

REGLAMENTO (CEE) No 3842/86 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

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 113 y 235,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

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; que este objetivo se suma, por otra parte, a los esfuerzos emprendidos en el mismo sentido a escala internacional;

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;

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;

Considerando que el objetivo perseguido mediante la implantación de este procedimiento no requiere la adopción de disposiciones comunitarias relativas a la designación de la autoridad competente para determinar si las mercancías declaradas para el despacho a libre práctica son mercancías con usurpación de marca, ni relativas al procedimiento a seguir para presentar la correspondiente solicitud; que, a falta de regulación comunitaria en esta materia, conviene por lo demás que la citada autoridad competente resuelva, en los casos que le sean sometidos, basándose en los criterios utilizados en el Estado miembro en cuestión, para determinar si las mercancías producidas lesionan los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio;

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;

Considerando que, a fin de evitar el perturbar gravemente el despacho de aduana de las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros o enviadas como pequeños paquetes sin carácter comercial, procede excluir del campo de aplicación del presente Reglamento las mercancías que pudieran constituir mercancías con usurpación de marca, importadas de países terceros dentro de los límites previstos por la normativa comunitaria, tanto para la concesión de una franquicia aduanera como para la aplicación del derecho de aduana a tanto alzado previsto en el título II C de las disposiciones preliminares del arancel aduanero común;

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;

Considerando que el presente Reglamento no afecta a las disposiciones nacionales aplicables en caso de despacho a libre práctica de mercancías que no sean mercancías con usurpación de marca en el sentido del presente Reglamento, pero cuya comercialización lesionaría un derecho de propiedad intelectual en el Estado miembro en cuestión;

Considerando que las disposiciones del presente Reglamento se dirigen a hacer cesar el comercio internacional de las mercancías con usurpación de marca; que las disposiciones específicas del Tratado no confieren a las instituciones de la Comunidad el poder de adoptar todas las disposiciones necesarias al respecto, en particular las medidas a las que deben someterse las mercancías reconocidas como mercancías con usurpación de marca; que, por ello, resulta necesario fundamentar igualmente en el artículo 235 las disposiciones del presente Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

## TÍTULO I

### Generalidades

#### Artículo 1

1. El presente Reglamento determina:

- a) las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras en caso de declaración para el despacho a libre práctica de mercancías de las que se sospeche que son mercancías con usurpación de marca, y
- b) las medidas que deberán tomar las autoridades competentes respecto de estas mismas mercancías cuando se hubiera comprobado que son efectivamente mercancías con usurpación de marca.

2. A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

- a) mercancías con usurpación de marca: toda mercancía en la que figure indebidamente una marca de fábrica o de comercio idéntica a una marca válidamente registrada para tales mercancías en o para el Estado miembro en el cual se declaren las mercancías para el despacho a libre práctica o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales y que, en consecuencia, lesione los derechos del titular de la marca en cuestión con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro;
- b) 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.

3. El presente Reglamento no se aplicará a aquellas mercancías que lleven impresa una marca de fábrica o de comercio con el consentimiento del titular de dicha marca, pero que se declaren para su despacho a libre práctica sin su consentimiento.

Tampoco se aplicará a las mercancías declaradas para el despacho a libre práctica que lleven impresa una marca de fábrica o de comercio en condiciones distintas a las convenidas con el titular de dicha marca.

## TÍTULO II

Prohibición de despacho a libre práctica de las mercancías con usurpación de marca

#### Artículo 2

Se prohíbe el despacho a libre práctica de las mercancías que hayan sido reconocidas como mercancías con usurpación de marca con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 5 del presente Reglamento.

## TÍTULO III

Solicitud de intervención de las autoridades aduaneras

### Artículo 3

1. En cada Estado miembro, el titular de una marca de fábrica o de comercio podrá presentar ante la autoridad competente una solicitud escrita con el fin de que las autoridades aduaneras denieguen el levante de las mercancías con usurpación de marca que hayan sido declaradas para su despacho a libre práctica en dicho Estado miembro, siempre que existan motivos fundados que permitan sospechar que se pretenden importar las mercancías citadas en dicho Estado miembro.

2. La solicitud contemplada en el apartado 1 deberá contener toda la información útil de la que disponga el titular de la marca con objeto de permitir que la autoridad competente decida sobre dicha demanda con pleno conocimiento de causa, incluyendo en particular una descripción suficientemente precisa de las mercancías para permitir que las autoridades aduaneras las reconozcan. Deberá ir acompañada del documento justificativo de que el solicitante es el titular de la marca para las mercancías en cuestión.

La solicitud deberá indicar la duración del período durante el que se requiere la intervención de las autoridades aduaneras.

Se podrá exigir al solicitante el pago de un canon destinado a cubrir los gastos administrativos ocasionados por la tramitación de la solicitud.

3. La autoridad a la que se haya presentado una solicitud formulada con arreglo a las disposiciones del apartado 2 resolverá sobre dicha solicitud e informará por escrito al solicitante.

El solicitante, si admite la demanda, deberá fijar el período durante el cual las autoridades aduaneras pueden intervenir.

La autoridad que haya dictado la resolución inicial podrá prorrogar este período a petición del titular de la marca.

Cuando la solicitud haya sido aceptada, o cuando la concesión del levante haya sido suspendida para un envío de mercancías en aplicación del apartado 1 del artículo 5, los Estados miembros podrán exigir que el titular de la marca constituya una garantía destinada a cubrir su posible responsabilidad frente al importador en el caso de que se paralice el procedimiento iniciado en aplicación del apartado 1 del artículo 5, a causa de un acto o de una omisión del titular de la marca o en el caso de que posteriormente resulte que las mercancías en cuestión no son mercancías con usurpación de marca.

El titular de la marca deberá informar a la autoridad mencionada en el apartado 1 en el caso de que la marca no continuase estando válidamente registrada. La autoridad competente podrá igualmente exigir que el solicitante cargue con los gastos en que se incurra para mantener las mercancías bajo control aduanero en aplicación del artículo 5, o por el hecho de iniciar una acción judicial en la que el titular de la marca no se constituya en parte así como la constitución de una garantía con el fin de asegurar el pago del importe mencionado.

4. Los Estados miembros podrán designar a las mismas autoridades aduaneras como autoridades facultadas para decidir sobre la solicitud contemplada en el presente artículo.

### Artículo 4

La resolución por la que se admita la solicitud del titular de la marca será comunicada inmediatamente a las oficinas de aduana del Estado miembro que puedan verse afectadas por las importaciones de mercancías con usurpación de marca contemplada en la citada solicitud.

## TÍTULO IV

Condiciones para la intervención de las autoridades aduaneras y de la autoridad competente para pronunciarse en cuanto al fondo

### Artículo 5

1. Cuando una oficina de aduana, a la que en aplicación del artículo 4 haya sido comunicada la decisión por la que se admite la solicitud del titular, constata, en su caso

previa consulta al solicitante, que determinadas mercancías declaradas para su despacho a libre práctica corresponden a la descripción de las mercancías con usurpación de marca contenida en la citada decisión, procederá a suspender la concesión del levante de las mercancías. Informará de ello al declarante así como a la autoridad que se pronunció sobre la solicitud. Igualmente, la oficina de aduana o la autoridad mencionada notificará esta medida al solicitante. Al examinar las mercancías la oficina de aduana podrá recoger muestras con el fin de facilitar la continuación del procedimiento.

2. Las disposiciones vigentes en el Estado miembro sobre cuyo territorio hayan sido declaradas las mercancías para su despacho a libre práctica serán aplicables:

a) a la solicitud formulada a la autoridad competente pidiendo una resolución sobre el fondo, y para informar inmediatamente de esta solicitud a la oficina de aduanas mencionada en el apartado 1 de dicha solicitud, salvo que sea la propia oficina quien haya formulado la solicitud;

b) a la resolución que dicte dicha autoridad. Los criterios que deberán servir de base para dictar dicha resolución serán los mismos que los que se utilicen para determinar si las mercancías producidas en el Estado miembro en cuestión lesionan los derechos del titular de la marca. Las resoluciones dictadas por la autoridad competente deberán ser motivadas.

#### Artículo 6

1. Si, en un plazo de diez días laborables desde la suspensión de la concesión del levante, el despacho de aduana contemplado en el apartado 1 del artículo 5 no fuese informado de la solicitud formulada a la autoridad competente para que resuelva sobre el fondo con arreglo al apartado 2 del artículo 5, o no le hubiere sido comunicada la adopción de las medidas cautelares por la autoridad habilitada al efecto, se concederá el levante siempre que se hubieran cumplido todas las formalidades de importación.

2. Cada Estado miembro determinará las condiciones del almacenamiento de las mercancías durante el período de suspensión del levante.

#### TÍTULO V

Disposiciones aplicables a las mercancías reconocidas como mercancías con usurpación de marca

#### Artículo 7

1. 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:

a) por regla general, y de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, destruir las mercancías reconocidas como mercancías con usurpación de marca o colocarlas fuera de los circuitos comerciales de tal forma que se reduzca al máximo el daño causado al titular de la marca, todo ello sin ninguna clase de indemnización;

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 naturaleza.

No se considerarán, en particular, como causantes de dicho efecto:

- la reexportación en el mismo estado de las mercancías con usurpación de marca;
- salvo caso excepcional, la simple eliminación de las marcas que figuren indebidamente en las mercancías con usurpación de marca;
- la asignación de las mercancías a otro régimen aduanero.

2. Las mercancías con usurpación de marca podrán ser objeto de renuncia a favor del Tesoro público. En dicho caso se aplicarán las disposiciones del punto a) del apartado 1.

3. Salvo en el caso en que se oponga a ello la legislación nacional, la oficina de aduana en cuestión o la autoridad competente informará al titular de la marca, cuando éste así lo

solicite, de los nombres y direcciones del expedidor, del importador y del destinatario de las mercancías reconocidas como mercancías con usurpación de marca, así como de la cantidad de las mercancías en cuestión. TÍTULO VI

#### Disposiciones finales

#### Artículo 8

1. La admisión de una solicitud presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 3 no supondrá para el titular de la marca ningún derecho a indemnización cuando mercancías con usurpación de marca escaparan al control de un despacho de aduana y, por ello, no se vieran afectadas por la suspensión de la concesión del levante prevista en el apartado 1 del artículo 5, salvo en las condiciones previstas por la legislación del Estado miembro interesado.
2. El ejercicio, por parte de un despacho de aduana o de otra autoridad competente, de las competencias atribuidas en materia de lucha contra las mercancías con falsificación de marca no comprometerá su responsabilidad frente al importador o a cualquier otro titular de un derecho relativo a las mercancías que se hubieran declarado para su despacho a libre práctica, en caso de perjuicio causado a éste debido a su intervención, salvo en las condiciones previstas por el derecho del Estado miembro de que se trate.
3. La eventual responsabilidad civil del titular de la marca se regirá por el derecho del Estado miembro en el que las mercancías en cuestión se hubieran declarado para despacho a libre práctica.

#### Artículo 9

Se excluirán del ámbito de aplicación del presente Reglamento las mercancías contenidas en el equipaje personal de los viajeros o que fuesen objeto de pequeños envíos sin carácter comercial dentro de los límites estipulados, tanto para la concesión de una franquicia aduanera como para la aplicación del derecho de aduana a tanto alzado previsto en el Título II C de las disposiciones preliminares del arancel aduanero común.

#### Artículo 10

El presente Reglamento se aplicará, *mutatis mutandis*, a las mercancías que lleven indebidamente una marca válidamente registrada para tales mercancías, de conformidad con la normativa comunitaria a partir de la entrada en vigor de la misma. En dicho caso, el titular de la marca podrá presentar la solicitud contemplada en el artículo 3 ante la autoridad competente.

#### Artículo 11

1. El Comité de legislación aduanera general previsto en el artículo 24 de la Directiva 79/695/CEE (1) podrá examinar cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento, planteada por su Presidente, bien a iniciativa de este último, bien a instancia de un Estado miembro.
2. Las disposiciones que sean necesarias para la aplicación del presente Reglamento se adoptarán de acuerdo con el procedimiento fijado en los apartados 2 y 3 del artículo 26 de la Directiva 79/695/CEE.
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda información útil relativa a la aplicación del presente Reglamento.

La Comisión comunicará dicha información a los demás Estados miembros.

Las normas relativas al procedimiento de intercambio de informaciones se establecerán en el marco de las normas de aplicación de conformidad con los apartados 1 y 2.

4. En un plazo de tres años desde la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión, basándose en las informaciones contempladas en el apartado 3, informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento del sistema que se haya implantado y propondrá las posibles modificaciones y complementos que el mismo requiera.

#### Artículo 12

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1988.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 1 de diciembre de 1986.

Por el Consejo

El Presidente

A. CLARK

(1) DO no C 20 de 22. 1. 1985, p. 7.

(2) DO no C 343 de 31. 12. 1985, p. 111.

(3) DO no C 218 de 29. 8. 1985, p. 7.

(1) DO no L 205 de 13. 8. 1979, p. 19.