

## I

*(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)*

**REGLAMENTO (CE) N° 241/1999 DEL CONSEJO**

de 25 de enero de 1999

**que modifica el Reglamento (CE) n° 3295/94 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**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular su artículo 113,

Vista la propuesta de la Comisión <sup>(1)</sup>,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo <sup>(2)</sup>,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social <sup>(3)</sup>,

(1) Considerando que, con arreglo al artículo 15 del Reglamento (CE) n° 3295/94 <sup>(4)</sup>, conviene extraer las conclusiones de la experiencia adquirida durante los primeros años de su aplicación con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema por él establecido;

(2) Considerando que la comercialización de mercancías que afecten a patentes o a certificados complementarios de protección para los medicamentos, previstos en el Reglamento (CEE) n° 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos <sup>(5)</sup>, o a certificados complementarios de protección para los productos fitosanitarios, previstos en el Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios <sup>(6)</sup>, perjudica gravemente a sus titulares y constituye una actividad comercial desleal e ilegal; que conviene impedir, en la medida de lo posible, la puesta en el mercado de estas mercancías y adoptar a tal efecto medidas que permitan hacer frente de forma eficaz a esta actividad ilegal sin por ello obstaculizar la libertad del

comercio legítimo; que este objetivo se une por otra parte a los esfuerzos emprendidos en el mismo sentido a nivel internacional;

(3) Considerando que conviene, con el fin de garantizar una perfecta estanqueidad de la frontera exterior de la Comunidad, permitir a las autoridades aduaneras actuar sobre el conjunto de las situaciones aduaneras en las cuales pueden encontrarse mercancías que atenten contra determinados derechos de propiedad intelectual y mercancías asimiladas; que conviene, por tanto, prohibir su despacho a libre práctica en la Comunidad o su inclusión en un régimen de suspensión, su reexportación, así como su colocación en zona franca o depósito franco; que conviene, por otro lado, hacer posible una intervención de las autoridades aduaneras a partir de la fase de introducción de dichas mercancías en la Comunidad;

(4) Considerando que, en lo referente a los regímenes de suspensión, las zonas francas y depósitos francos, la reexportación por medio de una notificación y el depósito temporal, la intervención de las autoridades aduaneras no tiene lugar hasta que se descubren con ocasión de un control mercancías sospechosas de atentar contra determinados derechos de propiedad intelectual;

(5) Considerando que el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria <sup>(7)</sup> ha establecido un régimen comunitario de marcas que confiere a sus titulares el derecho de adquirir, con arreglo a un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y produzcan sus efectos en toda la Comunidad;

<sup>(1)</sup> DO C 108 de 7. 4. 1998, p. 63.

<sup>(2)</sup> DO C 210 de 6. 7. 1998, p. 125.

<sup>(3)</sup> DO C 284 de 14. 9. 1998, p. 3.

<sup>(4)</sup> DO L 341 de 30. 12. 1994, p. 8.

<sup>(5)</sup> DO L 182 de 2. 7. 1992, p. 1; Reglamento modificado por el Acta de adhesión de 1994.

<sup>(6)</sup> DO L 198 de 8. 8. 1996, p. 30.

<sup>(7)</sup> DO L 11 de 14. 1. 1994, p. 1; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 3288/94 (DO L 349 de 31. 12. 1994, p. 83).

- (6) Considerando que, con el fin de reforzar el carácter comunitario de la marca comunitaria, conviene facilitar a nivel administrativo la protección aduanera de dicha marca;
- (7) Considerando que conviene poner a disposición de los titulares de dichas marcas un sistema basado en una decisión única de intervención, adoptada por la autoridad competente de uno de los Estados miembros y que se imponga a otro u otros Estados miembros; que conviene tomar en consideración la evolución en materia de intercambio electrónico de datos en el marco de los procedimientos administrativos, en particular por lo que se refiere a la transmisión de decisiones e información;
- (8) Considerando que, con el fin de permitir una aplicación uniforme de tal decisión en los Estados miembros afectados, conviene fijar un período único de validez de la misma,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

#### Artículo 1

El Reglamento (CE) n° 3295/94 quedará modificado como sigue:

- 1) el título se sustituirá por el texto siguiente:

«Reglamento (CE) n° 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen determinadas medidas relativas a la introducción en la Comunidad y a la exportación y reexportación fuera de la Comunidad de mercancías que vulneran determinados derechos de propiedad intelectual»;

- 2) el artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente:

#### «Artículo 1

1. El presente Reglamento determina:

- a) las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras cuando unas mercancías de las que se sospeche que son mercancías de las contempladas en la letra a) del apartado 2:
- se declaren para su despacho a libre práctica, la exportación o la reexportación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (\*),
  - se descubran con ocasión de un control efectuado bajo vigilancia aduanera con arreglo al artículo 37 del Reglamento (CEE) n° 2913/92, sobre mercancías incluidas en un régimen de suspensión a efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 84 de dicho Reglamento, reexportadas mediante notificación o colocadas en zona franca o depósito franco a efectos del artículo 166 del mismo Reglamento;

y

- b) las medidas que deberán adoptar las autoridades competentes con respecto a dichas mercancías cuando se hubiere comprobado que son efectivamente mercancías de las contempladas en la letra a) del apartado 2.

2. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- a) “mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual”:

— las mercancías con usurpación de marca, es decir:

— las mercancías, incluido su acondicionamiento, en las que figure sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca de fábrica o de comercio debidamente registrada para los mismos tipos de mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca de fábrica o de comercio y que, en consecuencia, vulnere 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,

— todo signo de marca (logotipo, etiqueta, autoadhesivo, folleto, manual de empleo, documento de garantía), incluso presentado por separado, que se encuentre en las mismas condiciones que las mercancías contempladas en el primer guión,

— los embalajes en los que figuren marcas de las mercancías con usurpación de marca, presentados solos y que se encuentren en las mismas condiciones que las mercancías contempladas en el primer guión;

— las mercancías piratas, es decir, las mercancías que sean, o incluyan, copias producidas sin el consentimiento del titular del derecho de autor o de los derechos afines o del titular de un derecho relativo a un dibujo o modelo registrado o no con arreglo al Derecho nacional, o de una persona debidamente autorizada por el titular en el país de producción, en el caso de que la realización de estas copias vulnere dicho derecho, con arreglo a la legislación comunitaria o a la del Estado miembro en el que se presente la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras;

— las mercancías que afecten, en el Estado miembro en que se realice la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras, a una patente, según la legislación de dicho Estado miembro, o a un certificado complementario de protección, previsto en el Reglamento (CEE) n° 1768/92 (\*\*) o en el Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo (\*\*\*)

- b) "titular del derecho": el titular de una marca de fábrica o de comercio, o de una patente o de un certificado o de uno de los derechos contemplados en la letra a), así como cualquier otra persona autorizada a utilizar esta marca, esta patente, este certificado o estos derechos, o su representante;
- c) "marca comunitaria": la definida en el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 40/94 (\*\*);
- d) "certificado": el certificado complementario de protección previsto en el Reglamento (CEE) n° 1768/92 en el Reglamento (CE) n° 1610/96.

3. Se asimilará a las mercancías a las que se refiere la letra a) del apartado 2 todo molde o matriz destinado o adaptado específicamente a la fabricación de una marca falsificada o de una mercancía que lleve dicha marca, o a la fabricación de una mercancía que afecte a una patente o a un certificado, o a la fabricación de una mercancía pirata, siempre que el uso de dichos moldes o matrices vulnere los derechos del titular del derecho de acuerdo con la legislación comunitaria o la del Estado miembro en que se presente la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras.

4. El presente Reglamento no se aplicará a aquellas mercancías en las que figure una marca de fábrica o de comercio con el consentimiento del titular de dicha marca o que estén protegidas por una patente o un certificado, por un derecho de autor o un derecho conexo o por un derecho relativo a un dibujo o modelo y que hayan sido fabricadas con el consentimiento del titular del derecho, pero que, sin el consentimiento de éste, se encuentren en una de las situaciones contempladas en la letra a) del apartado 1.

Tampoco se aplicará a las mercancías contempladas en el párrafo primero que hayan sido fabricadas o en las que conste la marca en condiciones distintas de las convenidas con el titular de los derechos de que se trate.

(\*) DO L 302 de 19. 10. 1992, p. 1  
 (\*\*) DO L 182 de 2. 7. 1992, p. 1  
 (\*\*\*) DO L 198 de 8. 8. 1996, p. 30.  
 (\*\*\*\*) DO L 11 de 14. 1. 1994, p. 1.»

- 3) el título del capítulo II se sustituirá por el texto siguiente:

«Prohibición de introducción, de despacho a libre práctica, de exportación, de reexportación, de inclusión en un régimen de suspensión y de colocación en zona franca o en depósito franco de mercancías que vulnere determinados derechos de propiedad intelectual»;

- 4) el artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:

#### «Artículo 2

Quedan prohibidos la introducción en la Comunidad, el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación, la inclusión en un régimen de suspensión así como la colocación en zona franca o en depósito

franco de mercancías reconocidas entre las mercancías a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1 al término del procedimiento establecido en el artículo 6.»;

- 5) el artículo 3 se modificará como sigue:

- a) en el apartado 1, se añadirán los dos párrafos siguientes:

«Cuando el solicitante sea titular de una marca comunitaria, dicha solicitud podrá referirse a la obtención, además de la intervención de las autoridades aduaneras del Estado miembro en el cual se presenta, de la intervención de las autoridades aduaneras de uno o más de los demás Estados miembros.

«Cuando existan sistemas electrónicos de intercambio de datos, los Estados miembros podrán disponer que la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras se realice mediante un procedimiento informático.»;

- b) en el párrafo tercero del apartado 2, la frase introductoria se sustituirá por el texto siguiente:

«Con carácter indicativo, en lo referente a las mercancías piratas o las que vulnere patentes o certificados, y dentro de lo posible, dichas informaciones se referirán a:»;

- c) los apartados 3 y 4 se sustituirán por el texto siguiente:

«3. Salvo en el caso de la solicitud contemplada en el párrafo segundo del apartado 1, la solicitud deberá indicar la duración del período durante el cual se solicita la intervención de las autoridades aduaneras.

La solicitud contemplada en el párrafo segundo del apartado 1 deberá indicar el Estado o Estados miembros en los cuales se solicite la intervención de las autoridades aduaneras.

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

Por otro lado, podrá exigirse al solicitante o a su representante, en cada uno de los Estados miembros en que sea aplicable la decisión por la que se dé respuesta a la solicitud, el pago de un canon destinado a cubrir los gastos ocasionados por la aplicación de dicha decisión.

El importe de estos cánones no deberá ser desproporcionado con respecto al servicio prestado.»;

- d) en el apartado 5, se insertará el párrafo tercero siguiente:

«Cuando la solicitud se efectúe con arreglo al párrafo segundo del apartado 1, este período se fijará en un año y podrá prorrogarse por otro año, previa petición del titular del derecho, por el servicio que haya adoptado la decisión inicial.»;

- e) en el primer guión del apartado 6, los términos «mercancías con usurpación de marca o mercancías piratas» se sustituirán por «mercancías a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1»;
- f) en el apartado 6, se añadirá el párrafo siguiente:
- «Cuando la solicitud se efectúe conforme al párrafo segundo del apartado 1, se constituirá la garantía en cada uno de los Estados miembros en los que se exija y en los que se aplique la decisión por la que se dé respuesta a la solicitud.»;
- g) el apartado 7 se sustituirá por el texto siguiente:
- «7. El titular del derecho estará obligado a informar al servicio contemplado en el apartado 1 y, en su caso, al servicio o servicios contemplados en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 5, en caso de que su derecho deje de estar válidamente registrado o haya caducado.»;
- h) se añadirá el apartado siguiente:
- «9. Las disposiciones de los apartados 1 a 8 se aplicarán *mutatis mutandis* a la prórroga de la decisión sobre la solicitud inicial.»;
- 6) en el artículo 4, los términos «mercancía con usurpación de marca o una mercancía pirata» se sustituirán por «mercancía a la que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1»;
- 7) el artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente:
- «Artículo 5
1. La decisión por la que se acepta la solicitud del titular del derecho será comunicada inmediatamente a las oficinas de aduana del Estado miembro a las que puedan concernir las mercancías a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1, calificadas de sospechosas en dicha solicitud.
2. Cuando la solicitud se efectúe con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 3, el primer guión del artículo 250 del Reglamento (CEE) n° 2913/92 se aplicará *mutatis mutandis* a la decisión por la que se dé respuesta a dicha solicitud así como a las decisiones que la prorroguen o deroguen.
- Cuando se produce la decisión por la que se acepta la solicitud, corresponde al solicitante transmitir dicha decisión acompañada, en su caso, de cualquier otra información útil, así como de traducciones al servicio correspondiente de la autoridad aduanera contemplada en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 3, del Estado miembro o Estados miembros en los que el solicitante haya pedido la intervención de las autoridades aduaneras. No obstante, previo acuerdo del solicitante, el servicio correspondiente de la autoridad aduanera que adopta la decisión podrá efectuar directamente esta transmisión. A petición de las autoridades aduaneras de los Estados miembros de que se trate, el solicitante facilitará la información suplementaria que resulte necesaria para la ejecución de la decisión.
- El período contemplado en el párrafo tercero del apartado 5 del artículo 3 se contará a partir de la fecha de adopción de la decisión por la que se acceda a la solicitud. Dicha decisión no entrará en vigor en el Estado miembro o Estados miembros destinatarios hasta que haya tenido lugar la presentación a que se refiere el párrafo segundo y, en su caso, se haya pagado el canon que contempla el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 3 y se haya constituido la garantía establecida en el apartado 6 del artículo 3. No obstante, el período de validez de la decisión no puede, en ningún caso, superar el plazo de un año a partir de la fecha de adopción de la decisión por la que se dé respuesta a la solicitud inicial.
- A continuación se comunicará inmediatamente la decisión a las oficinas de aduana nacionales que puedan verse afectadas por las mercancías sospechosas de falsificar las mercancías a que se refiere la decisión.
- Las disposiciones del presente párrafo se aplicarán *mutatis mutandis* a la decisión de prorrogar la decisión inicial.»;
- 8) en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 6, los términos «mercancías con usurpación de marca o piratas» se sustituirán por «mercancías a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1»;
- 9) el apartado 2 del artículo 7 se sustituirá por el texto siguiente:
- «2. Cuando se trate de mercancías sospechosas de vulnerar las patentes, los certificados o los derechos relativos a los dibujos o modelos, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías tendrán la facultad de obtener el levante o el levantamiento de la retención de las mercancías de que se trate mediante depósito de una garantía, siempre que:
- a) la oficina o el servicio de aduana mencionadas en el apartado 1 del artículo 6 hayan sido informados, en el plazo contemplado en el apartado 1 del presente artículo, acerca del recurso ante la autoridad competente para resolver sobre el fondo contemplada en el apartado 1;
- b) a la expiración de dicho plazo, la autoridad habilitada no haya adoptado medidas cautelares, y
- c) se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras.
- La garantía deberá ser suficiente para proteger los intereses del titular del derecho. La constitución de dicha garantía no será obstáculo para la interposición de los demás recursos de que disponga el titular del derecho. En el caso de que la solicitud recibida por la autoridad con competencias para resolver sobre el fondo no sea a iniciativa del titular de la patente, del

titular del certificado o del titular del derecho relativo a los dibujos o modelos, se liberará esta garantía si éste no hace valer su derecho de comparecer en juicio en un plazo de veinte días laborables a partir del día en que haya recibido notificación de la suspensión del levante o de la retención. En los casos en que se aplique el párrafo segundo del apartado 1, este plazo podrá ser de treinta días laborables como máximo.»;

10) el título del capítulo V se sustituirá por el texto siguiente:

«Disposiciones aplicables a las mercancías reconocidas como mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual»;

11) el artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente:

#### «Artículo 8

1. Sin perjuicio de las demás acciones que pueda ejercer el titular del derecho, 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 a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1 o colocarlas fuera de los circuitos comerciales de tal forma que se evite causar un perjuicio al titular del derecho, sin ninguna clase de indemnización y sin ningún gasto para el erario;
- b) adoptar, por lo que se refiere a dichas mercancías, cualquier otra medida que tenga por efecto privar efectivamente a las personas interesadas del beneficio económico de la operación.

Salvo caso excepcional, no se considerará como causante de dicho efecto la mera eliminación de las marcas que figuren indebidamente en las mercancías con usurpación de marca.

2. Las mercancías a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1 podrán ser objeto de renuncia a favor del erario. En dicho caso, se aplicarán las disposiciones de la letra a) del apartado 1.

3. Además de la información comunicada en virtud del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 6 y en las condiciones previstas en el mismo, la oficina de aduana o el servicio competente informará al titular del derecho, cuando éste así lo solicite, de

los nombres y direcciones del expedidor, del importador o del exportador y del fabricante de las mercancías reconocidas como mercancías a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1, así como de la cantidad de las mercancías en cuestión.»;

12) los apartados 1 y 2 del artículo 9 se sustituirán por el texto siguiente:

«1. La admisión de una solicitud presentada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 no conferirá al titular del derecho de propiedad intelectual ningún derecho de indemnización, cuando las mercancías a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1 escapen al control de una oficina de aduana por la concesión del levante o por la ausencia de medidas de retención de conformidad con el apartado 1 del artículo 6, salvo en las condiciones que establezca el Derecho del Estado miembro en el que se haya efectuado la solicitud, o, cuando ésta se haya realizado con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 3, en las condiciones que establezca el Derecho del Estado miembro en el que dichas mercancías hayan escapado al control de la oficina de aduana.

2. El ejercicio, por parte de una oficina de aduana o por otra autoridad habilitada a tal efecto, de sus competencias en materia de lucha contra las mercancías a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1 no comprometerá su responsabilidad frente a las personas afectadas por las operaciones contempladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 y en el artículo 4, en caso de perjuicio sufrido por éstas a causa de su intervención, salvo en las condiciones previstas por el Derecho del Estado miembro en el que se haya efectuado la solicitud o, cuando ésta se haya realizado con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 3, en las condiciones previstas por el Derecho del Estado miembro en el cual haya tenido lugar el perjuicio.»;

13) la segunda frase del artículo 11 se sustituirá por el texto siguiente:

«Estas sanciones deberán tener un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio.».

#### Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Será aplicable a partir del 1 de julio de 1999.

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

Hecho en Bruselas, el 25 de enero de 1999.

Por el Consejo

El Presidente

J. FISCHER