

FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y PROTECCION ADUANERA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

¿QUÉ FUNCIÓN DESEMPEÑAN LAS AUTORIDADES ADUANERAS
EN LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN Y LA PIRATERÍA?

FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y PROTECCION ADUANERA DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL

Dr. Alejandro Sciarra

¿QUÉ FUNCIÓN DESEMPEÑAN LAS AUTORIDADES ADUANERAS EN LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN Y LA PIRATERÍA?

Las autoridades aduaneras, situadas a lo largo de las fronteras, son uno de los pilares esenciales en la lucha contra la falsificación y la piratería. La gran mayoría de productos infractores que inundan los mercados en la actualidad no son fabricados en el país en el que se ponen a la venta y, por lo tanto, en determinado instante deben atravesar una frontera. Por ejemplo, en el 2005 en la aduana de nuestro país se incautaron aproximadamente 1.000.000 de productos falsos.

LEGISLACION NACIONAL

- **Ley de Marcas (Nº 17.011 de 25/09/98):** “El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría” (art. 81); “Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría” (art. 82); “El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría” (art. 83).
- **Ley de Patentes (Nº 17.164 de 2/09/99):** “El que defraudare alguno de los derechos protegidos por patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría” (art. 106).
- **Ley de Derecho de Autor y Conexos (Nº9.739 de 17/12/37 y Nº17.616 de 10/01/03):** “El que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se la atribuyere para sí o a persona distinta del respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría” (art.46).

MEDIDAS EN FRONTERA EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR

De las mencionadas disposiciones nacionales, únicamente la Ley de Derechos de Autor prevé disposiciones especiales en materia de medidas en frontera.

ARTÍCULO 63.- (Medidas en frontera).- Cuando la Dirección Nacional de Aduanas o los titulares de los derechos protegidos en esta ley que tengan motivos válidos para sospechar que se realiza o prepara la importación al territorio nacional de mercancías que, de acuerdo a los términos de la legislación aplicable, hayan sido fabricadas, distribuidas o importadas o estén destinadas a distribuirse, sin autorización del titular del derecho de propiedad intelectual, podrán requerir ante el Juzgado Letrado competente, que se dispongan medidas especiales de contralor respecto de tales mercancías, secuestro preventivo o la suspensión precautoria del respectivo despacho aduanero. Deberán presentarse todos los elementos de juicio que den mérito a la sospecha, debiéndose resolver sobre tales medidas dentro del plazo de veinticuatro horas sin más trámite y sin necesidad de contracautela.

El Juez podrá dictar las medidas solicitadas, en cuyo caso, una vez cumplidas, serán notificadas a los interesados. Si transcurridos diez días hábiles contados a partir de la notificación al titular del derecho o su representante, no se acrediten haber iniciado las acciones civiles o penales correspondientes, se dejarán sin efecto las medidas preventivas, disponiéndose el despacho de la mercadería, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido el promotor de las medidas.

MEDIDAS EN FRONTERA SEGÚN LA LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONVENIOS INTERNACIONALES

- **Convenio de París (Propiedad Industrial)**
- **Convenio de Berna (Derechos de Autor)**
- **Convenciones de Roma y Ginebra (Fonogramas)**
- **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (TRIPS)**

Si bien la legislación sobre propiedad industrial (marcas y patentes) carecen de normas específicas que regulen las medidas en frontera entiendo que interpretadas conjuntamente a las normas sobre medidas cautelares previstas en nuestro Código General del Proceso y las de nuestro Código Aduanero, en concordancia con los tratados internacionales, especialmente el Acuerdo sobre los ADPIC, habilitan a las autoridades aduaneras para suspender la distribución de los productos infractores en los circuitos comerciales.

Por ejemplo el Art. 9 del Convenio de París establece la posibilidad de que los productos con marca de fábrica, de comercio o nombre comercial, sean embargados al ser importados a cualesquiera de los países de la Unión, siempre que en dichos países los referidos signos distintivos gocen de protección.

Código Aduanero: “Artículo 1º.- Definición.- La Dirección Nacional de Aduanas, Unidad Ejecutora dependiente del Ministerio de Economía y

Finanzas, es el órgano administrativo nacional que tiene competencia exclusiva en el cumplimiento de los siguientes cometidos:

b) **Hacer cumplir las obligaciones convencionales que resulten de los tratados internacionales suscritos por el país en materia aduanera;**”

“Artículo 11º.- Obligaciones de carácter aduanero.- La introducción o salida por fronteras y la movilización por el territorio aduanero de mercaderías, equipajes y medios de transporte deberá hacerse **de acuerdo con las leyes y disposiciones de carácter aduanero o no**, que le sean pertinentes”.

Esto fue confirmado por el Decreto N° 281/2002 del 23 de julio de 2002 que, en su artículo 1º, dispuso que a la Dirección Nacional de Aduanas le compete: “Cumplir con la defensa de los derechos de protección de la propiedad intelectual en aplicación de la normativa vigente, en especial, respecto a marcas de fábrica o comercio, derechos de autor e indicaciones geográficas de procedencia u origen”.

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

La comunidad internacional, conciente de la importancia que reviste la lucha contra este delito, se ha comprometido a través de la aprobación del ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (conocido por sus siglas ADPIC o TRIPPS), concertado el 15 de abril de 1994 y que constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial de Comercio.

Para que esa protección sea eficaz, no basta tan solo su consagración en la Ley, es necesario además que se establezcan procedimientos que permitan una solución rápida de los conflictos, así como medidas que ayuden a evitar la violación de esos derechos, y la prevención de las conductas ilícitas, evitando con ello que se continúen produciendo daños al legítimo titular, todo ello sin menoscabo de las garantías del debido proceso legal y sin afectar a terceras personas.

Este Acuerdo, que es obligatorio para todos los Miembros de la OMC (Artículo II.2 del Acuerdo), fue ratificado por nuestro país por Ley N°16.671 de 13 de diciembre de 1994.

AMBITO DE APLICACIÓN

El art. 51 del Acuerdo, titulado la “Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras” establece el fundamento de esta sección del Acuerdo estipulándose que los países miembros de la OMC deberán establecer procedimientos nacionales que permitan al titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías que supongan infracciones de derechos de propiedad intelectual, solicitar la suspensión del despacho de dichas mercancías para la libre circulación. La

solicitud de suspensión deberá ir dirigida a la autoridad designada en cada país pudiendo tratarse de autoridades administrativas o judiciales.

OBJETIVO DE LA NORMA

Dicha norma tiene por objetivo permitir una intervención que evite los efectos nocivos que podrían derivarse de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, cuando la mercancía no ha sido todavía puesta en circulación en el país de importación, o en ciertos casos incluso cuando se hallen todavía en el país de exportación.

En efecto, los piratas de los derechos de propiedad intelectual, preparan sus mercancías en un país distinto a aquel que van destinadas. Por lo tanto, no debe extrañarnos que el ADPIC complete la regulación de medidas cautelares con una serie de previsiones especiales relativas a las medidas a adoptar en las fronteras, asignándoles a las aduanas la responsabilidad de aplicar normas relacionadas con el comercio que aseguren la observancia de dicho régimen y que eviten la violación de los derechos de propiedad intelectual, por cuanto dicha violación lesiona el patrimonio de sus detentores, desestimulando la creatividad, el esfuerzo económico, y las inversiones.

SUPUESTOS DE INFRACCION

Las infracciones previstas en este artículo, son las siguientes:

- a) Productos de marca de fábrica o de comercio falsificadas (cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idénticas a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos del titular de la marca);
- b) Mercancías piratas que lesionen el derecho de autor (copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción);
- c) También podrán establecerse procedimientos análogos a los previstos en esta sección, con respecto a mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual y a las mercancías destinadas a la exportación.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento se inicia de oficio o a instancia de parte interesada mediante la presentación de una “demanda” que deberá contener:

- a) Información suficiente que permita identificar las mercancías afectadas y que acredite la titularidad del Derecho infringido;
- b) Pruebas suficientes que permitan deducir la presunción grave del Derecho infringido;
- c) Se podrá exigir al demandante una fianza o garantía.

Como ya lo hemos dicho, el objeto esencial del procedimiento consiste en la suspensión del despacho de aduana de las mercancías que tendrá una duración no mayor a 10 días hábiles, durante los cuales debe iniciarse el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo. Vencido dicho plazo sin que el titular haya acreditado ante la autoridad haber iniciado las correspondientes acciones legales, la autoridad deberá liberar la mercadería.

Se deberán establecer mecanismos para que los titulares del derecho tengan la posibilidad de inspeccionar las mercancías, con el fin de fundamentar sus reclamos, todo ello sin perjuicio de la información confidencial.

Finalmente, además de la retención de la mercancía, pueden adoptarse otras medidas destinadas a apartar de los circuitos comerciales las mercancías infractoras, así como los materiales y medios para producirlas, lo cual podría implicar la destrucción o eliminación de la mercancía en función de la gravedad de la infracción y sólo bajo circunstancias excepcionales podría ser reexportada.

PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN

Sin embargo, la ausencia de una reglamentación específica a nivel aduanero sobre este proceso ha dado lugar a algunos problemas prácticos que han perjudicado los intereses de los titulares de los derechos, también han significado un obstáculo a las operaciones aduaneras.

Esta reglamentación debe estar dirigida a cumplir los siguientes principios básicos:

- a) Eficiencia en la protección de los titulares de los derechos;
- b) Garantías procesales para los involucrados;
- c) Que no signifiquen un obstáculo para el comercio exterior;
- d) Esta reglamentación deberá cumplir con los lineamientos mínimos establecidos por el ADPIC.
- e) Dar mayores facilidades administrativas a operadores económicos que voluntariamente se inscriban en un Registro de Titulares de Derechos.

AMBITO DE APLICACIÓN

No estamos ante una infracción de naturaleza aduanera, sino ante un delito penal por lo que el control debe realizarse sin importar la naturaleza de la operación aduanera. Debe controlarse no sólo la mercadería que va a ingresar al territorio aduanero o salir del mismo sino también aquella que se encuentra en Zona Franca o Depósito Franco o bajo régimen suspensivo (por ejemplo: tránsito).

OBJETO DE PROTECCIÓN

El Reglamento deberá entender por mercancías que vulneran los derechos de propiedad intelectual:

- a) Las mercancías, incluido su acondicionamiento, en las que figure sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca de fábrica o de comercio debidamente registrada para los mismos tipos de mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca de fábrica o de comercio y que, en consecuencia, vulnera los derechos del titular de la marca de que se trate con arreglo a la legislación.
- b) Las mercancías piratas, es decir las mercancías que sean, o incluyan, copias producidas sin el consentimiento del titular del derecho de autor o de los derechos afines.
- c) Las mercancías que afecten una patente, según la legislación de nuestro país.
- d) Las que afecten las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

TITULARES DE LOS DERECHOS

Se deberá entender por titulares de derechos:

- a) El titular de una marca de fábrica o comercial, de derecho de autor de un derecho sobre un dibujo o modelo, de una patente, de una denominación de origen protegida, de una indicación geográfica.
- b) Cualquier otra persona autorizada a utilizar cualquiera de los derechos de propiedad intelectual mencionados en el apartado anterior o su representante o usuario autorizado.
- b) Entre las personas que se contemplan como representantes figuraran las sociedades de gestión colectiva, como es en nuestro país, el caso de AGADU, CUD y SUDEI, cuyo único objetivo o uno de los objetivos principales es gestionar o administrar derechos de autor o derechos afines o los representantes que hayan presentado una solicitud de registro de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida.

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS

Actuación de oficio

1. Cuando en el ejercicio de sus competencias y en una de las situaciones descritas en los apartados anteriores las autoridades aduaneras crean tener motivos suficientes para sospechar que la mercancía intervenida puede vulnerar un derecho de propiedad intelectual, podrán suspender la operación aduanera y proceder a la retención de la mercancía durante un período que deberá ser corto (por ejemplo: 3 días hábiles) contados partir del momento en que el titular del derecho reciba la notificación, para permitirle presentar la correspondiente denuncia.

2. Las autoridades aduaneras en la mayoría de los casos desconoce quien ostenta la titularidad de ese derecho por lo que deberá solicitar la colaboración de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial o de las entidades de gestión colectiva en el caso de los derechos de autor y conexos, para que suministre esa información.

3. Una vez que se conoce quien es el titular se le deberá notificar de la existencia de mercancía que pudiera lesionar su derecho, poniendo en su conocimiento el tipo y número de unidades retenidas y que posee un plazo para que presente la correspondiente denuncia.

4. Si transcurrido el plazo para hacer valer su derecho, no solicitara la intervención, la autoridad aduanera procederá a levantar la retención de la mercadería.

Requisitos y tramitación de la solicitud de intervención por las autoridades aduaneras

1. Los titulares de los derechos pueden solicitar una denuncia solicitando la suspensión de la operación aduanera.

2. En esa denuncia deben figurar unos datos obligatorios que permitan a las autoridades aduaneras reconocer fácilmente las mercancías correspondientes y en particular:

- Prueba que el solicitante es el titular del derecho consistente en un certificado de la titularidad y vigencia del derecho expedido por:

* La Dirección Nacional de Propiedad Industrial

3. Cuando la denuncia sea presentada por cualquier otra persona autorizada a utilizar los derechos de propiedad intelectual deberá presentar además documento en que el titular le autorice a utilizar su derecho.

4. En los casos en que la solicitud la presente un representante del titular del derecho o de la persona autorizada por este para utilizar su derecho, deberá presentar un documento en el que se acredite su derecho a representarlos.

5. Este mismo documento de responsabilidad deberá contener un declaración del titular del derecho en el que manifieste su compromiso de correr con todos los gastos de destrucción de las mercancías que vulneren los derechos de propiedad intelectual.

6. Se deberá otorgar un nuevo plazo para que el denunciante acredite haber iniciado las correspondientes acciones judiciales. En caso contrario, se levantará la suspensión y se liberará la mercadería.

REGISTRO VOLUNTARIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Ahora bien, como hemos dicho anteriormente, la Dirección Nacional de Aduanas desconoce que tiene la titularidad de los derechos. Por lo tanto, es apropiado adoptar un régimen que permita, durante el trámite de la operación aduanera, verificar la infracción y poner en conocimiento de los titulares de esos derechos para que ejerzan las acciones correspondientes.

Es en este sentido que entendemos conveniente crear, en el ámbito de la Dirección Nacional de Aduanas, un Registro Voluntario de Titulares de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Este Registro, además de poner en conocimiento a la Aduana sobre los titulares de los derechos, debe tener como finalidad la facilitación administrativa a los operadores económicos inscriptos.

La solicitud de inscripción debe ser realizada por el titular del derecho o su apoderado, acreditando ser el titular mediante la documentación correspondiente. Por ejemplo, en materia marcaria, presentando una copia del título respectivo certificado por un Agente de Marcas o mediante un certificado emitido por la propia Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En dicho documento deberá certificarse la vigencia del registro marcario o que se encuentra en trámite de renovación. El plazo de vigencia del registro de la marca deberá ser el mismo al de la vigencia de acuerdo a la Ley de Marcas.

También se deberá dar la información necesaria para que la Dirección Nacional de Aduanas (representante, domicilio, teléfonos, faxes, dirección de email, etc) pueda realizar la correspondiente notificación en caso de ser necesario. Asimismo, deberá especificar los capítulos de la Nomenclatura Arancelaria que correspondan a los productos amparados por el registro marcario.

Un elemento fundamental para la correcta aplicación de este régimen es que en los Documentos Unicos Aduaneros deberá declararse la marca o marcas aplicadas a dicha mercadería, a sus envases o envoltorios. De tratarse de mercadería sin marca, así deberá consignarse.

En forma inmediata al registro de un DUA solicitando una operación de mercadería con una marca registrada y correspondiente a alguno de los capítulos de la Nomenclatura Arancelaria para los cuales la marca fue registrada, la Aduana deberá informar inmediatamente a los titulares de los derechos. En dicha notificación se incluirá, además de la marca, la posición arancelaria, cantidad de unidades, país de embarque, nombre y domicilio del proveedor, nombre y domicilio del destinatario y de los medios de transporte.

Una vez librado el aviso al titular del derecho, la Aduana deberá suspender la operación aduanera por un plazo prudencial y facilitar al titular la inspección de la mercadería así como de la documentación de la misma.

Vencido el plazo sin que el titular de los derechos haya acreditado haber iniciado las correspondientes acciones judiciales, la DNA levantará la suspensión de la operación aduanera y librará la mercadería.

En definitiva, entiendo que la aprobación de un sistema como el que se sugiere, haría más eficiente el contralor aduanero de la propiedad intelectual, otorgaría las garantías necesarias a las partes involucradas y no significaría un obstáculo al comercio exterior.

MUCHAS GRACIAS.