

**EL NUEVO CODIGO ADUANERO DE LA UNION
EUROPEA Y LA ARMONIZACION "REDUCIDA".
POSIBLES NUEVAS MEDIDAS PARA LA LUCHA
CONTRA LA FALSIFICACION DE MERCANCIAS A LA
LUZ DE LOS ACUERDOS DE LA OMC Y DEL TRATADO
DE LISBOA.¹**

Paola Maria Rosaria Ferro²

SUMARIO. 1. El Reglamento UE n. 952/2013 y el objetivo de garantizar el equilibrio entre las autoridades aduaneras y los operadores económicos a través de la armonización de los controles aduaneros en los Estados miembros. 1.1 La comercialización de mercancías y los intereses que entran en juego en particular aquellos de los titulares de derechos de propiedad industrial. 1.2. Los controles aduaneros. Luces y sombras. 2. Posibles nuevas medidas en la lucha contra la falsificación de las mercancías a la luz de los acuerdos de la OMC y del Tratado de Lisboa. 2.1. La armonización “reducida” de los controles aduaneros y las nuevas posibles herramientas: medida cautelar preventiva y mejora del sistema electrónico. 2.2. Los acuerdos de la OMC y la ampliación de los poderes legislativos de la Unión tras el Tratado de Lisboa: una nueva perspectiva en la lucha contra el fraude. 3. Conclusiones.

RESUMEN

El Reglamento (UE) n. 952/2013 introduce en el marco normativo europeo el nuevo Código Aduanero con el intento de alcanzar el justo equilibrio entre los poderes de control de las autoridades aduaneras y los intereses financieros de los operadores económicos. Este equilibrio está estrechamente conectado con la protección de los derechos de propiedad industrial, un sector caracterizado por el elevado riesgo de

¹ Recibido con fecha 2 de marzo de 2015. Aceptado con fecha 27 de agosto de 2015.

² Investigadora en derecho público, Universidad Carlos III de Madrid.

comercialización de mercancías falsificadas, fenómeno delictivo al cual el Código Aduanero intenta poner freno con el respaldo de los acuerdos internacionales. A este respecto, con el presente trabajo quiero averiguar si las medidas establecidas en la normativa comunitaria son realmente eficaces o si dejan abiertos espacios para alcanzar una tutela más eficaz que los intereses de este relevante sector merecen, todo eso en el respeto del TFUE y de los Acuerdos Internacionales.

ABSTRACT

Eu Regulation n. 952/2013 introduces in the european legal framework the new Custom Code intended to reach an equilibrium between authorities' checking powers, and financial interests of economic actors involved. This equilibrium is strictly connected to industrial property rights, a field harshly exposed to the risk of falsification and fraud crimes, to which Custom Code opposes a defensive strategy grounded on international agreements. The purpose of the paper is thereof to investigate if measures adopted under EU law are really effective or if they keep the door still open to infringements, requesting in so far alternatives of a more severe protection of such relevant interests, within TFEU and international agreements legal framework.

Palabras Claves: Unión Aduanera, Código Aduanero, derechos de propiedad industrial, usurpación de marca, medida cautelar preventiva, principio de efectividad de la tutela judicial.

Key words: Custom Union, Custom Code, industrial property rights, brand protection, precautionary measures, effective judicial protection.

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo quiero analizar el Reglamento (UE) n. 952/2013 sobre el nuevo Código Aduanero de la Unión Europea para ver si el reglamento alcanza el objetivo que persigue o hay espacio para nuevas perspectivas de mejora. En efecto el fin que se intenta alcanzar sería de garantizar el equilibrio entre las autoridades aduaneras, con sus

poderes de control, y los operadores económicos, con sus intereses financieros y no sólo, a través de la armonización de los controles aduaneros, según las reglas en vigencia en el territorio de la Unión Aduanera. Este delicado equilibrio se revela completamente en materia de protección de los derechos de propiedad industrial. En este sector hay un alto riesgo de comercialización de mercancías falsificadas. Esta práctica compromete, por un lado, los intereses económicos de los operadores comerciales y, por otro lado, aquéllos de los consumidores; sin olvidar cómo puedan quedar afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Las Instituciones europeas tienen muy claras las consecuencias que este riesgo conlleva y por eso, con el nuevo Código Aduanero, intentan poner freno a este fenómeno delictivo con el respaldo de los acuerdos internacionales.

El nuevo Código Aduanero es preciso leerlo en combinado dispuesto con el nuevo marco legislativo en materia de respeto de los derechos de propiedad intelectual, el Reglamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Estas normas persiguen el fin de impedir la comercialización de mercancías falsificadas subrayando como a las Instituciones comunitarias interesa prohibir el despacho a libre práctica de estos bienes y establecer un procedimiento adecuado que permita la intervención de las autoridades aduaneras para garantizar que se observe dicha prohibición.

Sobre este último aspecto se apunta este trabajo: ver si las medidas establecidas en la normativa comunitaria son realmente eficaces o si dejan abiertos espacios para hacer más eficaz la tutela que merecen los intereses de este relevante sector.

1. EL REGLAMENTO UE N. 952/2013 Y EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL EQUILIBRIO ENTRE LAS AUTORIDADES ADUANERAS Y LOS OPERADORES ECONÓMICOS A TRAVÉS DE LA ARMONIZACIÓN DE LOS CONTROLES ADUANEROS EN LOS ESTADOS MIEMBROS.

1.1. La comercialización de mercancías y los intereses que entran en juego, en particular aquéllos de los titulares de derechos de propiedad industrial.

Los intercambios comerciales han sido desde siempre el principal motor del desarrollo económico tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El comercio internacional, en particular, puede considerarse el mejor instrumento de crecimiento de un país, en medida especial para los países en vías de desarrollo. Estas razones han determinado el nacimiento del libre comercio que dio lugar al Acuerdo GATT³ y posteriormente a la creación de la OMC⁴. Este Acuerdo ha sido estipulado para conseguir el objetivo de la liberalización de los intercambios de mercancías a nivel internacional a través de la progresiva abolición de los aranceles aduaneros. La facilitación del desarrollo del comercio mundial es funcional al aumento del bienestar, de la producción económica, de la ocupación y a la utilización óptima de los recursos económicos a nivel global⁵. El comercio puede aumentar el desarrollo de un País porque puede motivar la creación de empleo a través del aumento de la capacidad productiva en los sectores interesados. Además, garantiza a los consumidores el acceso a bienes que aumentan el nivel del bienestar. Por lo tanto, el crecimiento económico está vinculado estrictamente a la capacidad productiva de un país. La apertura al comercio

³ Se trata del *Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio*, más conocido como GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Este Acuerdo fue firmado en Ginebra el 30 de octubre de 1947.

⁴ OMC es el equivalente de *Organización Mundial del Comercio*.

⁵ Esta exigencia se encuentra más claramente explicada en el *artículo 55.a de la Carta de las Naciones Unidas* firmada en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio 1945 y entrada en vigor el 24 de octubre de 1945: “Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social”.

internacional tiene el objetivo último de fomentar la especialización productiva; esto permite que los recursos sean utilizados de manera más eficiente para que las economías de los países sean más productivas. Para que eso sea posible, hace falta que “los países reduzcan los aranceles y las barreras no arancelarias en los mercados de exportación”⁶.

Persiguiendo esta finalidad, muchos Estados, aunque pertenecientes a diversas áreas regionales, puesta fin a la Segunda Guerra Mundial, han concluido acuerdos para la eliminación de los obstáculos al libre comercio. Se trataba de acuerdos de diferente naturaleza jurídica y que perseguían objetivos múltiples. Entre ellos se distinguían diversas tipologías. En primer lugar, los acuerdos de establecimiento de preferencias aduaneras, es decir, acuerdos concluidos entre dos o más países que se otorgaban ventajas aduaneras, no extensibles a otros Estados⁷. El segundo tipo de acuerdo consistía en la creación de una zona de libre comercio. Los países contratantes decidían de eliminar las cargas al comercio que existían entre ellos. Pero es necesario subrayar como con este acuerdo no se alcanzaba una armonización de los aranceles aduaneros de cada país contratante, ni se armonizaban las políticas comerciales⁸. El tercer nivel de acuerdo se configuraba con la creación de un arancel aduanero común que se acompañaba a la zona de libre comercio. Los Estados contratantes se comprometían no sólo a eliminar las cargas al comercio entre ellos, sino también a armonizar los aranceles aduaneros que se imponían a los bienes procedentes de terceros países. Las importaciones de estos productos recibían el mismo tratamiento fiscal. El ejemplo paradigmático en este sentido es la Unión Aduanera entre los Estados miembros de la Unión Europea⁹.

La creación en Europa de un Mercado Único ha implicado la eliminación de los controles de aduana en su interior¹⁰. La libre circulación de mercancías no permite la

⁶ Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo: “*Examen de la evolución del sistema del comercio internacional y mejora de su contribución al desarrollo y la recuperación*”, nota de la Secretaría de la UNCTAD, 28 de marzo de 2011, TD/B/C.I/15, p. 23.

⁷ Este acuerdo representa la tipología más sencilla. El ejemplo clásico es aquél de la Commonwealth británica.

⁸ Un ejemplo de esta tipología es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.

⁹ Otro ejemplo es el MERCOSUR en Iberoamérica.

¹⁰ Así como dispone el *artículo 30 del TFUE*: “Quedarán prohibidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal”.

imposición de derechos de aduana de importación y exportación u otras medidas que conlleven restricciones al transporte de bienes a través de las fronteras interiores. La creación de la Unión Aduanera¹¹ permite también la adopción de un arancel aduanero común respecto a las mercancías procedentes de terceros países¹². Estas mercancías están sujetas al arancel aduanero común en el régimen de libre práctica, es decir que las mercancías procedentes de terceros países pueden circular en el territorio aduanero de un Estado miembro si se han cumplido las formalidades que la legislación europea establece en materia de importación de bienes y si en dicho Estado miembro se han pagado los derechos de aduana¹³.

Por lo tanto, el objetivo de este sistema aduanero es aquél de conseguir la aplicación uniforme y común de los derechos de aduana a los bienes, procedentes de terceros países, que atraviesan la frontera exterior del territorio aduanero de la Unión. En esta misma óptica de armonización, el nuevo código aduanero¹⁴, que representa el marco legislativo de referencia en esta materia, dispone que sea preciso disponer todas las medidas necesarias para garantizar el equilibrio entre las autoridades aduaneras y los operadores económicos que hacen circular las mercancías. Este equilibrio encuentra su fundamento, por un lado, en la correcta aplicación de la legislación europea y, por otro lado, en el derecho de los operadores económicos a recibir un trato equitativo¹⁵. El trato

¹¹ El territorio aduanero de la Unión es constituido por el territorio de los Estados miembros con algunas especificaciones y exclusiones, como establecido en el *artículo 3 del Reglamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008* por el que se establece el código aduanero comunitario (Código aduanero modernizado) y posteriormente el *artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013* por el que se establece el código aduanero de la Unión (refundición).

¹² El *artículo 28, apartado 1, del TFUE* a este respecto dispone que: “La Unión comprenderá una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países”.

¹³ En tal sentido dispone el *artículo 29 del TFUE*: “Se considerarán en libre práctica en un Estado miembro los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido, en dicho Estado miembro, las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana y cualesquiera otra exacciones de efecto equivalente exigibles, siempre que no se hubieren beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos”.

¹⁴ *Reglamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013* por el que se establece el Código Aduanero de la Unión (refundición).

¹⁵ Así dispone el *considerando n. 26 del Reglamento (UE) n. 952/2013*: “Con el fin de garantizar un equilibrio entre el deber de las autoridades aduaneras de garantizar la correcta aplicación de la legislación aduanera y el derecho de los operadores económicos a recibir un trato equitativo, es preciso que esas

equitativo al que tienen derecho estos sujetos no puede prescindir del respecto de los intereses económicos, y no sólo, en juego en esta materia.

Los intereses a los que se hace referencia son, en primer lugar, los intereses económicos de los operadores comerciales y, en segundo lugar, aquéllos de los consumidores. Estos intereses pueden ser amenazados y, cuando el riesgo se concretiza, comprometidos por el hecho de la comercialización de mercancías falsificadas. Esta práctica puede comprometer también los intereses financieros de la Unión. Este riesgo es muy claro a las Instituciones europeas, de hecho ya en el Reglamento n. 3842 de 1986¹⁶, por el que se establecían medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica de las mercancías falsificadas. Este reglamento tutelaba, en particular, los titulares de los derechos de propiedad industrial. En el considerando número 1 de este Reglamento, posteriormente derogado, se leía que la comercialización de mercancías con usurpación de marca¹⁷ “perjudica considerablemente a los fabricantes y comerciantes respetuosos de la ley y engaña a los consumidores”. La misma evaluación la hace en términos de “perjuicio considerable” el considerando n. 2 del Reglamento (CE) n. 3295 de 1994 que deroga al Reglamento de 1986¹⁸. La posibilidad que se ponga en marcha este hecho delictivo la tiene presente también el nuevo código aduanero que en el artículo 5, relativo a las definiciones, califica el “riesgo” como la probabilidad que

autoridades gocen de amplios poderes de control y que los operadores económicos puedan ejercer el derecho de recurso”.

¹⁶ *Reglamento n. 3842/1986 del Consejo de 1 de diciembre de 1986*. Es necesario subrayar que este Reglamento ha sido abrogado por el Reglamento siguiente, así como establece el *artículo 16 del Reglamento (CE) n. 3295/1994 del Consejo de 22 de diciembre de 1994 por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas*: “Quedará derogado en el momento de la puesta en aplicación del presente Reglamento el Reglamento (CEE) n. 3842/1986”.

¹⁷ La definición de mercancías con usurpación de marca la encontramos en el *artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) n. 3295/1994 del Consejo de 22 de diciembre de 1994*: “A efectos del presente Reglamento, se entenderá por mercancías con usurpación de marca las mercancías, incluido su embalaje, en las que figure sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca de fábrica o de comercio válidamente registrada para los mismos tipos de mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca de fábrica o comercio y que, en consecuencia, lesione los derechos del titular de la marca de que se trate con arreglo a la legislación comunitaria o del Estado miembro en el que se presente la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras”.

¹⁸ *Considerando n. 2 del Reglamento (CE) n. 3295/1994 del Consejo de 22 de diciembre de 1994*: “Considerando que la comercialización de las mercancías con usurpación de marca y de las mercancías piratas ocasiona un perjuicio considerable a los fabricantes y comerciantes que respetan las leyes así como a los titulares de derechos de autor y derechos afines y constituye un engaño a los consumidores”.

se realice un hecho que comprometa los intereses financieros de la Unión europea y de los Estados miembros o que aporte una amenaza para los consumidores¹⁹.

Se reconoce también la importancia de los esfuerzos a nivel internacional para conseguir el mismo objetivo, subrayando el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la lucha contra el fraude. La importancia de los acuerdos internacionales en esta materia se establece en el considerando n. 6 del Reglamento de 1994 cuando el Consejo afirma que “la Comunidad debe tener en cuenta los términos del pacto negociado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que afecten al comercio, incluido el comercio de mercancías con usurpación de marca, y especialmente las medidas que se han de adoptar en la frontera”²⁰. El Convenio en cuestión es el Anexo 1.C al Acuerdo de la Ronda Uruguay sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) que, en su Parte II, Sección 2, abarca como objeto de protección también las marcas de fábrica o de comercio²¹. Merece la pena subrayar que no se trata simplemente de “tener en cuenta” las normas de este Acuerdo, sino de aplicarlas, siendo la Unión Europea un Miembro contratante, así como se puede leer en las disposiciones generales y principios básicos del Anexo 1.C²².

¹⁹ Artículo 5, apartado 1, número 7 del Reglamento (UE) n. 952/2013 – DEFINICIONES - : “7) RIESGO: la probabilidad de que se produzca un hecho y su impacto en relación con la entrada, salida, tránsito, circulación o destino final de las mercancías que circulen entre el territorio aduanero de la Unión u otros países o territorios situados fuera de aquel, o con la presencia en el territorio aduanero de la Unión de mercancías no pertenecientes a la Unión que: a- impida la correcta aplicación de disposiciones de la Unión o nacionales; b- comprometa los intereses financieros de la Unión y de sus Estados miembros; o c- constituya una amenaza para la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes, para la salud pública, la salud animal o la fito sanidad, para el medio ambiente o para los consumidores”.

²⁰ Véase el considerando n. 6 del Reglamento (CE) n. 3295/1994 del Consejo de 22 de diciembre de 1994.

²¹ Lo establece expresamente el artículo 1, apartado 2, del Anexo 1.C del Acuerdo de la Ronda Uruguay de 1994: “A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II”. Las marcas de fábrica o de comercio están incluidas en la sección 2 de la Parte II.

²² Véase el artículo 1, apartado 1, del Anexo 1.C de la Ronda Uruguay de 1994 – NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES: “Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”.

La tutela jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual encuentra su fundamento en la importancia económica de la comercialización de esos bienes. Los derechos sobre los bienes inmateriales²³ tienen por objeto las invenciones, las obras literarias y artísticas, los dibujos y modelos industriales. Se trata de creaciones que son objeto de una explotación comercial a nivel internacional que en los últimos años han visto ampliar los intercambios comerciales en los que están presentes. Los bienes que se pueden incluir en la categoría de la propiedad industrial forman parte del patrimonio de una empresa, lo cual no está integrado sólo por bienes materiales sino también por un conjunto de bienes inmateriales que presentan un valor contable muy elevado. Este conjunto de bienes inmateriales tiene en la economía de mercado un valor relevante porque contribuye al desarrollo de la empresa. En razón de este papel, el ordenamiento jurídico de un Estado garantiza una tutela jurídica adecuada a los derechos de los titulares de los bienes inmateriales de una empresa, en la óptica de fomentar la competencia manteniendo el libre mercado y de contribuir a la protección de los intereses de los consumidores que disfruten de esos bienes.

Los derechos de propiedad industrial tienen una natura jurídica peculiar: son derechos absolutos, oponibles *erga omnes*, que atribuyen al titular de los mismos la facultad de uso en el libre mercado y también el derecho de prohibir su explotación comercial por terceros. La titularidad de estos derechos se adquiere a través del cumplimiento de determinadas formalidades administrativas establecidas por leyes y reglamentos ejecutivos, como por ejemplo la inscripción en registros públicos; pero, la explotación comercial de estos derechos por parte del titular encuentra un límite temporal, porque suele tratarse de una concesión por un tiempo limitado.

Entre los bienes de la propiedad industrial, lo que es mayormente objeto de falsificación es sin duda la marca. La marca es un signo distintivo de un determinado bien o servicio producido por una empresa determinada²⁴. Este signo distintivo atribuye

²³ Los bienes inmateriales se pueden dividir en dos categorías: la propiedad industrial que incluye patentes, marcas y diseños industriales y la propiedad intelectual en la que se encuentran las obras literarias y artísticas, las obras musicales, de arte y las películas.

²⁴ La marca puede ser constituida por una palabra o por una combinación de ellas, por letras, cifras, consistir en un dibujo, símbolo, sonido.

al titular del derecho sobre el mismo la plena facultad de uso en los intercambios comerciales. Para que el titular pueda disfrutar de este derecho es preciso que este signo tenga un carácter peculiar, es decir características distintivas que permitan a los consumidores, una vez que el producto sea comercializado, de no confundirlo con otros productos similares²⁵. Los consumidores que compran dichos bienes con aquel signo distintivo lo hacen porque identifican el producto como el que se produce por una bien determinada empresa, como un producto que tiene características y calidades distintas de aquéllas de otros bienes de la misma tipología. Por lo tanto, cuando el ordenamiento jurídico otorga el derecho de protección al titular de una marca lo hace para proteger, por un lado, un interés público, el interés a una competencia equitativa en el propio mercado, y, por otro lado, para tutelar los intereses de los consumidores que tienen derecho a elegir libremente según la propia conveniencia y convicción sin ser engañados. Así que la marca tiene un papel fundamental en materia de competencia y transparencia del mercado y de los intercambios de mercancías. De esta manera se quiere impedir que otros empresarios puedan obtener beneficios económicos explotando ilegítimamente la marca de la cual es titular otro empresario.

Por lo que concierne a las características generales de la protección de la propiedad industrial, es preciso subrayar que la propiedad industrial se caracteriza de una naturaleza territorial, es decir que su protección está relacionada con el territorio del Estado que reconoce y concede esta protección. Este aspecto comporta que no hay un único derecho de propiedad industrial de carácter general y universalmente aplicable sino un conjunto de derechos nacionales de propiedad industrial que cada Estado tutela. Dicha característica peculiar ha sido en parte un obstáculo al desarrollo de una protección universalmente reconocida, aunque este límite se matiza a través de la ratificación de Convenios internacionales estipulados en esta materia que persiguen el objetivo de alcanzar un nivel de tutela más extenso y por lo tanto más eficaz. A la característica de la territorialidad ha de añadirse aquélla de la independencia, estrechamente conectada con la primera y, de hecho, consecuencia de ella. Según el principio de independencia de los derechos de propiedad industrial, un Estado puede adoptar medidas de protección diferentes de aquéllas establecidas en otro Estado.

²⁵ La marca tiene un límite temporal porque su derecho se concede por tiempo limitado pero puede ser renovada siempre que se especifique los bienes o servicios a los que se aplica este signo distintivo.

Estas peculiaridades conllevan consecuencias desde el punto de vista de la tutela internacional porque en materia de protección de los bienes inmateriales contra la falsificación se aplica el derecho del Estado donde la marca o, más en general, el signo distintivo está registrado²⁶. Esta regla general, mejor conocida como *lex loci protectionis*, presenta una pequeña excepción cuando el titular del derecho de propiedad industrial pide la protección. De hecho, la *lex loci protectionis* y la *lex fori* no siempre coinciden porque las normas que regulan la competencia jurisdiccional en materia de protección de bienes inmateriales falsificados no hacen referencia exclusivamente a la ley del lugar donde ha sido puesta en marcha la violación del derecho de propiedad industrial. Es decir que el Tribunal de un Estado, que se declare competente en virtud del criterio del domicilio del titular que pide tutela, puede juzgar sobre la usurpación de una marca también cuando la infracción se realice en el territorio extranjero, aplicando así el derecho extranjero para evaluar el hecho ilegal.

A la luz de la relevancia económica internacional de la que gozan los intercambios comerciales de bienes inmateriales, es necesaria una armonización de las normas y de las medidas de protección para una lucha eficaz contra la falsificación. Con respecto a los Estados miembros de la Unión Europea, esta armonización no puede prescindir de la observancia de las reglas que gobiernan la Unión Aduanera.

1.2 Los controles aduaneros. Luces y sombras.

Los derechos de propiedad industrial se caracterizan también por la relación que tienen con el principio comunitario de libre circulación de las mercancías. Los titulares de esos derechos gozan de protección en relación con el territorio de cada Estado miembro. Hay una relación desigual entre la tutela nacional de los bienes inmateriales y la libertad propia del mercado Único que puede conducir a una conflictividad entre la protección de estos bienes y la libre circulación de las mercancías. Respecto a esta situación, la primera acción de la Unión fue la eliminación de los obstáculos de las

²⁶ También los Convenios internacionales aceptan el principio de la *lex loci protectionis*. Por ejemplo, en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, estipulado el 9 de septiembre de 1886, se reconoce la ley nacional como la ley que mejor garantiza la protección de estos bienes en razón de la peculiar naturaleza del régimen jurídico de esos.

fronteras nacionales que representaban una restricción a la libre circulación, llegando a la creación de un mercado único con un acceso igualitario para los Estados de la Unión. Pero con respecto al principio de la libre circulación de mercancías, las Instituciones europeas no han negado la existencia de intereses peculiares. En este sentido se puede leer el artículo 36 del TFUE que dispone que se admitan ciertas prohibiciones y restricciones a la importación, exportación y tránsito de mercancías para justificar la protección de la propiedad industrial. Sin embargo, estas restricciones no pueden dar lugar a discriminaciones arbitrarias. El objetivo perseguido es aquel de llegar a un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad industrial y la libre circulación de mercancías, uno de los principios cardinales del Mercado Único.

A este respecto el Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) ha elaborado una jurisprudencia, muy consolidada, que establece el denominado principio del agotamiento comunitario²⁷. Con este principio los jueces de Luxemburgo quieren subrayar el hecho que no puede permitirse que el titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual se oponga a la importación de determinados bienes comerciales en otro Estado miembro porque, en caso contrario, podría romper la unidad del Mercado interior y violar el principio de libre circulación, limitando la competencia y privando también a los consumidores de los beneficios del Mercado Único. Un elemento decisivo en esta relación entre intereses contrapuestos es el consentimiento del titular ya que si él no ha consentido, el “*ius prohibendi*” influye sobre la circulación. De hecho, la falta de consentimiento impide la ulterior circulación de los bienes introducidos en comercio en el territorio de la Unión sin el consentimiento del titular de los bienes en cuestión.

La finalidad perseguida es aquélla de alcanzar un justo equilibrio entre el legítimo interés a la protección de los signos distintivos, por un lado, a través de la intervención de su titular en la comercialización de los bienes que presenten estos signos, y, por otro lado, el control de la circulación de los mismos y el contrapuesto interés al libre tráfico mercantil sin obstáculos que impidan la circulación de las mercancías²⁸. La titularidad

²⁷ Nótase al respecto, especialmente, las sentencias del TJCE de 8 de junio de 1971, en el asunto 78/70, denominada *Deutsche Grammophon*, la sentencia de 13 de octubre de 1974, en el asunto 15/74, denominada *Centrafarm*, la sentencia de 16 de julio de 1998, en el asunto C-355/96, denominada *Silhouette* y la sentencia de 20 de noviembre de 2001, en el asunto C-414/99, denominada *Zino Davidoff*.

²⁸ Cabe subrayar que en relación con el principio de agotamiento comunitario este queda limitado a que la primera comercialización del bien en cuestión se realice en el territorio de los Estados miembros de la

del respeto y del mantenimiento de este frágil equilibrio está en manos a las autoridades aduaneras²⁹ a través de los controles que las mismas ejercen. Este es el marco jurídico en el que se colocan los controles aduaneros³⁰. El objetivo de alcanzar este equilibrio ha sido el fundamento del nuevo código aduanero³¹ que es preciso leerlo en combinado dispuesto con el nuevo reglamento en materia de respeto de los derechos de propiedad intelectual³².

El Reglamento (CEE) n. 3842/1986 - Las normas comunitarias en esta materia, antecedentes al nuevo marco jurídico, han siempre fijado claramente el objetivo de impedir la comercialización de mercancías falsificadas, estableciendo que a las Instituciones comunitarias interesa prohibir el despacho a libre práctica de estas mercancías falsificadas y establecer un procedimiento adecuado que permita la intervención de las autoridades aduaneras para garantizar que se observe dicha prohibición³³. El Consejo fijaba como objetivo aquél de “impedir, en la medida de lo posible, la comercialización en la Comunidad de tales mercancías y adoptar, con este

Unión Europea; es decir que no habrá agotamiento del derecho si la comercialización se ha producido fuera del territorio comunitario.

²⁹ Se entiende por autoridades aduaneras: “las administraciones de aduanas de los Estados miembros competentes para aplicar la legislación aduanera, así como cualquier otra autoridad que esté facultada con arreglo al Derecho nacional para aplicar determinadas disposiciones de esa legislación”, así el *artículo 5, apartado 1, número 1) del Reglamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013*.

³⁰ Según el *artículo 5, apartado 1, número 3), del Reglamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013* por el que se establece el código aduanero de la Unión (refundición) por *controles aduaneros* se entiende: “los actos específicos efectuados por las autoridades aduaneras para garantizar el cumplimiento de la legislación aduanera y las demás disposiciones sobre entrada, salida, tránsito, circulación, depósito y destino final de las mercancías que circulen entre el territorio aduanero de la Unión y otros países o territorios situados fuera de aquel, así como sobre la presencia y la circulación en el territorio aduanero de la Unión de mercancías no pertenecientes a la Unión y de mercancías incluidas en el régimen de destino final”.

³¹ *Considerando n. 28 del Reglamento (UE) n. 952/2013*: “Con objeto de minimizar los riesgos para la Unión, para sus ciudadanos y para sus socios comerciales, la aplicación armonizada de los controles aduaneros en los Estados Miembros debe basarse en un marco común de gestión de riesgos, provisto de un sistema electrónico para su aplicación. No obstante, el establecimiento de ese marco común a todos los Estados miembros no debe impedir a estos someter las mercancías a controles aleatorios”.

³² Se trata del *Reglamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013* relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual.

³³ *Considerando n. 2 del Reglamento (CEE) n. 3842/1986 del Consejo de 1 de diciembre de 1986*: “Considerando que, en la medida en que las mercancías con usurpación de marca son importadas de países terceros, interesa prohibir su despacho a libre práctica en la Comunidad y establecer un procedimiento adecuado que permita la intervención de las autoridades aduaneras, con el fin de garantizar en las mejores condiciones la observancia de dicha prohibición”. En los mismos términos el *considerando n. 3 del Reglamento (CE) n. 3295/1994 del Consejo de 22 de diciembre de 1994* que abroga el Reglamento de 1986.

fin, medidas que permitan enfrentarse eficazmente a dicha actividad ilegal, sin por ello poner obstáculos a la libertad del comercio legítimo”³⁴.

Para alcanzar el objetivo de la armonización de los controles aduaneros en los Estados miembros de la Unión, las Instituciones europeas fijaban la medida de la suspensión del levante para el despacho a libre práctica de las mercancías con usurpación de marca³⁵ para el tiempo necesario a determinar si las mercancías producidas lesionaban los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio³⁶. Además se preveía que una vez determinado que se trataba de mercancías falsificadas, era conveniente adoptar medidas que privaran a los fabricantes y a los importadores del beneficio económico alcanzado con esta operación comercial ilegal. Otro objetivo igualmente relevante era aquél de disuadir los operadores comerciales a emprender operaciones de la misma naturaleza³⁷. Haciendo una evaluación, se releva que, de hecho, el problema más relevante era aquél del operador económico, titular de la marca de fábrica, la cual había sido objeto de falsificación: ¿Qué medida de tutela podía ser establecida para él y sus intereses económicos? A este respecto, de manera positiva y desafortunadamente no repetida en las disposiciones normativas siguientes, el Reglamento de 1986 hablaba, en el considerando número 7, de la disposición de un

³⁴ *Considerando n. 1 del Reglamento (CEE) n. 3842/1986 del Consejo de 1 de diciembre de 1986*: “Considerando que la comercialización de mercancías que ostentan indebidamente marcas de fábrica o de comercio, en adelante denominadas “mercancías con usurpación de marca”, perjudica considerablemente a los fabricantes y comerciantes respetuosos de la ley y engaña a los consumidores; que conviene impedir, en la medida de lo posible, la comercialización en la Comunidad de tales mercancías y adoptar, con este fin, medidas que permitan enfrentarse eficazmente a dicha actividad ilegal, sin por ello poner obstáculos a la libertad del comercio legítimo”. En el mismo sentido el *considerando n. 2 del Reglamento (CE) n. 3295/1994 del Consejo de 22 de diciembre de 1994* que ha abrogado el Reglamento de 1986: “Considerando que conviene impedir en la medida de lo posible la puesta en el mercado de tales mercancías y adoptar a tal fin medidas que permitan hacer frente con eficacia a esta actividad ilegal sin obstaculizar la libertad del comercio legítimo; que este objetivo se persigue también mediante los esfuerzos realizados en el mismo sentido a nivel internacional”.

³⁵ *Considerando n. 3 del Reglamento (CEE) n. 3842/1986 del Consejo de 1 de diciembre de 1986*: “Considerando que la intervención de las autoridades aduaneras deberá consistir en suspender la concesión del levante para el despacho a libre práctica de las mercancías de las que se sospeche que pudieran ser mercancías con usurpación de marca, durante el tiempo necesario para que se pueda determinar si efectivamente se trata de dicho tipo de mercancías”.

³⁶ Según el *artículo 1, apartado 2, letra b) del Reglamento (CEE) n. 3842/1986* es “*titular de la marca*”: “el propio titular de la marca de fábrica o de comercio, así como cualquier otra persona autorizada a utilizar dicha marca, o el representante de cualquiera de ellos”.

³⁷ *Considerando n. 5 del Reglamento (CEE) n. 3842/1986 del Consejo de 1 de diciembre de 1986*: “Considerando que, por otra parte, conviene definir las medidas a las que deberán someterse las mercancías declaradas para su despacho a libre práctica cuando se haya comprobado que son mercancías con usurpación de marca; que dichas medidas no sólo deben privar a los responsables de la importación de estas mercancías del beneficio económico de la operación, sino también disuadir eficazmente de operaciones posteriores de la misma naturaleza”.

procedimiento comunitario que habría debido desarrollar las normas a protección del titular de la marca falsificada en plazos adecuados. Es decir que ya en el Reglamento de 1986 se advertía la necesidad de un procedimiento comunitario adecuado que fuera sinónimo de efectividad de la tutela³⁸.

El artículo 3 de este Reglamento dibujaba las modalidades con las cuales se podía presentar solicitud de intervención de las autoridades aduaneras por parte del titular de una marca de fábrica o de comercio. La norma comunitaria preveía que dicha solicitud escrita podía ser presentada “ante la autoridad competente” según las reglas establecidas en cada Estado miembro. Dado que la solicitud había como objeto la concesión de una medida cautelar, que por tradición jurídica es una medida judicial, la “autoridad competente” bien podía ser la autoridad jurisdiccional. Esta solicitud tenía el fin de denegar, por parte de las autoridades aduaneras, el levante de las mercancías con usurpación de marca que, en el Estado miembro en el que se presentaba la solicitud, habían sido declaradas al despacho a libre práctica. Para la concesión de dicha medida suspensiva era necesario que existieran “motivos fundados” para sospechar que se tratara de mercancías falsificadas³⁹.

Para facilitar la autoridad competente a cumplir esta tarea, era necesario que la solicitud hubiese todas las informaciones útiles a disposición del titular de la marca, para permitir la correcta decisión sobre la demanda interpuesta a través también de una descripción precisa de las mercancías, así que las autoridades aduaneras pudieran reconocerlas. Además el titular de la marca debía entregar, junto a la solicitud, un documento justificativo de su derecho a la tutela en calidad de titular de la marca para la mercancía en cuestión. Para tutelar los operadores económicos que importaban las mercancías de las que se sospechaba, el Reglamento de 1986 establecía el pago, por el titular de la marca, de una garantía destinada a cubrir su eventual responsabilidad en el

³⁸ *Considerando n. 7 del Reglamento (CEE) n. 3842/1986 del Consejo de 1 de diciembre de 1986: “Considerando que interesa garantizar la aplicación uniforme de las normas comunes previstas por el presente Reglamento y disponer, a tal efecto, un procedimiento comunitario que permita desarrollar dichas normas en los plazos adecuados”.*

³⁹ *“(…) siempre que existan motivos fundados que permitan sospechar que se pretenden importar las mercancías citadas en dicho Estado miembro”.* Así el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) n. 3842/1986 del Consejo de 1 de diciembre de 1986.

caso de que se paralizara el procedimiento de importación y luego resultara que las mercancías sospechadas de falsedad no eran mercancías con usurpación de marca.

La decisión por la que se admitía la solicitud del titular debía ser comunicada a la oficina de aduana del Estado miembro que pudiera verse afectado por la importación de mercancía con usurpación de marca. Esa oficina debía constatar si las mercancías, declaradas para su despacho a libre práctica, correspondieran a la descripción de las mercancías con usurpación de marca contenida en la decisión que acogía la solicitud. Si el resultado de esa constatación era positivo, la autoridad aduanera competente procedía a suspender la concesión del levante. Para el examen de las mercancías, la oficina de aduana podía recoger muestras, con el fin de facilitar la continuación del procedimiento de importación. Cuando se comprobaba que la marca había sido usurpada, las autoridades aduaneras podían, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, destruir las mercancías o colocarla fuera de los circuitos comerciales para conseguir el objetivo de reducir al máximo el daño causado al titular de la marca. A ese respecto, el artículo 7, apartado 1, letra a), no establecía ninguna indemnización para el operador económico que había importado la mercancía falsificada. El mismo artículo, en la letra b), dejaba amplio espacio para establecer otras medidas que perseguían el objetivo de privar a los responsables del beneficio económico y disuadir de esta práctica ilegal⁴⁰. El apartado 3 preveía una medida de relieve para prevenir ulteriores operaciones de la misma naturaleza, es decir la comunicación, por la oficina de aduana que había comprobado la usurpación de la marca, al titular de la misma, del nombre del expedidor, de la dirección del mismo, el nombre y la dirección del importador y del destinatario de la mercancías con usurpación de marca y la cantidad de la misma.

El Reglamento (CE) n. 3295/1994 - Este Reglamento, como ya se ha dicho, ha sido abrogado por el Reglamento siguiente, el Reglamento (CE) n. 3295/1994 del

⁴⁰ Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) n. 3842/1986 del Consejo de 1 de diciembre de 1986: “Sin perjuicio de los demás medios jurídicos a que pueda recurrir el titular de una marca registrada cuando se compruebe que ha sido usurpada, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las autoridades competentes puedan: (...) b) adoptar, en lo que se refiere a dichas mercancías, cualquier otra medida cuyo efecto consista en privar a los responsables de la importación, de manera efectiva, del beneficio económico de la operación y que disuada con eficacia ulteriores operaciones de la misma natura”.

Consejo de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas. Según lo que ha afirmado el Consejo, el nuevo Reglamento surge por la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema establecido, tomando en cuenta las conclusiones de la experiencia conseguida en los primeros años de aplicación del Reglamento (CEE) n. 3842/1986⁴¹. Este nuevo Reglamento por la primera vez extiende la intervención de las autoridades aduaneras también a las mercancías que se exportan o reexportan de la Comunidad y no simplemente a las mercancías importadas; esto representa un buen paso en adelante en la lucha contra la comercialización de las mercancías con usurpación de marca. Con respecto a las medidas que pueden tomar las autoridades aduaneras para obstaculizar la comercialización de mercancías con usurpación de marca, el Reglamento de 1994 confirmaba⁴² la prohibición del despacho a libre práctica, de la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías falsificadas⁴³. La solicitud de intervención de las autoridades aduaneras, presentada por el titular del derecho, tenía el mismo contenido previsto por el Reglamento anterior, es decir que debía contener todas las informaciones que permitieran a las autoridades aduaneras reconocer las mercancías que se sospechaba falsificada. El Reglamento fijaba expresamente la posibilidad por el titular de la marca de interponer recurso ante el juez si las autoridades aduaneras denegaban la solicitud de intervención, que tenía que ser motivada, pero no se preveía la interposición del recurso en un momento anterior a la intervención de las autoridades aduaneras⁴⁴.

⁴¹ *Considerando n. 1 del Reglamento (CE) n. 3295/1994 del Consejo de 22 de diciembre de 1994*: “Considerando que desde el 1 de enero de 1988 está vigente el Reglamento (CEE) n. 3842/1986 del Consejo, de 1 de diciembre de 1986, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica de las mercancías con usurpación de marca; que conviene sacar conclusiones de la experiencia adquirida en los primeros años de aplicación del mismo para mejorar el funcionamiento del sistema establecido por dicho Reglamento”.

⁴² Se habla al tiempo pasado porque también este reglamento ha sido derogado por el *Reglamento (CE) n. 1383/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003* 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.

⁴³ Véase el *artículo 2 del Reglamento (CE) n. 3295/1994 del Consejo de 22 de diciembre de 1994*.

⁴⁴ Véase el *artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) n. 3295/1994 del Consejo de 22 de diciembre de 1994*: “(...) La denegación de la solicitud deberá ser debidamente motivada y podrá ser objeto de recurso”.

El artículo 6 del nuevo Reglamento de 1994 establecía la misma medida adoptada por el Reglamento anterior, es decir, la suspensión de la concesión del levante para el despacho a libre práctica, la exportación y la reexportación de las mercancías con usurpación de marca y la retención de dichas mercancías durante el tiempo necesario para que se pudiera determinar si efectivamente se había perpetrado una actividad ilegal en violación de los derechos de propiedad intelectual o industrial. En el mismo artículo se establecía también que el solicitante la intervención podía inspeccionar las mercancías en relación con las cuales se había suspendido la concesión del levante o que habían sido retenidas. Permanecía también la toma de muestras por la oficina de aduana. Este Reglamento, en su artículo 7, apartado 2, hacía referencia a la posibilidad que, si las mercancías de las que se sospeche lesionen derechos relativos a dibujos o modelos⁴⁵, sólo se podía pedir el levante o la suspensión de la retención por parte del propietario, importador o destinatario mediante depósito de una garantía, siempre que la oficina de aduana había sido informada acerca del recurso ante la autoridad competente para resolver sobre el fondo de la cuestión planteada por el solicitante y siempre que la autoridad habilitada no había adoptado medidas cautelares. En caso contrario, de hecho, era necesario que la mercancías permaneciera a disposición de la autoridad competente ante la que había sido interpuesto recurso. El recurso de que se trata y las medidas cautelares adoptadas por la “autoridad competente” eran medios que se reconocían al titular de la marca, cuando la mercancía se encontraba bajo control de las autoridades aduaneras las cuales sospechaban que las mercancías fueran falsificadas⁴⁶. Se trataba, entonces, de medidas que se podían aplicar después del control de la autoridad aduanera, la cuya intervención podía ser solicitada por el titular de la marca.

Frente a las mercancías reconocidas como falsificadas, el Reglamento establecía la posibilidad de destruir las mismas, colocarlas fuera de los circuitos comerciales, privar las personas interesadas del beneficio económico de la operación. Se reafirmaba

⁴⁵ El dibujo industrial y el modelo industrial son dos aspectos ornamentales o estéticos de un artículo producto. En general se habla de “diseño industrial” para hacer referencia a aquel derecho que recae sobre estos aspectos. Este diseño puede consistir en creaciones estéticas tridimensionales como la forma de un producto – modelo industrial – o bien en creaciones en dos dimensiones, como la combinación de líneas y colores – dibujo industrial.

⁴⁶ Así establece el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) n. 3295/1994 del Consejo de 22 de diciembre de 1994 que hace referencia a la letra a) del apartado 1 del artículo 1 para indicar las hipótesis en las que se interpone recurso ante la autoridad competente para que resuelva sobre el fondo.

también la necesidad de adoptar medios que desalentaran con eficacia ulteriores operaciones de la misma naturaleza, pero no se preveía la posibilidad de adoptar medidas antecedentes a la introducción en el territorio aduanero de la Unión y comercialización de las mercancías falsificadas que, de hecho, habrían podido ser un medio eficaz para la prevención del fraude.

El Reglamento (CE) n. 1383/2003 - El Reglamento de 1994 ha sido derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n. 1383/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003 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 a las mercancías que vulneren esos derechos⁴⁷. Este nuevo Reglamento, ello también derogado por el último Reglamento, hoy en vigencia, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual⁴⁸, no preveía nada de nuevo con respecto a la intervención de las autoridades aduaneras que, por lo tanto, podían suspender la concesión del despacho a libre práctica, la exportación y la reexportación de las mercancías sospechosas de ser falsificadas o piratas y de aquéllas que vulneren determinados derechos de propiedad intelectual, o retener estas mercancías en el tiempo necesario para poder determinar si se trataba efectivamente de mercancías de alguno de esos tipos. En el considerando n. 8 el Consejo reafirmaba que el procedimiento para determinar si había violación del derecho de propiedad intelectual se aplicaba de acuerdo con las disposiciones jurídicas nacionales. Por tanto, “las disposiciones de los Estados miembros sobre la competencia de las instancias y los procedimientos judiciales no se verán afectadas por el presente Reglamento”. También este Reglamento reafirmaba la necesidad de desarrollar medidas eficaces para desalentar otras operaciones de la misma naturaleza. Pero, de hecho, el Reglamento de 2003 no proponía ningún medio verdaderamente eficaz en este sentido. La solicitud de intervención por parte de las autoridades aduaneras tenía el mismo

⁴⁷ Así como establece el *considerando n. 1 del Reglamento (CE) n. 1383/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003*: “Con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema relativo a la entrada en la Comunidad, exportación y reexportación de la Comunidad de mercancías que vulneran determinados derechos de propiedad intelectual, creado por el Reglamento (CE) n. 3295/1994 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, (...), conviene sacar las conclusiones de la experiencia adquirida en su aplicación. En aras de la claridad, conviene derogar y sustituir el Reglamento (CE) n. 3295/1994”.

⁴⁸ Se trata del *Reglamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013*, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual.

contenido de las anteriores: la descripción técnica detallada de las mercancías para facilitar la tarea de la oficina de aduana que tenía que cumplir el control, los datos precisos sobre el tipo o las tendencias de falsificación si el titular del derecho tenía conocimiento de ellos, la prueba de que el solicitante era titular del derecho sobre las mercancías⁴⁹. Se añadía, a título indicativo, la indicación por parte del titular de la marca de otros datos como: el valor neto de impuestos de la mercancía original en el mercado legal del Estado donde se había presentado la solicitud de intervención, el lugar en el que se encontraba la mercancía o el lugar de destino previsto, si era conocido, la identificación del envío, la fecha de llegada o de salida prevista de las mercancías, el medio de transporte utilizado, la identidad del importador, del exportador o del tenedor de las mercancías, los países de producción y las rutas de transporte utilizados, la diferenciación técnica entre los productos auténticos y los sospechosos de falsedad⁵⁰.

Estas indicaciones, que el titular de la marca podía entregar a la autoridad aduanera a la cual se pedía la intervención, eran de particular relieve e importancia para la rápida individuación de la mercancía de la que se sospechaba, sobre todo si la mercancía en cuestión llegaba o salía del territorio de la Unión aduanera por una aduana diferente de la que recibía la solicitud. La oficina de aduana competente sobre la solicitud de intervención tomaba su decisión en el plazo de treinta días laborales. Si la solicitud no contenía los datos obligatorios y suficientes para la individuación de las mercancías para la que se pedía el control, la oficina de aduana competente podía decidir de no tramitar la solicitud del titular de la marca. Si, por el contrario, la oficina la aceptaba, la misma fijaba el período durante el cual las autoridades intervenían para comprobar la usurpación de marca, así como indicado en la solicitud, en un plazo largo más que nunca, es decir en un año que se contaba a partir de la fecha de aprobación de la decisión de aceptación de la solicitud.

Esta previsión, contenida en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de 2003 y repetida en el apartado 2 del mismo artículo faltaba de sensatez con grave perjuicio del

⁴⁹ Véase el artículo 5, apartado 5, del Reglamento (CE) n. 1383/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003.

⁵⁰ Véase el artículo 5, apartado 5, del Reglamento (CE) n. 1383/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003.

equilibrio entre los intereses contrapuestos: ¿Podía el titular de la marca, que sospechaba de la vulneración de su derecho de propiedad industrial, esperar durante un año que la autoridad aduanera comprobara si había sido o no puesta en marcha una usurpación de su marca? ¿Qué medidas establecía el Consejo en el Reglamento para que los intereses económico del titular de la marca no fueran del todo perjudicados a lo largo de este plazo tan largo? El artículo 14 hacía referencia, a modo de inciso, a la concesión de “medidas preventivas” por la “autoridad habilitada al efecto”, que sería la autoridad judicial porque la autoridad administrativa, es decir la autoridad aduanera, faltaría de competencia en esta materia. En particular en esta norma se disponía que cuando se trataba de mercancías que vulneraban derechos sobre un dibujo o modelo, patentes, certificados adicionales de protección o derechos de obtenciones vegetales, el declarante, el propietario, el importador, el exportador, el tenedor o el destinatario de las mercancías, es decir la parte contraria al titular de la marca, podían obtener el levante o la suspensión de la retención de la mercancía, mediante la constitución de una garantía, siempre que la autoridad habilitada al efecto no había concedido medidas preventivas⁵¹. Contra las mercancías reconocidas como mercancías que vulneraban un derecho de propiedad intelectual, el Reglamento de 2003 disponía la destrucción de las mismas o la retirada de los circuitos comerciales para evitar que causara un perjuicio al titular del derecho y también otras medidas que privaran a las personas interesadas del beneficio económico de la operación. La tutela del titular de la marca usurpada establecida por el Reglamento de 2003 presentaba un punto débil: el titular del derecho de propiedad industrial no tenía derecho a ninguna indemnización en el caso de que las mercancías usurpadas no fueran detectadas por el control de una aduana, por la concesión del levante o por la ausencia de una medida de retención. Por lo tanto, en estas hipótesis, el titular del derecho de propiedad industrial permanecía sin una tutela eficaz.

Desde aquí la necesidad, en mi opinión, de establecer una tutela que sea efectivamente eficaz a través de la clara previsión de una doble vía de tutela, una administrativa ante la autoridad aduanera y otra ante la autoridad judicial a la cual se pueda interponer recurso cautelar también de manera preventiva.

⁵¹ Así dispone el artículo 14, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) n. 1383/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003.

El Reglamento (UE) n. 608/2013 y el nuevo Código Aduanero - El Reglamento de 2003 ha sido derogado por el Reglamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual⁵² y por el que se deroga al Reglamento (CE) n. 1383/2003 del Consejo⁵³.

Para poder determinar si, desde el punto de vista procesal, el nuevo Código Aduanero⁵⁴ ha alcanzado el objetivo de la armonización de los controles aduaneros en los Estados miembros, objetivo que el mismo reglamento fija en su considerando n. 5⁵⁵ es necesario y imprescindible que el mismo sea leído en combinado dispuesto con el Reglamento n. 608 de 2013, en ámbito de vigilancia y respeto de la propiedad intelectual e industrial, arriba mencionado.

Haber analizado las leyes europeas antecedentes en materia de protección de la propiedad intelectual e industrial, antes de llegar al análisis de las normas en vigencia, no ha sido un mero ejercicio de estilo, sino una necesaria verificación de las antecedentes medidas de armonización establecidas para la lucha contra la falsificación de las mercancías, sobre todo porque algunas de ellas no han sido transpuestas en la legislación siguiente y en vigencia, aunque fueran, en mi opinión, medidas válidas para

⁵² Según lo que establece el *artículo 2* de este Reglamento, por “derechos de propiedad intelectual” se entienden, entre otros, una marca y un diseño industrial que suelen ser definidos también como derechos de propiedad industrial.

⁵³ Así dispone el *considerando n. 1 del Reglamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013*: “En su Resolución de 25 de septiembre de 2008 sobre un plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería, el Consejo solicitó la revisión del Reglamento (CE) n. o 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, 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”.

⁵⁴ Se trata del *Reglamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013* por el que se establece el Código aduanero de la Unión (refundición). En el *considerando n. 1* de este nuevo Código aduanero de la Unión se dispone la abrogación del Código aduanero anterior: “Es preciso introducir una serie de modificaciones en el Reglamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se establece el Código aduanero comunitario (Código aduanero modernizado). En aras de una mayor claridad, conviene refundir dicho Reglamento”.

⁵⁵ Así dispone el *considerando n. 5 del Reglamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013* por el que se establece el Código aduanero de la Unión (refundición): “A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para (...) adoptar medidas para garantizar una aplicación uniforme de los controles aduaneros, incluido el intercambio de información y análisis de riesgos, las normas y criterios comunes de riesgo, las medidas de control y los ámbitos prioritarios de control”.

alcanzar a una plena armonización de las legislaciones de los Estados miembros en la lucha contra el fraude en el comercio y garantizar una tutela efectiva, también en consideración de los nuevos medios normativos que introduce el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y otras medidas, que presentaban ya en la disciplina antecedente algunas sombras, han sido transpuestas en la legislación en vigencia.

A la luz de estas consideraciones, se puede empezar la evaluación de las medidas actualmente vigentes. La normativa vigente, es decir el nuevo Código aduanero de la Unión y el Reglamento n. 608/2013 para la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, tiene bien presente la necesidad de luchar de manera eficaz contra la falsificación de las mercancías y la importancia de adoptar medidas que atajen ese comercio ilegal sin por eso obstaculizar el libre comercio⁵⁶. Para alcanzar este objetivo se proponen de mejorar el marco jurídico que tutela los derechos de propiedad intelectual e industrial⁵⁷. Se eligen las autoridades aduaneras como autoridades administrativas diputadas a vigilar el respeto de esos derechos y brindar tutela jurídica a los titulares de los derechos afectados por la producción y comercialización ilegal de las mercancías. Las autoridades aduaneras han adquirido este papel fundamental gracias a la reducción de los obstáculos en el comercio interior y a la protección de las fronteras exteriores⁵⁸. Esa protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e

⁵⁶ Así se puede leer en el *considerando n. 2 del Reglamento (UE) n. 608 de 2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013*: “La comercialización de mercancías que vulneran los derechos de propiedad intelectual causa considerables perjuicios a los titulares y usuarios de estos derechos y a los grupos de productores, así como a aquellos fabricantes y comerciantes respetuosos con las normas legales. Esa comercialización puede suponer asimismo un fraude para los consumidores y, en algunos casos, incluso puede poner en peligro su salud y seguridad. Conviene, por tanto, impedir en la medida de lo posible la presencia de tales mercancías en el mercado de la Unión y adoptar medidas para atajar esa comercialización ilegal sin obstaculizar el comercio legítimo” y en el *considerando n. 15 del Reglamento (UE) n. 952 de 2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013*: “La facilitación del comercio legítimo y la lucha contra el fraude exigen adoptar unos regímenes aduaneros y unos procedimientos simples, rápidos y uniformes.”

⁵⁷ Véase el *considerando n. 3 del Reglamento (UE) n. 608 de 2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013*: “La revisión del Reglamento (CE) n. 1383/2003 ha puesto de manifiesto, a la luz de la evolución económica, comercial y jurídica, la necesidad de introducir determinadas mejoras del marco jurídico para reforzar la tutela de los derechos de propiedad intelectual por parte de las autoridades aduaneras y garantizar la adecuada seguridad jurídica”.

⁵⁸ Véase el *considerando n. 4 del Reglamento (UE) n. 608 de 2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013*: “Las autoridades aduaneras deben ser competentes para vigilar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en relación con las mercancías que, de conformidad con la normativa aduanera de la Unión, estén sujetas a vigilancia aduanera o control aduanero, y para llevar a cabo controles adecuados de dichas mercancías con el fin de evitar actos que infrinjan la normativa en materia de derechos de propiedad intelectual. La vigilancia del respeto de los derechos de propiedad intelectual en

industrial se quiere alcanzarla a través de un control centralizado a escala de la Unión. Este papel relevante de las autoridades aduaneras parece dibujado en el artículo 118 del nuevo Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea que establece que en el ámbito del funcionamiento del mercado interior se quiere garantizar una protección uniforme y el establecimiento de un régimen de autorización, coordinación y control centralizado⁵⁹. Es propio este control centralizado el que otorga a las autoridades aduaneras un papel fundamental para garantizar una protección uniforme de los derechos en cuestión.

El Reglamento n. 608 de 2013 a través de una decisión meritoria amplía el ámbito de aplicación del mismo, abarcando algunos derechos que quedaban fuera de la protección de la normativa antecedente, el Reglamento de 2003⁶⁰. La normativa vigente tiene otra nota de mérito por haber introducido un nuevo sistema de facilitación de los controles aduaneros que permite, por un lado, la facilitación del comercio, y, por otro, una vigilancia más eficaz sobre el tránsito de las mercancías, por lo tanto en la perspectiva de un equilibrio de los intereses en juego. Este sistema dispone la tramitación electrónica de todas las transacciones comerciales y el almacenamiento electrónico de las informaciones y comunicaciones que las autoridades aduaneras tienen

frontera, siempre que las mercancías estén, o debieran estar, bajo vigilancia aduanera o control aduanero, es una forma rápida y eficaz de brindar protección jurídica al titular de esos derechos, así como a los usuarios y grupos de productores” y también el *considerando n. 16 del Reglamento (UE) n. 952 de 2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013*: “La realización del mercado interior, la reducción de los obstáculos al comercio y a la inversión internacionales, y la necesidad cada vez mayor de garantizar la seguridad y protección de las fronteras exteriores de la Unión son factores, todos ellos, que han transformado el papel de las autoridades aduaneras, otorgándoles un protagonismo dentro de la cadena de suministros y, merced al seguimiento y gestión del comercio internacional que realizan, haciendo de ellas un importante catalizador de la competitividad de los países y de las empresas. La legislación aduanera debe, pues, reflejar la nueva realidad económica y la nueva función que han de desempeñar las autoridades aduaneras”.

⁵⁹ El *artículo 118 del TFUE* se expresa en estos términos: “En el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión”.

⁶⁰ Véase el *considerando n. 5 del Reglamento n. 608 de 2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013*: “(...)El presente Reglamento ha de incluir en su ámbito de aplicación, además de los derechos ya amparados por el Reglamento (CE) n.º 1383/2003, los nombres comerciales en la medida en que se hallen protegidos en calidad de derechos exclusivos de propiedad intelectual en virtud de la normativa nacional, las topografías de los productos semiconductores, los modelos de utilidad y los dispositivos concebidos, producidos o adaptados principalmente para permitir o facilitar la elusión de medidas tecnológicas”.

que compartir⁶¹. Es un sistema que podría ser mejorado para utilizar al máximo sus potencialidades y peculiaridades, como querría demostrar en seguida. El presente Reglamento establece un preciso ámbito de aplicación: se aplicará a las mercancías sospechosas de falsificación que estén, o debieran estar, bajo vigilancia aduanera o bajo control aduanero. En particular, se aplicará a las mercancías que sean declaradas para el despacho a libre práctica, exportación o reexportación, a las mercancías que se introduzcan en el territorio aduanero o que se abandonen en él y aquéllas que estén incluidas en un régimen de suspensión, en zona franca o depósito franco⁶².

Con respecto a las medidas actualmente establecidas para garantizar la eficacia de los controles aduaneros, hay que distinguir dos procedimientos, tras y antes de la aceptación de la solicitud: el primer procedimiento empieza con la presentación de la solicitud de intervención de la autoridad aduanera. El titular del derecho de propiedad intelectual tiene que dirigir su solicitud al departamento competente de aduanas para que las autoridades aduaneras puedan intervenir en caso de que se sospeche que las mercancías vulneren algún derecho de propiedad intelectual. Cada Estado miembro designa el departamento de aduana competente a recibir y tramitar las solicitudes de intervención de la autoridad aduanera⁶³. El departamento de aduanas competente decidirá si aceptar o denegar la solicitud. En caso de aceptación, interviene la autoridad aduanera que puede suspender el levante de las mercancías o retener las mismas, siempre que sospeche que las mercancías vulneren un derecho de propiedad intelectual⁶⁴. En el segundo procedimiento, las mercancías no están amparadas por una decisión de aceptación de la solicitud y las autoridades aduaneras pueden proceder a la

⁶¹ Véase el *considerando n. 9 del Reglamento n. 608 de 2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013*: “Los Estados miembros se enfrentan al problema de unos recursos cada vez más limitados en el ámbito aduanero. Por consiguiente, procede apoyar la promoción de tecnologías y estrategias de gestión del riesgo para maximizar los recursos de los que disponen las autoridades aduaneras” y también el *considerando n. 17 del Reglamento n. 952 de 2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013*: “Un factor esencial para garantizar la facilitación del comercio al tiempo que la efectividad de los controles aduaneros es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con arreglo a la Decisión n. 70/ 2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un entorno sin soporte de papel en las aduanas y el comercio, que reducen los costes de las empresas y los riesgos para la sociedad. Por consiguiente, debe establecerse en el código el marco jurídico en el que poder aplicar dicha Decisión, en particular, el principio jurídico de que todas las transacciones aduaneras y comerciales han de tramitarse electrónicamente y que los sistemas de información y comunicación utilizados para las operaciones aduaneras tienen que ofrecer iguales facilidades a los operadores económicos de todos los Estados miembros”.

⁶² Así el *artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n. 608 de 2013 de 12 de junio de 2013*.

⁶³ Así el *artículo 5 del Reglamento (UE) n. 608 de 2013 de 12 de junio de 2013*.

⁶⁴ Véase el *artículo 17 del Reglamento (UE) n. 608 de 2013 de 12 de junio de 2013*.

suspensión del levante o a la retención si antes piden informaciones sobre las mercancías a las personas o entidad que está legitimada a presentar la solicitud. También en este procedimiento, el control aduanero está subordinado al sospecho de usurpación de un derecho de propiedad industrial que tiene la autoridad aduanera⁶⁵.

En ambos procedimientos se establece que la mercancía que se encuentra bajo suspensión del levante o bajo retención y en condiciones de almacenaje, si es necesario, puede ser inspeccionada y de ella pueden ser tomadas muestras representativas para verificar si vulneren los derechos de propiedad intelectual⁶⁶. En caso de denegación de la solicitud, el departamento de aduanas competente tiene que explicar los motivos de esta decisión e indicar las vías de recurso⁶⁷. En la expresión “vías de recurso” está incluido el recurso judicial que, por lo tanto, es contemplado solamente como medio subordinado a la vía administrativa, para impugnar el acto administrativo de denegación.

Por lo tanto, puede decirse que, desde el punto de vista de las medidas asumidas para garantizar la eficacia de los controles aduaneros, la situación delineada en el Reglamento n. 608 de 2013 es aquella según la cual la mercancía se encuentra bajo vigilancia o control aduanero, es sospechada de falsificación, o más en general, de violación de un derecho de propiedad intelectual, por lo tanto la autoridad aduanera, por iniciativa propia o previa solicitud del titular del derecho, procede a efectuar el control. Lo que es preciso subrayar es que el control mismo depende de los sospechos que nutre la autoridad aduanera, basados sobre “indicios razonables”⁶⁸. Se trata, entonces, de un control efectuado a discreción de la autoridad administrativa.

Una disposición sorprendente es aquella del artículo 11 del Reglamento n. 608 de 2013 que dispone que si el departamento de aduanas acepta la solicitud de intervención del titular del derecho de propiedad intelectual, el mismo departamento establece el plazo de intervención que se iniciará el día en que produce efectos la decisión de aceptación de la solicitud. En este artículo se dispone también, y esta es sin

⁶⁵ Véase el artículo 18 del Reglamento (UE) n. 608 de 2013 de 12 de junio de 2013.

⁶⁶ Se vean los artículos 19 y 20 del Reglamento (UE) n. 608 de 2013 de 12 de junio de 2013.

⁶⁷ Así el artículo 9 del Reglamento (UE) n. 608 de 2013 de 12 de junio de 2013.

⁶⁸ Así como establece el considerando n. 15 del Reglamento (UE) n. 608 de 2013 de 12 de junio de 2013.

duda la parte sorprendente en un sentido negativo, que el plazo en cuestión no deberá exceder de un año a contar desde el día siguiente al día de la toma de decisión de aceptación de la solicitud, en conformidad con lo que preveía ya el antecedente reglamento. Es decir que la autoridad aduanera se reserva un año de tiempo para su intervención, para efectuar el control solicitado y establecer si hay o no vulneración de un derecho de propiedad intelectual. El plazo fijado para la intervención de las autoridades aduaneras puede ser prorrogado a petición del titular de la decisión de aceptación de la solicitud. La ampliación del plazo no deberá exceder de un año⁶⁹.

Esta decisión es, en mi opinión, insólita porque, en primer lugar, antes de cualquiera consideración, es preciso subrayar lo que dice el Reglamento en su considerando n. 4: *“La vigilancia del respeto de los derechos de propiedad intelectual en frontera, siempre que las mercancías estén, o debieran estar, bajo vigilancia aduanera o control aduanero, es una forma rápida y eficaz de brindar protección jurídica al titular de esos derechos, así como a los usuarios y grupos de productores”*. Esperar un año la intervención de la autoridad aduanera no me parece una forma muy rápida de brindar protección jurídica, y si una medida de tutela no es rápida, no puede ser, por consiguiente, eficaz. Sin considerar la posibilidad de prórroga, ella también de otro año.

La pregunta más importante es qué ocurre, a lo largo de este año o más en caso de prórroga, al titular del derecho de propiedad intelectual que ha presentado la solicitud de intervención de la autoridad aduanera y, sobre todo, qué ocurre a sus intereses económicos. Porque de esto se trata, de intereses económicos y comerciales, otro aspecto que el Parlamento europeo y el Consejo tienen muy bien presente, cuando en el considerando n. 2 del Reglamento n. 608 de 2013 establecen que: *“La comercialización de mercancías que vulneran los derechos de propiedad intelectual causa considerables perjuicios a los titulares y usuarios de estos derechos y a los grupos de productores, así como a aquellos fabricantes y comerciantes respetuosos con las normas legales”*. Los *“considerables perjuicios”* merecerían, por consiguiente, una tutela más rápida y eficaz.

⁶⁹ Así establece el artículo 12 del Reglamento (UE) n. 608 de 2013 de 12 de junio de 2013.

Los Acuerdos internacionales - El considerando n. 11 del Reglamento hace referencia a los compromisos internacionales de la Unión y a su política de cooperación al desarrollo. Entre los compromisos internacionales hay sin duda aquéllos estipulados por la Unión en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC); entre ellos se destaca el Anexo 1.C del Acuerdo de la Ronda Uruguay de 1994, es decir el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). El artículo 41 de este Acuerdo habla de “adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual”, disponiendo también la posibilidad de interponer “recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones”. El apartado 2 del mismo artículo sigue disponiendo que: “los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual sean justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios”. A leer las disposiciones normativas vigentes en materia de controles aduaneros y protección de los derechos de propiedad industrial, parece que lo que está contenido en los acuerdos internacionales de este sector sigue permaneciendo letra muerta.

2. POSIBLES NUEVAS MEDIDAS EN LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS A LA LUZ DE LOS ACUERDOS DE LA OMC Y DEL TRATADO DE LISBOA.

2.1. La armonización “reducida” de los controles aduaneros y las nuevas posibles herramientas: medida cautelar preventiva y mejora del sistema electrónico.

A la luz del análisis hecho en el capítulo primero, en particular en consideración de las medidas útiles no transpuestas en la legislación vigente y de aquéllas ineficaces que todavía permanecen en ella, en este segundo capítulo, quiero analizar la posibilidad de modificar los medios actualmente establecidos para intentar plantear un sistema más eficaz en la lucha contra la falsificación de mercancías y la alteración de los intercambios comerciales perpetrada a través de la atribución a los productos de un falso

valor de intercambio. Este objetivo querría alcanzarlo recorriendo dos vías que es preciso que estén en estrecha conexión. La primera vía consiste en la clara previsión de una doble posibilidad de tutela, una administrativa ante las autoridades aduaneras, la cual ya está establecida en la legislación en vigencia, y otra jurisdiccional ante la autoridad judicial competente, según lo que establecen los ordenamientos de los distintos Estados miembros de la Unión, frente a la cual se pueda interponer un recurso cautelar también de manera preventiva. A fin de que la tutela para el titular de los derechos de propiedad industrial sea rápida y eficaz hace falta que estas dos autoridades se pongan en colaboración, intercambiando las informaciones de las que disponen. A través de la segunda vía se quiere plantear la mejora del sistema electrónico de almacenamiento e intercambio de informaciones entre las autoridades aduaneras para utilizar al máximo sus potencialidades y peculiaridades. Estas dos vías de mejora del sistema de tutela de los intereses en juego en esta materia, los cuales se ven afectados por la falsificación de las mercancías, son, como se verá al final, muy estrechamente conectadas⁷⁰.

Empezando a analizar la primera medida, es preciso subrayar el punto de partida de este análisis que consiste en la facilitación del comercio legítimo y la lucha contra el fraude; ambos objetivos exigen procedimientos sencillos, rápidos y uniformes⁷¹ y por cierto no un plazo de un año para esperar la intervención de la autoridad aduanera para comprobar si hay o no usurpación de marca u otra violación de un derecho de propiedad industrial. Considerando los reglamentos emanados en esta materia, se deduce que el legislador comunitario ha predispuesto una vía doble para tutelar los derechos de propiedad industrial: una vía administrativa, atribuyendo amplios poderes a las autoridades aduaneras, y una vía judicial. Pero, el legislador comunitario ha establecido

⁷⁰ Esta es también la misión que se pone de alcanzar las autoridades aduaneras según lo que establece el artículo 3, apartado 1, letras a), b) y d) del Reglamento n. 952 de 2013 que introduce el nuevo código aduanero de la Unión: “Las autoridades aduaneras serán responsables de supervisar el comercio internacional de la Unión, debiendo contribuir a un comercio justo y abierto, (...), así como a la seguridad global de la cadena de suministros. Las autoridades aduaneras adoptarán medidas destinadas, en particular, a: a) proteger los intereses financieros de la Unión y de sus Estados miembros; b) proteger a la Unión del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo tiempo las actividades comerciales legítimas; (...) y d) mantener un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo” respecto a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión o que salgan del mismo, así como establece el artículo 1 del mismo Reglamento.

⁷¹ Como establece el considerando n. 15 del Reglamento n. 952 de 2013: “La facilitación del comercio legítimo y la lucha contra el fraude exigen adoptar unos regímenes aduaneros y unos procedimientos simples, rápidos y uniformes”.

también un orden de preferencia entre las dos: en el artículo 44 del nuevo código aduanero se puede leer que quien se vea afectado directa e individualmente por una decisión de las autoridades aduaneras puede recurrir este acto administrativo; igualmente, tiene derecho de recurso quien ha solicitado la intervención o una decisión de la autoridad administrativa y no ha obtenido ninguna respuesta⁷². El recurso ante la autoridad judicial permanece una medida subordinada a la previa vía administrativa. El recurso ante la autoridad judicial tiene como objeto la impugnación de actos administrativos contrarios a los intereses del titular de la marca afectada por la usurpación o el silencio de la autoridad aduanera. El juez, por lo tanto, es solamente la autoridad que interviene en segunda instancia. Este planteamiento es remachado en el apartado 4 del mismo artículo cuando se dispone que los ordenamientos de los Estados miembros deben asegurar que los procedimientos de recurso sean encaminados a “la rápida confirmación o corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras”. El valor de la decisión de la autoridad aduanera no falta tampoco a frente de la interposición del recurso ante la autoridad judicial porque el legislador comunitario ha establecido la no suspensión de la decisión administrativa impugnada⁷³. Se procede con la suspensión de la decisión sólo se por la misma puede derivar un daño irreparable para el interesado. De todas formas, la eventual suspensión es una decisión que toma la autoridad aduanera y no una autoridad independiente como puede ser el juez⁷⁴. Por lo tanto, se trata de una decisión de la autoridad administrativa que sustancialmente rectifica su antecedente acto bajo el empuje del recurso.

La suspensión tomada por la autoridad aduanera no puede ser considerada una medida cautelar *in causam* por la simple razón que la autoridad aduanera es una autoridad administrativa⁷⁵ y como tal no puede tomar disposiciones judiciales, cuales

⁷² Así dispone el artículo 44, apartado 1, del Reglamento n. 952 de 2013: “Toda persona tendrá derecho a recurrir una decisión de las autoridades aduaneras relativa a la aplicación de la legislación aduanera, cuando esta le afecte directa e individualmente. De igual modo, toda persona que haya solicitado una decisión a las autoridades aduaneras y no la haya obtenido dentro del plazo dispuesto en el artículo 22, apartado 3, estará legitimada para ejercer el derecho de recurso”.

⁷³ Así dispone el artículo 45, apartado 1, del Reglamento n. 952 de 2013: “La presentación de un recurso no determinará la suspensión de la decisión impugnada”.

⁷⁴ El artículo 45, apartado 2, del Reglamento n. 952 de 2013 establece que: “No obstante, las autoridades aduaneras ordenarán la suspensión total o parcial de la ejecución de dicha decisión cuando tengan razones fundadas para dudar de la conformidad de la decisión impugnada con la legislación aduanera o cuando pueda temerse un daño irreparable para el interesado”.

⁷⁵ En el artículo 5, apartado 1, número 1, del Reglamento n. 952 de 2013 se encuentra la definición de “Autoridades Aduaneras”: “las administraciones de aduanas de los Estados miembros competentes para

son las medidas cautelares. La autoridad judicial en este sector no puede explicar plenamente su potencial y la tutela que se atribuye al titular de los derechos de propiedad industrial es una tutela disminuida porque no tiene a disposición todos los medios que, en general, la tutela judicial garantiza. ¿Por qué no otorgar al titular de los derechos de propiedad industrial una tutela más eficaz, permitiéndole de interponer un recurso que haya como objeto la solicitud de una medida cautelar preventiva? Se trataría de establecer una disposición normativa que no afectaría los procedimientos judiciales de los Estados miembros⁷⁶, sino que fortalecería los medios de los cuales ya dispone el interesado, con una medida de tutela más. Además si se contempla la concesión de una medida cautelar preventiva a través de la interposición de un recurso ante la autoridad judicial no se establece de toda manera que el interesado está obligado a hacer recurso a ella; sería simplemente un medio adjunto para garantizar una tutela más eficaz. Por lo tanto, si el titular de la marca afectada por la falsificación u otro interesado, titular de un derecho de propiedad industrial, no le necesita esta medida adjunta o si no recurren las presuposiciones para concederla, simplemente tendrá a disposición los otros medios que la legislación en vigencia ya dispone. Pero, a la luz del respeto del principio de efectividad de la tutela judicial, esta medida debería ser predispuesta. En caso contrario, si esta medida preventiva faltara, como de hecho falta, la autoridad judicial permanecería relegada en un rol marginal, a confirmar o corregir las decisiones de las autoridades aduaneras.

A este respecto, merece la pena hacer otra consideración. La usurpación de una marca no produce simplemente un daño de tipo económico para su titular y, por tanto, la suspensión del levante para impedir la comercialización de la mercancía de la que se sospecha, para comprobar si haya o no violación de las reglas sobre la propiedad industrial, no es suficiente para tutelar los intereses del titular de la marca u otro derecho

aplicar la legislación aduanera, así como cualquier otra autoridad que esté facultada con arreglo al Derecho nacional para aplicar determinadas disposiciones de esa legislación”.

⁷⁶ Ya en el considerando n. 8 del Reglamento (CE) n. 1383/2003 el Consejo afirmaba que el procedimiento para determinar si se ha habido violación del derecho de propiedad intelectual se aplicará de acuerdo con las disposiciones jurídicas nacionales. Por tanto, “las disposiciones de los Estados miembros sobre la competencia de las instancias y los procedimientos judiciales no se verán afectadas por el presente Reglamento”. Una disposición similar está contenida también en el *Reglamento n. 608 de 2013*, es decir en la legislación en vigencia, en el *considerando n. 12* en el cual se dispone que: “El presente Reglamento no debe afectar a las disposiciones sobre competencia de los órganos jurisdiccionales”.

afectado. De hecho, se queda perjudicado también el derecho a la imagen del titular de la marca usurpada y su empresa; sin olvidar, además, que hay otros intereses que puedan resultar dañados, aquéllos de los consumidores y, más en general, los intereses financieros de la Unión y la libre competencia en el Mercado Único. Los consumidores son engañados sobre la calidad y la verdadera natura del producto que compran y el mercado se queda alterado a través de la comercialización de mercancías que tienen un valor de intercambio prácticamente nulo.

Es necesario hacer otras dos evaluaciones. En primer lugar, tiene que ser tomado en consideración el hecho que el titular de la marca u otro derecho de propiedad industrial puede permanecer sin ninguna tutela, tampoco tiene derecho a alguna indemnización, en el caso de que las mercancías con usurpación de marca no sea detectada por el control de la aduana competente o por concesión del levante o por total ausencia de medidas de retención⁷⁷. En segundo lugar, el sujeto interesado que ha solicitado la intervención de la autoridad aduanera podría esperar un año esta intervención para que la misma compruebe si la mercancía que se encuentra retenida en aduana ha sido o no falsificada⁷⁸. Este plazo puede ser prorrogado de otro año⁷⁹.

A la luz de todas estas consideraciones, lo que se quiere introducir es una medida cautelar preventiva que evite esos vacíos de tutela. Esta medida no es contenida en el nuevo código aduanero de la Unión pero no puede decirse que no hay espacio para ella en la legislación vigente en esta materia porque hay márgenes de su adopción en el artículo 5, apartado 1, número 25 del Reglamento n. 952 de 2013 cuando el mismo

⁷⁷ Así dispone el *artículo 27 del Reglamento n. 608 de 2013* relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad industrial: “Sin perjuicio de la normativa nacional, la decisión de aceptación de una solicitud no dará a su titular derecho a compensación en caso de que la aduana competente no logre detectar mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual y, por tanto, se autorice su levante o no se intervenga para retenerlas”.

⁷⁸ Así está establecido en el *artículo 11, apartado 1, del Reglamento n. 608 de 2013*: “Al aceptar una solicitud, el departamento de aduanas competente determinará específicamente el plazo de intervención de las autoridades aduaneras. Ese plazo se iniciará el día en que, de conformidad con el artículo 10, surta efecto la decisión de aceptación de la solicitud y no deberá exceder de un año a contar desde el día siguiente al de adopción de la decisión”.

⁷⁹ La prórroga está prevista en el *artículo 12, apartados 1 y 4, del Reglamento n. 608 de 2013*: “1. Al vencimiento del plazo fijado para la intervención de las autoridades aduaneras, y previo pago por el titular de la decisión de cualquier importe adeudado a dichas autoridades de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, el departamento de aduanas competente que adoptó la decisión inicial podrá ampliarlo a petición del titular de la decisión. 4. La ampliación del plazo de intervención de las autoridades aduaneras comenzará al día siguiente de aquel en que venza el plazo anterior y no deberá exceder de un año”.

habla de la gestión de los riesgos que deriven de la falsificación de la mercancía y de su comercialización. De hecho esta norma hace referencia a “la aplicación de todas las medidas que sean necesarias para reducir la exposición a ellos”⁸⁰; esta expresión puede ser considerada el presupuesto para la introducción de una medida cautelar preventiva.

La estructura de la medida preventiva - Esta medida se articularía en la siguiente manera. Antes de la llegada de las mercancías en aduana, el sujeto interesado, el cual sospeche en manera fundada que un determinado cargamento transporte productos que conlleven signos distintivos falsificados, signos de los cuales este sujeto es el titular, interpone recurso ante la autoridad judicial pidiendo la concesión de una medida cautelar preventiva, es decir *ante causam*. El recurso que este sujeto interpone a la autoridad judicial debe presentar un contenido muy preciso. En primer lugar, una descripción técnica muy detallada de las mercancías que llegará en aduana para facilitar la tarea de la oficina de aduana que tendrá que ejecutar la medida que el juez acordará al titular de la marca siempre si recurrirán los presupuestos para la concesión; además es preciso que se entreguen al juez con el recurso datos precisos sobre el tipo o tendencia de falsificación de la que se sospeche, siempre si el titular tiene conocimiento de ellos. Es de fundamental importancia que quien interpone el recurso pruebe que es el titular del signo distintivo sobre la mercancía. Sería útil, pero optativa, la indicación de otros datos: el valor neto de los impuestos sobre la mercancía original que se paguen en el mercado legal del Estado donde se presente el recurso, el lugar de destino de la mercancía y aquél de acceso de la misma en el territorio aduanero de la Unión, el código de identificación del envío, la fecha de llegada o de salida de la mercancía, si es conocida, el medio de transporte utilizado, la identidad del importador o del exportador, el país de producción de la mercancía, las rutas de transporte y, sobre todo, la diferenciación técnica entre los productos auténticos y los sospechosos de falsedad. Si el

⁸⁰ Así dispone el artículo 5, apartado 1, número 25, del Reglamento n. 952 de 2013: “«gestión de riesgos»: la detección sistemática de los riesgos, también mediante controles aleatorios, y la aplicación de todas las medidas que sean necesarias para reducir la exposición a ellos”. También el *considerando n. 28 del mismo Reglamento* puede ser considerado un presupuesto para la introducción en la legislación vigente de una medida cautelar preventiva, en particular cuando se hace referencia a los “controles aleatorios” que bien podrían ser los controles que la autoridad judicial podría imponer a la autoridad aduanera en ejecución de la medida preventiva que concede al titular de la marca que interpone recurso. Así dispone el *considerando n. 28*: “Con objeto de minimizar los riesgos para la Unión, para sus ciudadanos y para sus socios comerciales, la aplicación armonizada de los controles aduaneros en los Estados miembros debe basarse en un marco común de gestión de riesgos, provisto de un sistema electrónico para su aplicación. No obstante, el establecimiento de ese marco común a todos los Estados miembros no debe impedir a estos someter las mercancías a controles aleatorios”.

juez concede la medida pedida, todas estas informaciones es necesario que sean comunicadas a la oficina de aduana que tiene que ejecutar la medida establecida por el juez, así que, a través de la descripción precisa de la mercancía, se permita a la autoridad aduanera de reconocer el cargamento que será objeto de control y de verificar si la mercancía retenida en aduana para el examen corresponde a la descrita en la decisión acogida por el juez⁸¹.

Los presupuestos para la concesión - El juez, frente a un recurso de este tipo, tiene que evaluar si recurren los presupuestos para la concesión de la medida preventiva que le se pide, es decir los presupuestos del *fumus boni iuris* y del *periculum in mora*. La concesión de una medida cautelar preventiva se puede justificar si hay perjuicios graves y irreparables para los intereses económicos y de imagen del titular de la marca que pide tutela. El juez, en este ámbito, es decir en las evaluaciones que hace para decidir si conceder o no esta medida, podría tomar en consideración también los riesgos que corren los consumidores si estas mercancías fueran despachadas a libre práctica y también los intereses financieros que afecten la libre competencia en el mercado único. Por lo tanto, podrían ser objeto de evaluación la proporcionalidad del daño que puede sufrir el titular de la marca con los riesgos comunes a los otros sujetos interesados, la urgencia de la necesidad de aplicar los controles, que en este caso serían obligatorios y no a discreción de la autoridad competente, el impacto probable que una retención y una puesta fuera del circuito comercial de esta mercancía sospechada de falsedad puede tener en el flujo comercial en los distintos Estados miembros.

Las características del recurso - El titular del derecho de propiedad industrial que pide la concesión de la medida preventiva tiene que motivar su recurso, en particular haciendo una descripción de los riesgos, de los factores y de los indicadores de riesgo, de los controles obligatorios que se piden a la autoridad aduanera competente cuando la mercancía sospechada de falsedad llegará en territorio aduanero o antes de la salida de esta del mismo. Estos últimos elementos son también aquéllos sobre que el

⁸¹ En el *considerando n. 26 del Reglamento n. 952 de 2013* se puede leer que: “Con el fin de garantizar un equilibrio entre el deber de las autoridades aduaneras de garantizar la correcta aplicación de la legislación aduanera y el derecho de los operadores económicos a recibir un trato equitativo, es preciso que esas autoridades gocen de amplios poderes de control y que los operadores económicos puedan ejercer el derecho de recurso”; por lo tanto si las autoridades aduaneras gocen de tan amplio poder de control, es posible atribuir a las mismas la carga de ejecutar una medida establecida por el juez.

juez, que concede la medida preventiva, tiene que fundar la motivación de su decisión. Si subsisten los presupuestos del *fumus boni iuris* y del *periculum in mora*, la medida preventiva el juez la puede otorgar *inaudita altera parte*, es decir sin oír las personas que puedan verse afectadas por su decisión, en este ámbito se trataría del importador o del exportador de la mercancía de la que se sospeche. Es claro que todas las personas tienen el derecho a ser oídas antes de la adopción de una medida que les afecte negativamente, pero en este caso se trataría de una restricción de un derecho fundamental de la persona que sería justificada por razones destacables en una óptica de balance de intereses en juego⁸².

Quien⁸³ interpone el recurso ante la autoridad judicial para pedir la concesión de una medida preventiva será responsable de la exactitud y exhaustividad de las informaciones contenidas en el recurso, de la autenticidad, exactitud y validez de los documentos justificativos que adjunta al recurso para permitir la correcta decisión sobre la demanda interpuesta. Esto se configuraría como una justa carga para el sujeto que solicita la intervención del juez. Otra carga para el recurrente, en una óptica de equilibrio entre garantías, puede consistir en el depósito de una fianza destinada a cubrir una eventual responsabilidad en el caso se paralice el procedimiento de importación o exportación y, después del control aduanero, resulte que la mercancía no había sido falsificada. Si el juez no concede la medida cautelar porque, por ejemplo, no recurren los presupuestos de la misma, es decir el *fumus boni iuris* y el *periculum in mora*, esta

⁸² Véase en este sentido el *considerando n. 27 del Reglamento n. 952 de 2013* que toma en consideración la misma evaluación pero en el ámbito del derecho de recurso contra las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras: “De acuerdo con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es preciso que, además del derecho de recurso contra las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras, se reconozca a todas las personas el derecho a ser oídas antes de la adopción de una decisión que les afecte negativamente. No obstante, pueden resultar justificadas restricciones a ese derecho, en particular cuando así lo exija la naturaleza o el nivel de la amenaza para la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes, para la salud humana, la sanidad animal o la fito sanidad, para el medio ambiente o para los consumidores”.

⁸³ La medida cautelar preventiva puede ser pedida también por el representante aduanero que se ocupa de las relaciones entre las empresas y las autoridades aduaneras, como se puede leer en el *considerando n. 21 del Reglamento n. 952 de 2013*: “Con el fin de facilitar la actividad de las empresas, toda persona debe conservar el derecho a nombrar a un representante en sus relaciones con las autoridades aduaneras. Ninguna ley de un Estado miembro debe poder reservar ese derecho de representación. Además, el representante aduanero que cumpla los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras debe estar autorizado a prestar sus servicios en un Estado miembro distinto de aquel en que esté establecido. Como norma general, un representante aduanero debe estar establecido en el territorio aduanero de la Unión. No procede imponer esta obligación cuando el representante aduanero actúe por cuenta de personas que no tengan obligación de estar establecidas en el territorio aduanero de la Unión o en otros casos justificados”.

fianza, depositada con la interposición del recurso, tiene que ser devuelta al titular de la marca. Si, por el contrario, el juez concede la medida preventiva, la fianza permanecería depositada hasta que el procedimiento no se ha acabado, como garantía de los posibles retrasos en la comprobación de la falsificación. El depósito de la fianza representa también un medio disuasivo contra los sujetos que podrían hacer un uso no adecuado de esta medida de tutela.

El objeto de la medida preventiva - El objeto de la medida preventiva acordada por el juez podría consistir en una acción que aclare rápidamente si la mercancía que llega en el territorio aduanero o que sale de él ha sido objeto de falsificación. Por lo tanto, el juez puede imponer a la autoridad aduanera un control que, en este caso, será obligatorio, es decir sustraído a la discrecionalidad y a las sospechas de usurpación que puede tener la autoridad administrativa. Este control puede consistir en un examen de la mercancía con la recogida de muestras para hacer un análisis de la misma. Todas las manipulaciones que requiera dicho examen o la toma de muestras, serán efectuados bajo la responsabilidad del titular de la marca al cual ha sido acordada la medida preventiva. También los gastos que resulten de este examen correrán a cargo de él. De hecho el depósito de la fianza en el momento de la interposición del recurso se justifica también en esta perspectiva. Estos gastos podrán ser achacados al sujeto responsable de la importación, exportación, comercialización o fabricación de la mercancía que se compruebe ser falsificada. Siempre en la óptica de costes y gravámenes a cargo del titular de la marca que pide tutela ante la autoridad judicial, puede establecerse que cuando el control aduanero tiene el carácter de excepcionalidad porque, por ejemplo, hecho fuera del horario oficial o en locales que no sean los de aduanas o cuando sean necesarias medidas de control peculiares debido a la naturaleza de la mercancía o a los riesgos potenciales existentes, de estos gravámenes especiales se hace carga el titular de la marca que pide una tutela urgente. De estos costes responderá con el efectivo que está contenido en el depósito de la fianza⁸⁴. Dado que se trata de una medida inaudita altera

⁸⁴ De manera similar dispone el *artículo 52 del Reglamento n. 952 de 2013*: “1. Las autoridades aduaneras no impondrán gravámenes por los controles aduaneros y demás actos de aplicación de la normativa aduanera efectuados durante el horario oficial de sus aduanas competentes. 2. Las autoridades aduaneras podrán imponer gravámenes o recuperar costes cuando se presten servicios especiales, en particular, los costes derivados: a) de la presencia que pueda solicitarse del personal de aduanas fuera del horario oficial o en locales que no sean los de aduanas; b) de los análisis e informes de expertos sobre las mercancías y de las tarifas postales que deban pagarse en caso de devolución de aquellas a un solicitante,

parte, en este momento del procedimiento, la autoridad aduanera debe simplemente comunicar a la persona interesada, es decir al importador, exportador, destinatario final o fabricante que la autoridad judicial ha dispuesto el examen de la mercancía y que ella, en calidad de autoridad administrativa, procede a la inspección. El titular de la marca interpone el recurso ante la autoridad judicial competente del Estado miembro donde el mismo tiene su domicilio o la sede legal de su empresa. Si el juez concede la medida, el deberá comunicar a la aduanera de primera entrada su disposición antes de que la mercancía sea introducida en el territorio aduanero de la Unión. Si no se conoce cual es el lugar donde llegará la mercancía, esta comunicación se hará a la oficina de aduana situada en el territorio de competencia de la autoridad judicial. Será esta que comunicará inmediatamente a la aduana de primera entrada el contenido de la disposición judicial o pondrá a disposición de la misma por vía electrónica los datos necesarios.

El estatuto de operador económico autorizado - La concesión de esta medida debe ser analizada en conexión con lo establecido en los artículos 38 y 39 del nuevo código aduanero. Estas normas introducen el estatuto de operador económico autorizado que puede ser concedido por las autoridades aduaneras a todos los operadores económicos establecidos en el territorio aduanero de la Unión que cumplan determinados criterios dispuestos en el artículo 39. Los criterios para la concesión de este estatuto son: la inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera, la demostración de un alto nivel de control de las operaciones puestas en marcha y del flujo de mercancías, la solvencia financiera, un nivel adecuado de competencia o de cualificaciones profesionales relacionadas con la actividad que se ejerce y una idónea garantía de seguridad y protección de la cadena de suministro internacional. La concesión del estatuto de operador económico autorizado conlleva la autorización de simplificaciones aduaneras que permite, al operador económico que se beneficie de estas, de utilizar determinados procedimientos simplificados y de verse facilitados los procedimientos en materia de seguridad y protección. La calidad de operador económico autorizado debe ser reconocida por parte de todas las autoridades

particularmente en el marco de las decisiones contempladas en el artículo 33 o en el del suministro de información previsto en el artículo 14, apartado 1; c) del examen o muestreo de las mercancías para fines de verificación, o de la destrucción de estas, en caso de que se produzcan gastos que no sean los de la utilización del personal de aduanas; d) de las medidas de control excepcionales que sean necesarias debido a la naturaleza de las mercancías o a los riesgos potenciales existentes”.

aduaneras de todos los Estados miembros. El objetivo perseguido es aquél de permitir al operador económico autorizado de beneficiarse de un trato más favorable que los demás operadores económicos por lo que respecta a los controles aduaneros, en particular menos controles físicos y documentales⁸⁵.

Analizando la medida preventiva, como arriba descrita, el problema respecto al estatuto de operador económico autorizado se pone en los siguientes términos: ¿Qué pasa si quien introduce en el territorio aduanero de la Unión o exporta del mismo mercancías falsificadas goza de este estatuto? ¿Pueden estos sujetos beneficiarse de las simplificaciones aduaneras que la concesión de este estatuto conlleva? En este caso

⁸⁵ Así dispone el *artículo 38 del Reglamento n. 952 de 2013*: “1. Todo operador económico establecido en el territorio aduanero de la Unión que cumpla los criterios dispuestos en el artículo 39 podrá solicitar el estatuto de operador económico autorizado. Dicho estatuto será concedido por las autoridades aduaneras, en su caso previa consulta a otras autoridades competentes, y se someterá a supervisión. 2. El estatuto de operador económico autorizado consistirá en los siguientes tipos de autorización: a) la de operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras que permitirá a su titular beneficiarse de determinados procedimientos simplificados en virtud de la legislación aduanera; o b) la de operador económico autorizado de seguridad y protección que concederá a su titular facilidades en materia de seguridad y protección. 3. Ambos tipos de autorización mencionados en el apartado 2 son acumulables. 4. Las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros reconocerán el estatuto de operador económico autorizado, a reserva de los artículos 39, 40 y 41 quinquies. 5. Una vez reconocido el estatuto de operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras y siempre que se cumplan los requisitos fijados por la legislación aduanera para un tipo específico de procedimiento simplificado, las autoridades aduaneras autorizarán al operador a beneficiarse de dicho procedimiento. Las autoridades aduaneras no examinarán de nuevo los criterios que ya hayan sido examinados al conceder el estatuto de operador económico autorizado. 6. El operador económico autorizado contemplado en el apartado 2 recibirá un trato más favorable que los demás operadores económicos por lo que respecta a los controles aduaneros con arreglo al tipo de autorización concedida, en particular menos controles físicos y documentales. 7. Las autoridades aduaneras concederán las ventajas resultantes del estatuto de operador económico autorizado a las personas establecidas en países o territorios fuera del territorio aduanero de la Unión, que satisfagan los requisitos y cumplan las obligaciones definidas en la legislación pertinente de dichos países o territorios, siempre que la Unión reconozca esos requisitos y obligaciones como equivalentes a los que se imponen a los operadores económicos autorizados establecidos en el territorio aduanero de la Unión. Dicha concesión de ventajas se basará en el principio de reciprocidad, a menos que la Unión decida otra cosa, e irá respaldada por un acuerdo internacional o por la legislación de la Unión en el ámbito de la política comercial común”. El *artículo 39 del mismo Reglamento* fija los criterios para la concesión del estatuto: “Los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado serán los siguientes: a) inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de la normativa fiscal, en particular que no haya habido condena alguna por un delito grave en relación con la actividad económica del solicitante; b) demostración, por el solicitante, de un alto nivel de control de sus operaciones y del flujo de mercancías, mediante un sistema de gestión de los registros comerciales y, en su caso, de los registros de transporte, que permita la correcta realización de los controles aduaneros; c) solvencia financiera, la cual se considerará acreditada cuando el solicitante tenga un buen nivel financiero que le permita cumplir sus compromisos, teniendo debidamente en cuenta las características del tipo de actividad de que se trate; d) por lo que respecta a la autorización contemplada en el artículo 38, apartado 2, letra a), un nivel adecuado de competencia o de cualificaciones profesionales directamente relacionadas con la actividad que ejerza; y e) por lo que respecta a la autorización contemplada en el artículo 38, apartado 2, letra b), niveles de seguridad y protección adecuados, los cuales se considerarán satisfechos cuando el solicitante demuestre que mantiene las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la protección de la cadena de suministro internacional, incluso en los ámbitos de la integridad física y los controles de acceso, los procesos logísticos y el tratamiento de determinados tipos de mercancías, el personal y la identificación de los socios comerciales”.

releva muy poco el hecho que este estatuto no puede ser atribuido, según el artículo 39, a los operadores que han violado la legislación aduanera porque han exportado, importado o comercializado mercancías con usurpación de marca, porque con respecto a éstos el problema no se pone ya que el daño económico ya se ha comprobado. Lo que resulta relevante es ver qué ocurre a los operadores económicos autorizados que podrían emprender operaciones comerciales de la misma naturaleza. En este análisis podría representar una solución la evaluación de los intereses en juego. Por un lado, hay la necesidad de tutelar los derechos de propiedad industrial y de luchar contra la falsificación en la perspectiva de cooperación entre los Estados miembros para alcanzar un mejor desarrollo económico. Por otro lado, hay la oportunidad de conceder simplificaciones administrativas a los operadores económicos en una óptica de facilitación del comercio. ¿Cuál es el interés que debe prevalecer? Creo que se podría introducir una excepción en el artículo 38, apartado 6, cuando se dispone el beneficio de “menos controles físicos y documentales” para los operadores económicos autorizados. Esta regla se aplicaría a excepción del operador contra el cual ha sido interpuesto recurso porque se sospecha que la mercancía que él quiere comercializar, importar o exportar sea falsificada. Estos beneficios quedarán en suspenso a lo largo del procedimiento que debe comprobar si ha sido realizada una actividad ilegal.

El resultado del control autorizado por el juez - El resultado del examen conducido por la autoridad aduanera por orden del juez debe ser notificado a las partes: en primer lugar a la autoridad judicial que ha solicitado esta intervención excepcional de las aduanas, al titular del derecho de propiedad industrial que ha interpuesto el recurso y al importador, exportador u operador económico que ha comercializado la mercancía. Los resultados del examen y del análisis de las muestras tomadas tienen que ser válidos y tendrán la misma fuerza probatoria en todo el territorio aduanero de la Unión. Si una de las partes considera que los resultados del examen no son válidos puede impugnar el acto administrativo con el que las autoridades aduaneras adopten esa decisión, según las reglas ya establecidas por el nuevo código aduanero de la Unión. El juez que ha elegido la medida preventiva tiene que conceder, a las partes afectadas por su decisión, la posibilidad de ser oídas en la audiencia, *audita altera parte*, en la cual se debe confirmar la disposición judicial adoptada.

La naturaleza jurídica de la disposición definitiva - Este segundo acto judicial, de confirma de la medida concedida con urgencia, puede adquirir, en calidad de disposición definitiva, la misma eficacia jurídica que tiene el título ejecutivo europeo, se podría atribuir así al pronunciamiento judicial, en este caso un decreto que atribuye medidas cautelares, el mismo valor que tiene un título ejecutivo europeo, con el fin de ver reconocido a nivel europeo la misma eficacia jurídica a dicho acto judicial. Este principio de mutuo reconocimiento de la eficacia jurídica de una disposición en materia de legislación aduanera es contenido en el artículo 26 del nuevo código aduanero de la Unión, donde se puede leer que las decisiones relacionadas con la aplicación de la legislación aduanera serán válidas en todo el territorio aduanero de la Unión⁸⁶. El objetivo que así se quiere perseguir es aquél de asegurar la libre circulación en todos los Estados miembros de la eficacia jurídica de la medida preventiva, confirmada en la audiencia de merito así que el valor de la misma pueda ser reconocido, aceptado y su contenido ejecutado sin que sea necesario adoptar otros procedimientos. Este planteamiento persigue el fin de la armonización que no coincide con la unificación de las legislaciones sino con la compatibilidad entre ellas y la creación de un marco jurídico común que permita al los operador comerciales de moverse fácilmente entre las normas y las disposiciones judiciales que conciernen sus intereses económicos en el ámbito del territorio de la Unión Aduanera de la Unión Europea⁸⁷, en la perspectiva de un mejor desarrollo y de una mejora funcionalidad del Mercado Único por lo que respecta el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el cuadro de los intercambios comerciales⁸⁸.

La potenciación del sistema electrónico de almacenamiento de datos - Todos los datos contenidos en la disposición judicial que confirma la medida preventiva y

⁸⁶ Así se dispone en el *artículo 26 del Reglamento n. 952 de 2013*: “A menos que el efecto de una decisión se limite a uno o varios Estados miembros, las decisiones relacionadas con la aplicación de la legislación aduanera serán válidas en todo el territorio aduanero de la Unión”.

⁸⁷ En la misma perspectiva puede leerse lo que dispone el *artículo 6, apartado 2, del Reglamento n. 952 de 2013*: “Se determinarán requisitos en materia de datos comunes a efectos del intercambio y almacenamiento de la información”. Por ejemplo se podría establecer que “datos comunes” son aquéllos que tienen una eficacia jurídica erga omnes, como puede ser el contenido de una disposición judicial en materia de protección de derechos de propiedad industrial.

⁸⁸ El desarrollo de este planteamiento lo se encuentra en el *considerando n. 22 del Reglamento n. 952 de 2013*: “Es necesario que todas las decisiones en materia de aplicación de la legislación aduanera, incluida la información vinculante, queden sujetas a unas mismas disposiciones. Tales decisiones han de considerarse válidas en toda la Unión y deben poder ser anuladas, modificadas —salvo disposición en contrario— o revocadas si no se ajustan a la legislación aduanera o a su interpretación”.

todas las informaciones contenidas en el recurso interpuesto por el titular de la marca deberían transmitirse a través del sistema telemático a todas las autoridades aduaneras colocadas en el territorio aduanero, potenciando el sistema electrónico de almacenamiento de datos ya establecido por el nuevo código aduanero⁸⁹. El artículo 12, apartado 2, del nuevo código aduanero autoriza la comunicación de estos datos también a las autoridades competentes de países situados fuera del territorio aduanero de la Unión para el desarrollo de la cooperación aduanera en el marco de los acuerdos internacionales⁹⁰. Cada autoridad aduanera debería ser dotada de un sistema electrónico para la transmisión de datos y el intercambio de informaciones con las otras aduanas⁹¹. Este intercambio de datos debería permitir a cada aduana de verificar todos los elementos que se refieren a determinadas mercancías que han sufrido una usurpación de marca. De hecho, los datos relativos a un procedimiento cautelar que se ha acabado con la comprobación de la falsificación debería confluir en este sistema electrónico y crear una especie de archivo informático dentro del sistema ya dispuesto por el Reglamento n.

⁸⁹ La difusión de estas informaciones es una actividad legal como establece el *artículo 12, apartado 1, del Reglamento n. 952 del 2013*: “Toda información obtenida por las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones que sea confidencial por naturaleza o que se haya facilitado con ese carácter estará protegida por el deber de secreto profesional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47, apartado 2, las autoridades competentes no podrán difundir esa información sin el consentimiento expreso de la persona o autoridad que la haya facilitado. Dicha información, sin embargo, podrá difundirse sin ese consentimiento cuando las autoridades aduaneras estén obligadas o autorizadas a hacerlo así en el marco de un procedimiento judicial o en virtud de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de protección de datos”.

⁹⁰ Así se puede leer en el *artículo 12, apartado 2, del Reglamento n. 952 de 2013*: “La información confidencial del apartado 1 podrá comunicarse a las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes de países o territorios situados fuera del territorio aduanero de la Unión a efectos de la cooperación aduanera con dichos países o territorios en el marco de un acuerdo internacional o de la legislación de la Unión en el ámbito de la política comercial común”. En el mismo sentido el *artículo 14, apartado 2, del mismo Reglamento*: “Las autoridades aduaneras mantendrán un diálogo regular con los operadores económicos y con otras autoridades que intervengan en el comercio internacional de mercancías. Promoverán, asimismo, la necesaria transparencia divulgando sin restricciones y, siempre que sea factible, sin gastos y a través de Internet, la legislación aduanera, las resoluciones administrativas generales y los formularios de solicitud”. En el mismo sentido dispone el *artículo 22, apartado 1, del Reglamento n. 608 de 2013*: “Sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de protección de datos en la Unión y al objeto de contribuir a la eliminación del comercio internacional de mercancías que vulneren los derechos de propiedad intelectual, la Comisión y las autoridades aduaneras de los Estados miembros podrán compartir determinados datos e información que obren en su poder con las autoridades pertinentes de terceros países de conformidad con las modalidades e instrumentos prácticos a que se refiere el apartado 3”.

⁹¹ Así dispone el *considerando n. 20 del Reglamento n. 952 de 2013*: “Con el fin de facilitar la actividad de las empresas, garantizando al mismo tiempo un nivel adecuado de control de las mercancías que vayan a entrar o salir del territorio aduanero de la Unión, es conveniente que, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de protección de datos, la información que suministren los operadores económicos sea compartida entre las autoridades aduaneras y otros organismos que participen en ese control. Dichos controles deben armonizarse, de forma que el operador económico solo tenga que presentar la información una vez y que las mercancías sean controladas por esas autoridades al mismo tiempo y en el mismo lugar”.

952 de 2013⁹². La creación de este archivo, de un grande banco de datos, permitiría a cada oficina de aduana de encontrar todos los datos de las mercancías que han sido objeto de falsificación. La finalidad última de este sistema es aquella disuasiva⁹³, con la que se quiere disuadir los operadores comerciales a emprender operaciones de la misma naturaleza porque este archivo informático sería de fortalecimiento del papel de las autoridades aduaneras⁹⁴ que con una acción muy sencilla, como puede ser aquella de consultar una información contenida en un ordenador, puede comprobar de manera muy rápida si la tipología de cargamento que ha llegado en aduana o que está saliendo del territorio aduanero ha sido anteriormente objeto de control aduanero orientado a la protección de la propiedad industrial⁹⁵. La investigación principal que una autoridad aduanera puede hacer en este archivo empieza por la marca, por el signo distintivo sospechado de usurpación. Del resultado de esta investigación se desprenden los datos relativos al fabricante, transportista, importador, exportador y del titular de la marca, la cantidad de los productos falsificados y las rutas del transporte. Todos estos datos, entre ellos conectados, se pueden consultar también si la búsqueda telemática en el archivo se lleva a cabo con otros criterios de búsqueda, como por ejemplo introduciendo el nombre

⁹² Así se puede leer en el *considerando n. 19 del Reglamento n. 952 de 2013*: “El uso de tecnologías de la información y de la comunicación debe acompañarse de una aplicación armonizada y normalizada de los controles aduaneros por parte de los Estados miembros, con el fin de garantizar un nivel de control aduanero equivalente en toda la Unión que no dé pie a conductas anticompetitivas en los distintos puntos de entrada y salida de la Unión”.

⁹³ En conformidad con lo que se dispone en el *considerando n. 23 del Reglamento n. 952 de 2013*: “La racionalización de los regímenes aduaneros en un entorno electrónico exige que las autoridades aduaneras de los distintos Estados miembros compartan responsabilidades. Es necesario garantizar en todo el mercado interior un nivel adecuado de sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas”.

⁹⁴ Según lo que dispone el *artículo 128 del Reglamento n. 952 de 2013*, el análisis del riesgo se efectúa sobre la base de la declaración sumaria de entrada: “La aduana a que se refiere el artículo 127, apartado 3, se asegurará de que se lleve a cabo, dentro de un plazo determinado, un análisis de riesgos esencialmente a efectos de seguridad y protección, sobre la base de la declaración sumaria de entrada mencionada en el artículo 127, apartado 1, o los datos a que se refiere el artículo 127, apartado 8, y adoptará las medidas necesarias en función de los resultados de dicho análisis”, pero puede ocurrir que quien quiera introducir en el territorio aduanero mercancías con usurpación de marca puede alterar este documento. Por lo tanto, el archivo informático así como descrito arriba puede representar una ayuda más para las autoridades aduaneras.

⁹⁵ Este planteamiento encuentra una confirmación en el *artículo 46, apartados 2 y 3, del Reglamento n. 952 de 2013*: “2. Los controles aduaneros distintos de los aleatorios se basarán, principalmente, en un análisis de riesgos que, haciendo uso de las técnicas de tratamiento electrónico de datos, permita identificar y evaluar los riesgos y desarrollar las medidas necesarias para afrontarlos, sobre la base de criterios establecidos a nivel nacional, de la Unión y, en su caso, internacional. 3. Los controles aduaneros se efectuarán en un marco común de gestión de riesgos basado en el intercambio de información sobre riesgos y de los resultados de los análisis de riesgos entre las administraciones aduaneras y que establezca criterios y normas de riesgo comunes, medidas de control y ámbitos prioritarios de control. Los controles basados en dicha información y criterios se llevarán a cabo sin perjuicio de los demás controles realizados de conformidad con el apartado 1 o con otras disposiciones en vigor”.

del importador o aquél del destinatario de los bienes o el país de origen o de fabricación de la mercancía que está sujeta a control.

Si cruzando los datos que resulten de la investigación en el archivo informático aparece que la mercancía bajo control aduanero tiene determinados parámetros en común con un cargamento que precedentemente ha transportado mercancía con usurpación de marca, la autoridad aduanera debería intervenir⁹⁶. En esta manera, las autoridades aduaneras podrían determinar más eficazmente cuales son los ámbitos prioritarios de control⁹⁷. El objetivo sería aquél de dibujar un “*identikit*” de la mercancía a través de los datos almacenados en el archivo telemático. Esta “memoria electrónica” de la historia de la falsificación de una cierta marca podría ser de ayuda a las autoridades aduaneras en el momento de la inspección de los productos objeto de los intercambios comerciales⁹⁸.

Todas estas nuevas características se podrían introducir en el nuevo código aduanero con referencia al sistema electrónico de almacenamiento de datos que deja espacios abiertos debido a que en este asunto debe intervenir necesariamente la Comisión Europea⁹⁹ adoptando reglamentos ejecutivos¹⁰⁰. La fecha límite es el 31 de

⁹⁶ Para subrayar la importancia de la cooperación entre aduanas en la lucha contra la falsificación se puede leer el *artículo 13, apartado 1, del Reglamento n. 952 de 2013*: “En particular a efectos de la cooperación mutua en la detección y prevención de riesgos, las autoridades aduaneras y los operadores económicos podrán intercambiarse cualquier información que no esté exigida expresamente por la legislación aduanera. Tal intercambio podrá tener lugar en el marco de un acuerdo escrito e incluir el acceso de las autoridades aduaneras a los sistemas informáticos del operador económico”.

⁹⁷ Así como exige el *artículo 46, apartado 8, del Reglamento n. 952 de 2013*: “Los ámbitos prioritarios de control abarcarán regímenes aduaneros particulares, tipos de mercancías, rutas comerciales, modos de transporte u operadores económicos que estén sujetos a análisis de riesgos y controles aduaneros más intensos durante un determinado período, sin perjuicio de los demás controles llevados a cabo habitualmente por las autoridades aduaneras”.

⁹⁸ Sería un almacenamiento permanente de datos como dispone el *artículo 6, apartado 3, del Reglamento n. 952 de 2013*: “Podrán utilizarse medios de intercambio y almacenamiento de información (...) con carácter permanente en caso de que resulte debidamente justificado por el tipo de tráfico, o cuando no sea adecuado utilizar técnicas de tratamiento electrónico de datos en relación con las formalidades aduaneras de que se trate”. Claramente en este caso el tipo de tráfico, los intercambios de productos que pueden vulnerar los derechos de propiedad industrial, y el valor económico de este comercio requieren un medio de intercambio y de almacenamiento de informaciones con carácter permanente”.

⁹⁹ Se vea en este sentido el *artículo 7 del Reglamento n. 952 de 2013*.

¹⁰⁰ Así establecen los *artículos 16, apartado 1, y 17 del Reglamento n. 952 de 2013*: “Los Estados miembros cooperarán con la Comisión en el desarrollo, mantenimiento y utilización de sistemas electrónicos para el intercambio de información entre autoridades aduaneras y con la Comisión y el almacenamiento de dicha información, conforme a lo dispuesto en el presente código (...). La Comisión especificará, mediante actos de ejecución, las disposiciones técnicas para el desarrollo, mantenimiento y utilización de los sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 16, apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 285, apartado 4”.

diciembre de 2020. Estas posibles nuevas medidas podrían representar las medidas necesarias para impedir nuevos actos de falsificación, aquéllas que están recomendadas en todos los reglamentos pero que de hecho nunca se han proporcionado.

2.2 Los acuerdos de la OMC y la ampliación de los poderes legislativos de la Unión tras el Tratado de Lisboa: una nueva perspectiva en la lucha contra el fraude.

La última pregunta a la cual tiene que responder esta investigación es la más importante, aquélla sobre la cual se sostiene toda la teorización hecha hasta aquí: ¿Estas nuevas posibles medidas, en particular aquélla de la medida cautelar preventiva, se pueden aplicar a la luz del actual estado en el que se encuentran los Tratados de la Unión Europea? La respuesta no es fácil porque hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, no era posible aplicar estas medidas. Vamos a ver lo que ha cambiado.

El contexto del comercio mundial y los Acuerdos internacionales - La Política Comercial Común (PCC) de la Unión Europea no se puede evaluar sin tomar en cuenta el contexto más amplio del comercio internacional en el que la Unión Europea opera y a cuyas normas está sujeta. El ámbito de aplicación de esta política se ha desarrollado, siendo cada vez más amplio y complejo. Sus objetivos han evolucionado: no se trata más de reducir los derechos aduaneros de los productos comerciales o eliminar las barreras arancelarias. Hay, en el ámbito del comercio internacional, del que la Unión es un sujeto de todo relieve, nuevos ámbitos como, por ejemplo, la regulación del comercio de servicios y de los derechos de propiedad intelectual e industrial relacionados con el comercio. La regulación de la política comercial común ha recibido una relevante influencia en el contexto del comercio internacional, sobre todo desde el punto de vista de la capacidad de la Unión Europea de promover su propia visión a nivel global. De hecho esta capacidad ha evolucionado a lo largo de los años a través de la interpretación jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también mediante la ampliación de la política comercial en los Tratados constitutivos de la Unión. La interpretación de los acuerdos internacionales ha sido una cuestión siempre bien presente en la política comercial común, en particular por el papel que ha tenido el Tribunal de Justicia.

La Unión Europea tiene que respetar sus obligaciones internacionales en calidad de sujeto de Derecho internacional. No obstante, el Tribunal de Justicia, en su tarea de interpretación de los acuerdos internacionales estipulados antes en el ámbito GATT y después en aquél de la OMC, ha hecho una distinción entre los acuerdos internacionales comunitarios y otros acuerdos, llamados acuerdos mixtos.

Con respecto a los acuerdos comunitarios, es preciso subrayar que se trata de acuerdos internacionales que deben ser aplicados tanto por las Instituciones europeas como por los Estados miembros de la Unión. Para asegurar la coherencia del marco jurídico comunitario y para alcanzar una aplicación uniforme del derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia ha establecido que era su competencia ocuparse de la interpretación de estos acuerdos internacionales comunitarios a título prejudicial. El Tribunal establecía también que el procedimiento prejudicial era sólo uno de los medios que el juez de Luxemburgo tenía a disposición, porque esta obra de interpretación uniforme podía alcanzarla a través de otros procedimientos como el recurso de incumplimiento, de anulación, de omisión. La interpretación del Tribunal era vinculante para todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión, así que se podía garantizar una aplicación uniforme. Esta interpretación no era claramente oponible a los órganos jurisdiccionales de terceros Estados.

Los acuerdos mixtos, por el contrario, presentaban una mayor complejidad y una falta de unanimidad en doctrina. De hecho algunos autores creían que estos acuerdos mixtos formaran parte integrante del derecho de la Unión y otros que consideraban que solo algunas disposiciones de un acuerdo mixto se podían considerar parte del ordenamiento comunitario, pero ambas doctrinas destacaban el papel fundamental que tenía el Tribunal de Justicia en su tarea interpretativa global. Una minoría de autores creía que el Tribunal de Justicia no tenía competencia para interpretar las disposiciones normativas contenidas en los acuerdos internacionales porque esta tarea representaba una competencia exclusiva de los Estados miembros.

En este contexto se insertan las sentencias del Tribunal de Justicia *HERMÈS*¹⁰¹ y *ASSCO/DIOR*¹⁰² en relación con el artículo 50 del ADPIC¹⁰³, que trata de las medidas provisionales que estarán facultadas a adoptar las autoridades judiciales de manera rápida para evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual. En la sentencia *Hermès* el Tribunal de Justicia establece su competencia para interpretar tal disposición al señalar que en la medida en que la Comunidad es parte del Acuerdo, y dicho Acuerdo se refiere a la marca comunitaria, las autoridades judiciales están obligadas, cuando tienen que aplicar normas nacionales para ordenar medidas provisionales con el fin de proteger derechos derivados de una marca comunitaria, a hacerlo. Dispone también que, si “una disposición puede aplicarse tanto a situaciones regidas por el Derecho nacional como a situaciones regidas por el Derecho

¹⁰¹ Cfr. Sentencia de 16 de junio de 1998, AS.C-53/96, Rec., pp. I-3603 y ss.

¹⁰² Sentencia de 14 de diciembre de 2000, Asuntos acumulados 300/98 y 392/98.

¹⁰³ Artículo 50 del Acuerdo de la Ronda Uruguay - Anexo 1C: *Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)* de 1994: “1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

comunitario, existe un interés comunitario manifiesto en que dicha disposición reciba una interpretación uniforme cualesquiera que sean las condiciones en que tenga que aplicarse”. Esta impostación el Tribunal de Justicia la sigue también en la Sentencia *Dior/ASSCO*. El Tribunal recuerda que el acuerdo ADPIC fue celebrado por la Comunidad e los Estados Miembros en virtud de una competencia compartida y que, por lo tanto, existe una obligación de estrecha cooperación entre los Estados miembros y las Instituciones comunitarias en la ejecución de las obligaciones asumidas en ese acuerdo internacional. *“Al ser el artículo 50 una disposición procesal destinada a aplicarse del mismo modo en todas las situaciones comprendidas en su ámbito de aplicación, y que puede aplicarse a situaciones tanto por el Derecho nacional como por el Derecho comunitario, dicha obligación de cooperación exige, tanto por motivos prácticos como jurídicos, que las autoridades de los Estados miembros y de la Comunidad adopten una interpretación uniforme de dicha disposición”*. *“Pues bien, sólo el Tribunal de Justicia, actuando en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en virtud del art. 177 del Tratado, está en condiciones de garantizar dicha interpretación uniforme”*.

Una vez creada la OMC con la Sentencia del 23 de noviembre de 1999 en el asunto *Portugal contra Consejo*, cambia la jurisprudencia anterior. En dicho asunto, Portugal pedía la anulación de una Decisión del Consejo subrayando la violación de determinadas reglas de la OMC. El Tribunal de Justicia establece que *“habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, los Acuerdos OMC no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las Instituciones comunitarias”*. Según el Tribunal, *“tan sólo en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de la OMC, corresponderá a este Tribunal de Justicia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC”*. Según la impostación del Tribunal si se admitiera que incumbe directamente al Juez de la Unión la tarea de organizar la conformidad del Derecho comunitario con las normas de la OMC, eso equivaldría a privar los órganos legislativos o ejecutivos de la Comunidad del margen de maniobra del que disfrutaban en calidad de órganos que han

celebrado los acuerdos comerciales. Esta interpretación ha sido confirmada por varias decisiones posteriores para negar la eficacia directa de los Acuerdos OMC.

En la sentencia *Dior/Assco* y en relación con los acuerdos mixtos, el Tribunal deja claro que los efectos de los Acuerdos estipulados en el seno de la OMC no prejuzgan la posición de los tribunales de los Estados miembros en relación con las disposiciones de dichos Acuerdos que excedan la competencia comunitaria. Así, en relación con el artículo 50 del Acuerdo ADPIC el Tribunal señala que “*por lo que respecta a los ámbitos en los que la Comunidad aún no ha legislado y que, por consiguiente, son competencia de los Estados miembros, la protección de los derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas con este fin por las autoridades judiciales no se rigen por el Derecho comunitario*”. Y además que, “el Derecho comunitario no impone ni excluye que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro reconozca a los particulares el derecho a invocar directamente la norma prevista en el artículo 50, apartado 6 del Acuerdo ADPIC o que los jueces la apliquen de oficio”.

Esta impostación ha sido la que, de hecho, no ha permitido la aplicación de las medidas cautelares preventivas en materia de protección de los derechos de propiedad industrial, aunque los acuerdos internacionales firmados también por la Unión Europea en el ámbito de la OMC establecen claramente estas medidas para la lucha contra la falsificación de las mercancías.

El Tratado de Lisboa y su influencia en el ámbito de la cooperación aduanera y de protección de la propiedad industrial - En este cuadro hay algo de nuevo gracias a la aprobación y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que ha cambiado los Tratados constitutivos de la Unión Europea, ampliando los poderes legislativos de la Unión. Vamos a ver como este Tratado influye en el ámbito de la cooperación aduanera y en materia de protección de la propiedad industrial.

El artículo 33 del TFUE¹⁰⁴ permite a la Unión, de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, establecer medidas para fortalecer la cooperación aduanera bajo dos aspectos: entre las distintas administraciones aduaneras nacionales y

¹⁰⁴ El artículo 33 del TFUE, antiguo artículo 135 TCE, en materia de cooperación aduanera dispone que: “Dentro del ámbito de aplicación de los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán medidas destinadas a fortalecer la cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión”.

entre éstas y los servicios pertinentes de la Comisión. En primer lugar, cabe señalar que esta disposición no especifica qué tipos de acciones la Unión Europea debe utilizar para conseguir este propósito. Por lo tanto, podemos asumir que todo tipo de actos, según lo establecido en el artículo 288 del TFUE¹⁰⁵, tanto los vinculantes como los no vinculantes, podrían ser utilizados en aplicación del artículo 33.

El único límite es representado por la delimitación de las competencias de la Unión que debe ser “dentro del ámbito de aplicación de los Tratados”. Es interesante notar que, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, había una limitación adicional a los poderes de la Unión: de hecho, el antiguo artículo 135 del TCE preveía que las medidas en cuestión no pudieran afectar a la aplicación del derecho penal nacional ni a la administración de la justicia en los Estados miembros.

Sin embargo, ya el Tratado constitucional había planeado la eliminación de este límite presumiblemente a causa del proceso que conducía estas materias dentro de la competencia comunitaria, antes incluidas en el tercer pilar. El Tratado de Lisboa también confirmó esta supresión.

Además, por lo que concierne a la lucha contra la falsificación de las mercancías a daño de los intereses financieros de la Unión, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone de una precisa base jurídica, es decir el artículo 325 del TFUE. Esta norma establece que *“La Unión y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión”*¹⁰⁶. En particular, el apartado 4 de este artículo ha sido introducido por el Tratado de Lisboa. En él se establece que: “El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento

¹⁰⁵ El artículo 288 del TFUE, antiguo artículo 249 TCE, en materia de actos jurídicos de la Unión establece que: “Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos. Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes”.

¹⁰⁶ Véase el artículo 325, apartado 1, del TFUE, antiguo artículo 280 TCE, en materia de lucha contra el fraude.

legislativo ordinario y previa consulta al Tribunal de Cuentas, adoptarán las medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión”. Una importante novedad introducida por el Tratado de Ámsterdam y luego ampliada por el Tratado de Lisboa consiste en la mayor implicación de las Instituciones europeas que, por lo tanto, deben desempeñar una efectiva actividad de promoción y de coordinación en esta materia. Según lo establecido por el presente artículo, la acción de represión del fraude y de las otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión deben ser aplicados por los Estados miembros y por la misma Unión. La participación más directa de las instituciones de la UE se ve reforzada por la posibilidad de que el Consejo adopte todas las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección de los intereses financieros de la Unión en todos los Estados miembros, de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Tribunal de Cuentas.

Hasta ahora, no podían tomarse estas medidas. Este límite ha sido eliminado por el Tratado de Lisboa; se trata de una extensión de los poderes legislativos de la Unión de suma importancia. Por lo tanto se puede decir que entre los instrumentos de protección de los intereses financieros y la lucha contra la falsificación podrían ser añadidos la concesión de una medida provisional previa para asegurar un control aduanero rápido y eficaz y un sistema electrónico que permita el archivo de los datos relativos a la falsificación de marcas.

3. CONCLUSIONES

A la luz del análisis de los medios actualmente establecidos para intentar llegar a un sistema más eficaz en la lucha contra la falsificación de mercancías y la alteración de los intercambios comerciales perpetrada a través de la atribución a los bienes de un falso valor de intercambio, se nota que hay dos vías, en estrecha conexión, que se pueden recorrer para intentar plantear una mejora del objetivo que fijan las normas comunitarias.

La primera vía consiste en la previsión de una doble posibilidad de tutela, una administrativa, ante las autoridades aduaneras, y otra jurisdiccional ante la autoridad judicial competente, frente a la cual se podría interponer un recurso cautelar también de manera preventiva. A fin de que la tutela para el titular de los derechos de propiedad industrial sea rápida y eficaz hace falta que estas autoridades se pongan en colaboración, intercambiando las informaciones de las que disponen. A través de la segunda vía se quiere plantear la mejora del sistema electrónico de almacenamiento e intercambio de informaciones entre las autoridades aduaneras para utilizar al máximo sus potencialidades y peculiaridades.

Con la primera vía se trataría de otorgar al titular de los derechos de propiedad industrial una tutela más eficaz, permitiéndole de interponer un recurso que haya como objeto la solicitud de una medida cautelar preventiva. Se trataría de establecer una disposición normativa que no afectaría los procedimientos judiciales de los Estados miembros, sino que fortalecería los medios de los cuales ya dispone el interesado, con una medida de tutela más. Además, contemplando la concesión de esta medida no se establece de toda manera que el interesado está obligado a hacer recurso a ella; sería simplemente un medio adjunto para garantizar una tutela más eficaz.

A la luz del respeto del principio de efectividad de la tutela judicial, esta medida debería ser predispuesta. En caso contrario, si esta medida faltara, como de hecho falta, la autoridad judicial permanecería relegada en un rol marginal a confirmar o corregir las decisiones de las autoridades aduaneras. El nuevo Código Aduanero en su artículo 5, apartado 1, número 25 permitiría la adopción de esta medida porque dispone que en la gestión de los riesgos que deriven de la falsificación de la mercancía y de su comercialización sea posible la aplicación de todas las medidas que sean necesarias para reducir la exposición a ellos. La concesión de la medida cautelar preventiva se puede justificar si hay perjuicios graves e irreparables para los intereses económicos y de imagen del titular de la marca que pide tutela. El juez, en las evaluaciones que hace para decidir si conceder o no esta medida, podría tomar en cuenta los riesgos que corren los consumidores si estas mercancías fueran despachadas a libre práctica y también los intereses financieros que afecten la libre competencia en el mercado único. Por lo tanto,

podrían ser objeto de evaluación la proporcionalidad del daño que puede sufrir el titular de la marca con los riesgos comunes a los otros sujetos interesados, la urgencia de la necesidad de aplicar los controles, el impacto probable que una retención y una puesta fuera del circuito comercial de esta mercancía sospechada de falsedad puede tener en el flujo comercial en los distintos Estados miembros.

La segunda vía pasaría por la potenciación del sistema electrónico de almacenamiento de datos. Todos los datos contenidos en la disposición judicial que confirma la medida preventiva y todas las informaciones contenidas en el recurso interpuesto por el titular de la marca deberían transmitirse a través del sistema telemático a todas las autoridades aduaneras colocadas en el territorio aduanero, potenciando el sistema electrónico de almacenamiento de datos ya establecido por el nuevo Código Aduanero. Cada autoridad aduanera debería ser dotada de un sistema electrónico para la transmisión de datos y el intercambio de informaciones con las otras aduanas. Este intercambio de datos debería permitir a cada aduana de verificar los elementos que se refieren a determinadas mercancías que han sufrido una usurpación de marca. De hecho, los datos relativos a un procedimiento cautelar que se ha acabado con la comprobación de la falsificación debería confluir en este sistema electrónico y crear una especie de archivo informático dentro del sistema ya dispuesto por el Reglamento n. 952 de 2013. La creación de este archivo permitiría a cada oficina de aduana de encontrar todos los datos de las mercancías que han sido objeto de falsificación.

La finalidad última de este sistema es aquella disuasiva, con la que se quiere disuadir los operadores comerciales a emprender operaciones de fraude porque este archivo sería de fortalecimiento al papel de las autoridades aduaneras. De hecho, si cruzando los datos que resulten de la investigación en el archivo informático aparece que la mercancía bajo control aduanero tiene determinados parámetros en común con un cargamento que antecedermente ha transportado mercancía falsificada, la autoridad aduanera debería intervenir. De esta manera, las autoridades aduaneras podrían determinar más eficazmente cuales son los ámbitos prioritarios de control. El objetivo sería aquél de dibujar un “identikit” de la mercancía a través de los datos almacenados en el archivo telemático. Esta “memoria electrónica” de la historia de la falsificación de

una cierta marca podría ser de ayuda a las autoridades aduaneras en el momento de la inspección de los productos objeto de los intercambios comerciales.

La última pregunta a la cual tiene que responder esta investigación es la más importante, es decir si estas nuevas posibles medidas se pueden aplicar a la luz del actual estado en el que se encuentran los tratados de la Unión Europea. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa amplía los poderes legislativos de la Unión, influyendo así en el ámbito de la cooperación aduanera y en materia de protección de la propiedad industrial. El artículo 33 del TFUE permite a la Unión establecer medidas para fortalecer la cooperación aduanera, pero esta disposición no especifica qué tipos de acciones la Unión Europea debe utilizar para conseguir este propósito. Por lo tanto, se puede asumir que todo tipo de actos, tanto los vinculantes como los no vinculantes podrían ser adoptados en aplicación del artículo 33, porque así lo permite el artículo 288 del TFUE en materia de actos jurídicos que la Unión establece para ejercer sus competencias. El único límite contenido en el artículo 33 del TFUE es que estas competencias deben ser ejercitadas dentro del ámbito de aplicación de los Tratados. Antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa había una limitación adicional a los poderes de la Unión: no se podían adoptar medidas que afectaran a la aplicación del derecho penal nacional y a la administración de la justicia en los Estados miembros. El Tratado de Lisboa elimina este límite.

Además, por lo que concierne a la lucha contra la falsificación de las mercancías a daño de los intereses financieros de la Unión, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone de una precisa base jurídica, es decir el artículo 325 del TFUE. Esta norma establece que la Unión combatirá el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante medidas que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión. En particular, el apartado 4 del artículo 325, introducido por el Tratado de Lisboa, dispone que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán las medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión para ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros y en las instituciones de la Unión. Esta importante novedad normativa conlleva una mayor implicación de las

Instituciones europeas que, por lo tanto, deben desempeñar una efectiva actividad de promoción y de coordinación en esta materia. Según lo establecido por el presente artículo, la acción de represión del fraude y de las otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión deben ser aplicados por los Estados miembros y por la misma Unión. La participación más directa de las instituciones de la UE se ve reforzada por la posibilidad de que el Consejo adopte todas las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección de los intereses financieros de la Unión en todos los Estados miembros, de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Tribunal de Cuentas.

Hasta ahora, no podían tomarse estas medidas. Este límite ha sido eliminado por el Tratado de Lisboa; se trata de una extensión de los poderes legislativos de la Unión de suma importancia. Por lo tanto se puede decir que entre los instrumentos de protección de los intereses financieros y la lucha contra la falsificación podrían ser añadidos la concesión de una medida provisional previa para asegurar un control aduanero rápido y eficaz y un sistema electrónico que permita el archivo de los datos relativos a la falsificación de marcas.

BIBLIOGRAFÍA

ÁVILA, Antonio María, *Regulación del comercio internacional tras la Ronda Uruguay* - Tecnos 1994.

BERCOVITZ, Alberto, *Derecho de la competencia y propiedad industrial en la Unión Europea* – Thomson Aranzadi 2007.

BERCOVITZ, Alberto, *Apuntes de derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial* – Aranzadi Thomson Reuters 2013.

BERMÚDEZ ÁVILA, Marcos Francisco, *La protección jurídica del diseño industrial* – Fe d'Erratas Colección Jurídica 2013.

BIAVATI, Paolo, *Commentario al Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento* – CEDAM –Le Nuove Leggi Civili Commentate 2010.

ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, José, *Comercio, economía, desarrollo y derecho internacional. Nuevos retos en la agenda global del siglo XXI* – Instituto de estudios internacionales y europeos Francisco de Vitoria 2013.

ESPLUGUES MOTA, Carlos, *Derecho del comercio internacional* – Tirant lo Blanch 2012.

FERNÁNDEZ LIESA, Carlos R., *El Tratado de Lisboa. Análisis y perspectivas* – Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria – Dykinson, S.L. 2008.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *Derecho de marcas: legislación, jurisprudencia comunitaria: actualización* – Marcial Pons 2002.

LEANZA, Umberto, *Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui*. G. Giappichelli Editore – Torino 2002.

LÓPEZ BARRERO, Esther, *Regulación del comercio internacional: la OMC* – Tirant lo Blanch 2010.

REMIRO BROTONS, Antonio, *La Organización Mundial del Comercio y el regionalismo europeo* – Dykinson 2001.