



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

La lucha contra los delitos de fraude y Falsificación marcaria en Uruguay

A – Antecedentes

La observancia de los DPI por parte de la Aduana Uruguaya

Atento a lo dispuesto por Orden del Día 029/2007 de la Dirección Nacional, se crea el Grupo de Trabajo relativo a derechos de propiedad intelectual y marcas, el cual desarrolló un relevamiento de la legislación nacional al respecto. El marco jurídico aplicable en nuestro país, básicamente esta integrado por las siguientes normas:

- a) Decreto Ley 15691. Código Aduanero Uruguayo.
- b) Decreto 281/02. Cometidos sustantivos de la DNA establecidos por el Dec. 459/97 en tanto establece “Cumplir con la defensa de los derechos de protección de la propiedad intelectual en aplicación de la normativa vigente, en especial, respecto a las marcas de fabrica o comercio, derechos de autor e indicaciones geográficas de procedencia y origen”.
- c) Ley No. 9739 – Propiedad Literaria y Artística.
- d) Ley No. 16671 – Internaliza los acuerdos alcanzados en la ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales conocidos como, Acta de Marrakech. En especial el anexo 1C Parte III Observancia de los Derechos Sección 4: Prescripciones especiales relacionadas con medidas de frontera.
- e) Ley 17011 y Decreto reglamentario 34/99. Normas relativas a las marcas.
- f) Ley 17164 Sobre Patentes.
- g) Ley 17616 Derechos de Autor y Derechos Conexos.

La Ley 17011 refiere a los productos falsificados que están en territorio uruguayo. A ellos se aplican distintas disposiciones de su articulado. Interesan en particular los arts. 81 a 89 referente a las acciones civiles y penales aplicables en situaciones en que se comprueba la violación a los DPI. En su artículo 83 se prevén sanciones penales para quienes fabriquen, almacenen, distribuyan o comercialicen mercaderías señaladas con las marcas a que refiere la ley mientras que en el artículo 84 se establece que las marcas e instrumentos utilizados para su ejecución serán destruidos o inutilizados y que las mercaderías en infracción serán destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia públicas o privadas.

A las mercaderías que están en régimen de franquicia aduanera cualquiera que ella sea, de acuerdo a lo que dispone el Código Aduanero Uruguayo se les aplica esta legislación, puesto que están en territorio aduanero.

Sin embargo, las medidas en frontera no fueron previstas en la ley 17011. Si bien Uruguay ratificó el “TRIPS”, las medidas previstas en él deberían ser implementadas



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

legalmente, en tanto si bien en la práctica se aplica esta legislación, no existe un marco jurídico específico de medidas en frontera.

En esta implementación trabaja actualmente el GIPI (Grupo Interinstitucional de Propiedad Intelectual.-

B - Proyecto de manual de procedimiento aduanero para la observancia de los Derechos Propiedad Intelectual

Procura la uniformidad en los procedimientos a seguir por la Administración Aduanera, recogiendo esencialmente las medidas contenidas en la Sección IV de los acuerdos ADPIC, Art. 51 y siguientes, sobre prescripciones especiales relacionadas con las medidas de frontera.

Los conceptos esenciales para dicho manual requieren:

- 1) Asignación de responsabilidades en la materia a una Unidad Organizativa de la DNA
- 2) Establecimiento de un Registro Voluntario de Titulares de DPI interesados en la observancia de sus derechos.
- 3) Establecimiento de los plazos para la actuación de las autoridades aduaneras.
- 4) Competencia para la determinación de suspensión de despachos de mercancías
- 5) Operaciones aduaneras involucradas en la suspensión.

C - Del registro Voluntario de Titulares de Derechos.

El combate al fraude y la piratería requiere de una muy estrecha cooperación entre el Sector Público y el Sector Privado para lograr eficacia y eficiencia.-

La Aduana Uruguaya ha tenido éxito en la represión de estos ilícitos porque ha contado con dicha cooperación, así como la cooperación entre distintos órganos del sistema público.-

El Registro a que se hace referencia tiene por objeto que los titulares de Derechos de Propiedad Intelectual, que hayan cumplido con la acreditación ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del MIEM; manifiestan ante la DNA su voluntad de que la Administración Aduanera ejerza la observancia de sus Derechos en todas las fronteras del país.

Tiene esencialmente un carácter operativo de modo de dotar a la administración de elementos de consulta “on line” referidos entre otros a:

- i. Datos del titular del DPI.
- ii. Registro ante la DNP Industrial del MIEM.
- iii. Características del Derecho a proteger.



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

- iv. Marca, signos distintivos, modelos, composición, datos específicos, posición arancelaria en que se comercializa.-
- v. Muestras para observancia: falsificación / original.
- vi. Características especiales: Origen y características del parking.
- vii. Puntos de ingreso al territorio nacional.
- viii. Medios de transporte.
- ix. Licenciarios acreditados si los hubiera.
- x. Representantes legales con poder de Representación ante la Justicia.
- xi. Datos de los mismos: Nombres, domicilios, teléfonos de contacto, e-mail.-

El registro voluntario tendría una vigencia anual con prórroga por igual período de no mediar solicitud en contrario. Los titulares de DPI se comprometen a mantener actualizado en forma permanente los datos y características de los productos declarados.-

D - De las responsabilidades de los T. de DPI

Salvo en aquellos países donde por legislación vigente se encomienda a las aduanas la custodia de la mercadería objeto de la suspensión de un despacho así como su destrucción si correspondiese, la experiencia analizada indica que, dispuesta a solicitud de parte la suspensión del despacho por la justicia competente, los costos de depósito y almacenamiento corren por cuenta de los titulares de Derechos que hayan promovido la suspensión. De igual modo, cuando la causa ha sido laudada y se dispone la destrucción de la mercadería o su donación, los costos operativos resultantes de estas acciones también son cubiertos por los titulares de los Derechos.

Otro aspecto que debe completarse es la exigencia o no de constitución de garantías por parte de los T. de DPI que permitan, sin inhibir los procesos, resguardar a los administrados y a la Administración de situaciones de tipo abusivo.

En cuanto a la situación que se ha venido observando en Uruguay la mayor parte de las intervenciones por observancia de DPI se producen en mercaderías de “Tránsito” por el puerto de Montevideo.

Debe procurarse en este sentido una situación de equilibrio entre los distintos actores del sistema. En efecto, quien incurre en infracción Marcaria es siempre la “mercadería” y no el contenedor que la alberga durante el transporte internacional.

Cuando la suspensión del despacho es ratificada o dispuesta por la Justicia competente debería preverse la liberación del contenedor procediendo a su entrega a la agencia



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

marítima del mismo, en tanto la mercadería retenida albergada en el depósito que se haya dispuesto. Para esta acción de liberación del Contenedor deberán tenerse en cuenta los plazos estipulados para la presentación de la demanda y la disposición judicial sobre la suspensión.-

E) Problemática a Nivel Nacional.

A nivel del mercado local se han presentado algunos casos puntuales, pero que no son de gran magnitud (no llega a representar ni el 1% de la problemática total detectada), ni en cantidad de artículos ni en perjuicio económico, entre ellos podemos destacar:

- 1) Ropa de marcas Internacionales (Nike, Adidas principalmente) provenientes de la feria “ La Salada” en Argentina o de la Zona Franca de Iquique en Chile.
- 2) Accesorios de grandes marcas (estuches celulares y carteras Louis Vuitton) Introducidos de Asia en contenedores con otras cargas, que estaban correctamente declaradas.
- 3) Copias de discos compactos de música

Lo que si representa un problema para la Aduana local, es la gran cantidad de Operaciones de Tránsitos desde el sudeste asiático con destino Paraguay principalmente. En relación con este punto se han realizado gran cantidad de intervenciones exitosas, las que han finalizado con la detección y posterior destrucción de la mercadería falsificada.

Es importante mencionar que en el año 2009 hubo una disposición del Juez de Aduanas, que impidió a esta Dirección Nacional realizar controles sobre contenedores en Tránsito. Esta medida fue levantada en setiembre de 2009, lo que permitió retomar la tarea de combate a los delitos contra la Propiedad Intelectual.

Por último cabe destacar, que en el año 2009 se crearon en nuestro país dos juzgados específicos contra los delitos de Crimen Organizado, los cuales ante la sospecha de que detrás de una maniobra de delitos contra la Propiedad Intelectual pueda haber una Organización Trasnacional dedicada a algún otro tipo de ilícito, asumen competencia.

Proyecto de Ley de Medidas en Frontera

En el presente año, un grupo de técnicos, orientados por quienes participamos del equipo de propiedad intelectual de la aduana uruguaya, procedió a desarrollar un proyecto de ley de medidas en frontera que internalice en Uruguay, esencialmente las normas Trip's.-



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Este proyecto nace como una necesidad en el Grupo Interinstitucional de Propiedad Intelectual, creado por Decreto del Poder Ejecutivo y en el que participan, además de la Aduana, la Dirección de Propiedad Industrial, el Consejo Nacional de Derechos de Autor del MEC, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Judicial y como invitada, la Administración Nacional de Puertos.

Es en dicho ámbito donde se concluyó en que la protección de los derechos de propiedad intelectual eran, en frontera, esencialmente un tema aduanero y en consecuencia, ofrecimos la redacción del proyecto de ley de Medidas en Frontera que hemos aprobado en el ámbito de Aduanas y que se encuentra a estudio de las más altas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, de modo que, de contar con su aprobación, lo someteríamos al consenso del GIPI para su posterior elevación al Poder Ejecutivo y al Parlamento Nacional.

Como Uds. comprenderán parte de lo expuesto, ha sido incorporado al proyecto de ley en estudio.

Bien, hasta aquí lo actuado por la Aduana de Uruguay en la materia. Debemos seguir avanzando. El desafío del proceso de modernización en la que la Aduana está inmersa bajo la conducción del Cr. Enrique Canon, deberá concretar estos avances y colocar a la Aduana a la vanguardia de la lucha contra la falsificación y la piratería.

Muchas Gracias.

**Seminario Internacional sobre la Lucha contra la Falsificación y la Piratería.
OMA – AFIP - Buenos Aires 23 – 26 de noviembre de 2010.-**