica toda una parte de su texto (Parte III) a establecer amplios compromisos en esta materia para los 159 Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁴. Para todos ellos, estas normas constituyen el estándar mínimo de referencia (art. 1) que, por lo tanto, en principio puede ser superado en legislaciones nacionales u otros compromisos internacionales⁵. Además de obligaciones generales (art. 41), el ADPIC sienta normas sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos por una parte (arts. 42 a 49) y penales por otra (art. 61)⁶, así como sobre medidas provisionales (art. 50), incluyéndose

¹ Entiéndanse aquí comprendidos tanto los derechos de propiedad intelectual y derechos afines como los derechos de propiedad industrial conforme a la clasificación típica de los sistemas de Derecho civil o continental europeos.

² El ADPIC constituye el Anexo 1C del Acuerdo que establece la OMC, hecho en Marrakesh el 15 de abril de 1994, http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm.

³ Arts. 9 y 10 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (CUP), de 20 de marzo de 1883, y sucesivamente modificado (embargo de productos importados con marcas, nombres comerciales o indicaciones de procedencia falsos); *vid.* http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf; y art. 16 del Convenio de Berna para la protección de la propiedad intelectual, de 9 de septiembre de 1886 y sucesivas modificaciones (decomiso de obras falsificadas); *vid.* <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/berne/pdf/trtdocswo001.pdf>.

⁴ Número de Estados miembros a de marzo de 2013. Los Acuerdos de la OMC constituyen un paquete único; esto es el Estado que es miembro de la OMC tiene que serlo del ADPIC.

⁵ Sobre los debates acerca de la existencia de normas internacionales de máximos *vid.* A. Kur, “International Norm-Making in the Field of Intellectual Property: A Shift Towards Maximum Rules?”, *The WIPO Journal*, No. 1, 2009, http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/wipo_journal/pdf/wipo_journal_1_1.pdf . A. Kur y H. Grosse Ruse-Khan, *Enough is Enough; The Notion of Binding Ceilings in International Intellectual Property Protection*, Max Planck Papers on Intell. Prop. Competition and Tax L. research Paper No.09–01, 2008, <http://ssrn.com/abstract=1326429>.

⁶ 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*