

## ***El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (acuerdo sobre los adpic). Medidas en frontera \****

Eli Salis \*\*

• I. Introducción .....	1
• 1. Preliminar .....	1
• 2. Razones que motivaron su regulacion .....	2
• 3. Antecedentes .....	2
• II. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera .....	4
• 1. Suspension del despacho de aduana por las autoridades aduaneras .....	4
• 2. Procedimiento .....	5
• 3. Actuacion de oficio .....	7
• III. La situacion en el ambito internacional .....	7
• 1. Mercosur .....	7
• 2. Unión Europea .....	10
• IV. Conclusiones .....	11

### ***I. Introducción*** ➔

#### ***1. Preliminar*** ➔

Durante la Ronda Uruguay, el GATT (General Agreement for Tariffs and Trade) <sup>1</sup> introdujo el debate sobre la Propiedad Industrial e Intelectual. Fruto de las largas negociaciones mantenidas durante la citada Ronda, se adoptó el Acuerdo TRIP's (Trade Related Intellectual Property Rights), en adelante ADPIC <sup>2</sup>.

Si bien el objeto del presente trabajo no es analizar el citado Acuerdo, al menos debemos hacer algunas consideraciones sobre el mismo.

El ADPIC consta de setenta artículos estructurados en siete Partes <sup>3</sup>. Comprende una gran variedad de modalidades relacionadas con la Propiedad Industrial e Intelectual, dentro de las cuales podemos citar las patentes, las marcas, los diseños industriales (modelos y dibujos), las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, los circuitos integrados, el derecho de autor, los programas de ordenador, los derechos conexos y los actos de competencia desleal (dentro de los cuales se incluyen la protección de la información confidencial). Debemos destacar que del art. 1.1 ADPIC se deduce que el Acuerdo no persigue una armonización de las legislaciones nacionales de los Estados partes, sino el establecimiento de estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual que no podrán en ningún caso ser rebajados por las partes <sup>4</sup>.

La Parte III regula la Observancia (o "enforcement" en lengua inglesa) de los Derechos de Propiedad Intelectual <sup>5</sup>. Esta Parte está a su vez dividida en cuatro Secciones, una de las cuales será objeto del presente estudio a continuación.

Así es como la Sección 4 establece las "Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera" y abarca los artículo 51 al 60<sup>6</sup>. Sin embargo, y antes de entrar a considerar su contenido, debemos destacar los motivos de su inclusión en este Acuerdo como así también los antecedentes de la presente normativa.

## **2. Razones que motivaron su regulacion ➡**

Ya desde la década del '70 los titulares de derechos de Propiedad Intelectual<sup>7</sup> demostraron su preocupación por la magnitud que ha adquirido la piratería en las mercaderías protegidas por algunas de las distintas modalidades de Propiedad Intelectual y la negativa influencia de dichas prácticas en el comercio internacional. A pesar de que se ha reconocido que el mejor método para prevenir la circulación de mercadería que vulneran los derechos de Propiedad Intelectual es impedir la producción en el lugar de fabricación (ya que comúnmente la falsificación se prepara en un país distinto del que constituye su mercado) muchas veces es prácticamente imposible lograr dicho objetivo<sup>8</sup>. Por eso, los titulares de los derechos se han abocado a lograr algún método para reforzar los controles en la Aduana para así prevenir que las mercaderías en infracción de sus derechos lleguen al mercado que el infractor se ha propuesto<sup>9</sup>.

Es entonces fácilmente deducible la necesidad de impedir el tráfico de mercancías que ostenten indebidamente marcas, diseños industriales o derechos de autor ya que de otra manera su comercialización perjudicaría considerablemente a los fabricantes y comerciantes respetuosos de la ley, engañarían a los consumidores e incidiría negativamente sobre el orden económico internacional<sup>10</sup>.

Pero, sin duda alguna, es en los Estados miembros de una estructura supranacional de integración económica como la Unión Europea o el Mercosur donde la pasividad de cualquier aduana frente al comercio ilícito puede ocasionar mayores daños. Y esto es así en virtud de que desaparecidas las fronteras interiores, una vez que las mercancías procedentes de terceros Estados son introducidas o despachadas a libre práctica en cualquier oficina de aduana de cualquier Estado miembro, ya pueden circular libremente por todo el territorio comunitario; y en consecuencia, el ausente o deficiente control de una aduana no afecta únicamente al sistema económico del respectivo Estado, sino al conjunto de la economía comunitaria<sup>11</sup>.

Como hemos podido apreciar, la posibilidad de controlar la falsificación de mercaderías en los puestos fronterizos constituye una herramienta idónea con la que cuentan los propietarios de derechos de Propiedad Intelectual para hacer observar sus derechos. En efecto, de nada sirve tener un título de marca o de un diseño industrial o de derechos de autor si no pueden impedirse la fabricación y comercialización de productos en infracción. De otra manera, se debilitarían los mismos.

Sin embargo, la realidad de los diferentes mercados comunes o incluso de sus países miembros no es idéntica (falta de instrumentos legales, insuficiencia de medios y personal idóneo en las Aduanas, etc.) y esto trae aparejado algunos problemas que deben ser solucionados. Y la solución parece haber llegado con el ADPIC, como luego vamos a ver.

## **3. Antecedentes ➡**

El antecedente más antiguo en este tema lo encontramos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) del 20 de marzo de 1883 cuyo artículo 9 dispone que todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal. Sin

perjuicio de ello, esta disposición parece no tener la suficiente fuerza que la misma establece ya que el apartado 6 de este artículo dice que si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales <sup>12</sup>.

En materia de Derechos de Autor debemos remitirnos al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886 (y sus sucesivas revisiones) que estipula que las grabaciones de obras musicales hechas en virtud del Artículo 13.1) y 2) del Convenio (que permite la aplicación de licencias obligatorias) e importadas sin autorización de las partes interesadas en un país en que estas grabaciones no sean lícitas, pueden ser decomisadas (artículo 13.3)), y que toda obra falsificada procedente de un país en que la obra no esté protegida o haya dejado de estarlo, podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal, de conformidad con la legislación de ese país (artículo 16).

En lo que respecta a indicaciones geográficas, el Arreglo de Madrid <sup>13</sup> dispone en su artículo 1 que todos los productos que lleven a una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten indicados directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser importados en cada uno de dichos países. El embargo será igualmente efectuado en el país donde la falsa o falaz indicación de procedencia haya sido colocado o en aquel donde haya sido introducido el producto provisto de esta indicación falsa o falaz. Si la legislación de un país no admite el embargo a la importación, este embargo será reemplazado por la prohibición de importación. Si la legislación de un país no admite ni el embargo a la importación ni el embargo en el interior, y en espera de que esta legislación sea modificada en consecuencia, estas medidas serán reemplazadas por las acciones y medios que la Ley de este país otorgue en casos semejantes a los nacionales.

Los Estados Unidos y la Comunidad Europea sancionaron diversas normativas tendientes a evitar el despacho a libre práctica de mercaderías falsificadas.

En Estados Unidos los primeros pasos fueron dados por la modificación en 1978 de la Ley Arancelaria norteamericana y por la aprobación de la "Trademark Counterfeiting Act" del 17 de octubre de 1984. El artículo 34 de esta última autoriza a los tribunales que conozcan de acciones civiles para que a petición de parte decreten órdenes de embargo de los productos presentados bajo una marca falsificada, así como de sus etiquetas, equipo de fabricación y archivos relevantes. Incluso el artículo 35 prevé indemnizaciones que pueden llegar al triple de los beneficios que el demandado hubiese obtenido o el triple de los daños sufridos por el demandante <sup>14</sup>.

En la Comunidad Europea también se adoptó una normativa con idénticos fines que la anterior. Es el Reglamento 3842/86, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica de las mercancías con usurpación de marca (DOCE 1986 L 347/1) que entró en vigor el 1 de enero de 1988. Posteriormente, la Unión Europea adoptó el Reglamento 3295/94 por el que se establecen medidas destinadas 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 mercancías piratas (DOCE 1994 L 341/8) que entró en vigor el 1 de julio de 1995. A su vez, éste fue modificado por el Reglamento 241/99, modificaciones que entraron en vigor el 1 de julio de 1999. Este último, como así también las razones por las cuales se ha modificado ya en dos oportunidades el primer Reglamento, será estudiado más adelante

A su vez, y ya en el ámbito del GATT, hubo una propuesta de Estados Unidos y la Unión Europea de crear un Código Antipiratería<sup>15</sup> como así también propuestas de los mismos aunque en forma separada<sup>16</sup> las cuales fueron rechazadas inicialmente por los países en vías de desarrollo aunque las mismas constituyen la base de lo acordado en la Ronda Uruguay y que serán objeto de estudio a continuación.

## **II. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera**



### **1. Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras**



#### **A. Alcances y efectos**

Establece el artículo 51 del ADPIC que los Miembros adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación.

Una primer análisis de este artículo nos indica que sólo son obligatorias las disposiciones de la Sección 4 con respecto a las mercaderías con marcas falsificadas o derechos de autor pirateados.

Se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas"<sup>17</sup> cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación. Parecería que no podrá solicitarse la aplicación de las presentes disposiciones a cualquier otro signo de marca, como por ejemplo, logotipos, etiquetas, autoadhesivos, folletos, manuales de empleo, documentos de garantía, embalajes en los que figuren marcas aunque aparezcan separados de las mercancías, o incluso herramientas, moldes, o materiales que tengan por objeto la fabricación de una marca falsificada o de un producto en el que figure dicha marca.

Por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" se entenderá cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habrá constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

#### **B. Excepciones**

Quedan fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones que comentamos otras infracciones de derechos de Propiedad Intelectual (léase patentes, diseños industriales, por sólo citar algunos) aunque a continuación el mismo artículo establece que queda a discreción de cada Miembro aplicar las disposiciones a otras modalidades de Propiedad Intelectual.

También queda a discreción de los Miembros el establecimiento de procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

Continuando con las excepciones a este artículo, debemos tener en cuenta las notas a pie de página números 12 y 13 como así también el artículo 60.

La nota número 12 contempla el supuesto de los Estados pertenecientes a una unión aduanera donde las fronteras internas hayan desaparecido como consecuencia de dicha unión. En estos casos, el Miembro que haya desmantelado lo esencial de sus medidas de control sobre los movimientos de mercancías a través de sus fronteras con otro Miembro con el que participe en una unión aduanera, no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente sección en esas fronteras <sup>18</sup>.

Por su parte, la nota número 13 entiende que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito <sup>19</sup>.

Por último, los Miembros podrán también excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas (artículo 60).

## 2. Procedimiento ➡

### A. Demanda

En el caso de que el titular de un derecho tenga motivos válidos para sospechar y, además pueda presentar pruebas suficientes <sup>20</sup> que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes de que existe, de acuerdo con la legislación del país de importación, una presunción de infracción de su derecho de Propiedad Intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas (artículo 52), puede requerir la suspensión del despacho de esas mercancías para la libre circulación.

Ahora bien, la pregunta que surge es qué se entiende por presunción de infracción de un derecho de propiedad intelectual. En materia de marcas, se deben aplicar las mismas reglas que se aplican en la mayoría de los Estados Miembros, esto es, la posibilidad de que exista riesgo de confusión (o de asociación en algunos casos) entre la marca protegida en un estado y la marca que se pretende introducir en el mercado. En materia de derechos de autor y derechos conexos, la infracción se da cuando una persona ejercita un derecho ajeno para el que no dispone de título válido, vigente o bastante <sup>21</sup>. En otras palabras, todo acto relacionado con el derecho de autor que se realice sin el consentimiento del titular de una obra científica, literaria o artística constituye violación al derecho exclusivo de autorización o prohibición que detenta el creador. Cualquier forma de reproducción o de adaptación o de inclusión en película cinematográfica, videograma, fonograma o cualquier otra forma de fijación, de comunicación al público o de utilización pública por cualquier medio de comunicación o reproducción conocido o por conocerse de una obra, realizada sin la autorización del titular, infringe la ley del derecho de autor <sup>22</sup>.

Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo

razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduana.

#### B. Fianzas o garantías equivalentes

Están contempladas dos tipos de fianzas o garantías, aquellas que les pueden ser exigidas al demandante y aquellas que puede presentar el demandado (artículo 53).

Las primeras tendrán lugar cuando las autoridades competentes juzguen necesario exigir al demandante el aporte de una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado e impedir eventuales abusos. Aunque en ningún caso deberán disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos; en otras palabras, no deben consistir en sumas de dinero u otras garantías que sean imposibles de prestar por el demandante.

Las segundas se dan en el siguiente supuesto: cuando a consecuencia de una demanda las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo del artículo 55 (10 días hábiles contados a partir de la comunicación de la suspensión al demandante) haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida cautelar, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en caso de infracción.

#### C. Notificación y duración de la suspensión

Si el despacho a libre práctica ha sido suspendido, tanto el solicitante de la medida como el importador deben ser prontamente notificados (artículo 54)<sup>23</sup>.

La intervención constituye una medida transitoria, de forma que si transcurridos 10 días hábiles desde que se comunicó la suspensión al demandante las autoridades aduaneras no han sido informadas de que se ha iniciado el procedimiento sobre el fondo de la cuestión, o de que se han adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de las mercancías, se levantará la suspensión. En casos excepcionales el plazo podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles (artículo 55). Si se ha iniciado el procedimiento sobre el fondo, el demandado, en un plazo razonable, podrá ser oído y solicitar una revisión a fin de decidir si procede modificar, revocar o confirmar las medidas. En los casos en los que se hubieran adoptado medidas cautelares por el órgano judicial, éstas quedarán sin efecto si el procedimiento sobre el fondo no se inicia en un plazo razonable, que en ningún caso será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales (artículo 50.6)<sup>24</sup>.

#### D. Otras medidas que se pueden adoptar

Las autoridades competentes (sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y de la facultad del demandado de apelar ante quien corresponda) estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos por el artículo 46 (apartar de los circuitos comerciales las mercaderías infractoras de forma que se evite causar daños al titular del derecho). También se establece que en principio las autoridades no permitirán que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto (artículo 59).

Asimismo, las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al

demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado (artículo 56).

### **3. Actuación de oficio ➔**

A la ya analizada posibilidad que tienen los particulares de iniciar el procedimiento tendiente a detener el despacho a libre práctica de mercancías en infracción, debemos agregar la posibilidad de que las autoridades competentes actúen de oficio.

Esta posibilidad está contemplada en el artículo 58 que dispone que los Miembros pueden pedir a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de Propiedad Intelectual.

Las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer sus funciones.

Debemos destacar que la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho.

## **III. La situación en el ámbito internacional ➔**

### **1. Mercosur ➔**

#### **A. Nivel comunitario**

El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen<sup>25</sup> tiene por finalidad la armonización legislativa de los Estados Partes en dichas materias<sup>26</sup>.

En los considerandos del Protocolo, los países miembros expresan el deseo de reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el territorio de los Estados Partes del Tratado de Asunción, reconociendo la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual y garantizar que el ejercicio de tales derechos no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo, como así también la necesidad de establecer para tales fines reglas y principios que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado en el reconocimiento y aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

Es de destacar que de la lectura del Protocolo se desprende que el mismo no propone la armonización total, sino tan sólo el establecimiento de un mínimo de protección<sup>27</sup> en aquellas materias que puedan tener una mayor incidencia en el funcionamiento del mercado común.

Yendo al tema que nos ocupa, el artículo 22 dispone que los Estados Partes implementarán medidas para reprimir la producción en el comercio de productos piratas o falsificados<sup>28</sup>. Como vemos, esta protección es insuficiente pues deja librado a los Estados partes la facultad de regular este importante tema. Por ello,

debería negociarse y sancionarse un nuevo Protocolo que establezca reglas claras que explícitamente faculten a los titulares de marcas y derechos de autor (como regla de mínima) a solicitar medidas preventivas tendientes a lograr que la mercancía falsificada no se introduzca en los mercados de interés ni que se altere la prueba existente. Incluso sería ventajoso que se establezcan medidas <sup>29</sup> tendientes a obtener órdenes judiciales que obliguen a aquellas personas que no tienen una responsabilidad directa en la falsificación que indiquen al demandante toda información que permita verificar la mercadería falsificada y que revele la identidad de los infractores <sup>30</sup>.

Veamos ahora qué han hecho los países que componen el Mercosur para impedir el comercio de productos piratas o falsificados.

## B. Nivel nacional

### a. Argentina

En nuestro país no hay norma alguna que contemple la posibilidad de solicitar medidas en frontera <sup>31</sup>.

Sin perjuicio de ello, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece en el artículo 195 con carácter de norma general que se podrá solicitar una medida cautelar que deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que su funda y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida.

Por su parte, la Ley de Marcas establece en su artículo 38 la posibilidad de solicitar medidas cautelares que consistan en el embargo de los objetos, su inventario y descripción y el secuestro de uno de los objetos en infracción. La Ley de Patentes <sup>32</sup>, por su parte, prevé en el artículo 83 las medidas cautelares que se podrán solicitar: el secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción, o la descripción del procedimiento incriminado; y el inventario o embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado. En materia de diseños industriales, el artículo 24 también prevé la posibilidad de que se incaute un ejemplar de los productos en infracción. Por último, la Ley sobre Régimen legal de la Propiedad Intelectual N° 11.723 dispone en el artículo 79 que los jueces podrán previa fianza de los interesados, decretar preventivamente la suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico u otro análogo; el embargo de las obras denunciadas, así como el embargo del producto que se haya percibido por todo lo anteriormente indicado y toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos que ampare dicha ley.

De la lectura de los artículos más arriba enunciados, se puede inferir que puede solicitarse como medida cautelar la suspensión del despacho a plaza de mercaderías que prima facie parezcan falsificadas.

Es interesante destacar en este punto una reciente jurisprudencia de la Cámara Nacional Federal Civil y Comercial, Sala II, de noviembre 24, 1998, autos "Lionel's S.R.L." <sup>33</sup>, sin perjuicio de otros casos donde también se ha llegado a idéntica solución <sup>34</sup>. El supuesto de hecho es el siguiente: el titular de la marca "Gloria" (clase 28) solicitada ante el INPI pero aún no concedida solicitó en base al artículo 38 de la Ley de Marcas una medida precautoria <sup>35</sup>. El Juez de Primera Instancia no hizo lugar a la medida cautelar solicitada. El Tribunal recuerda jurisprudencia anterior <sup>36</sup> que en situaciones excepcionales en las que el derecho del actor aparece "prima facie" incontestable, ha resuelto que el

titular de una marca de hecho puede conseguir en sede judicial una medida precautoria tendiente a salvaguardar sus legítimos derechos. Y se propone examinar si la doctrina de la Sala -elaborada en función de los principios de la Ley 22.362 y anterior a la entrada en vigencia de la ley 24.425/94 (legislación ADPIC)- es actualmente sostenible o si, por el contrario, las nuevas disposiciones en materia de marcas han tornado inaplicable la solución antes precisada.

En primer lugar, el Tribunal tiene la impresión de que la marca Gloria ha sido imitada o falsificada por los revendedores Dimare y Ankah S.R.L. y siendo ello así, tal como lo prevé la "legislación ADPIC (artículos 50 y 51), corresponde adoptar medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, especialmente en supuestos en los que existe la posibilidad de que cualquier retraso sea susceptible de causar al titular de los derechos un daño irreparable. El derecho argüido por la peticionaria impresiona como verosímil y de la comercialización promiscua de productos legítimos e ilegítimos se deriva, como es natural, el "periculum in mora", extremos ambos condicionantes del dictado de una medida cautelar de singular intensidad como es la prevista en el citado art. 50.

Además el Tribunal ya había resuelto <sup>37</sup> que el art. 50, a) del Acuerdo TRIP's-GATT es derecho vigente en nuestro país, directamente operativo a través del trámite procesal de las medidas cautelares <sup>38</sup>.

Finalmente la Sala resolvió hacer lugar a la medida cautelar ordenando, entre otros, oficiar a la Administración Nacional de Aduanas a fin de que suspenda el despacho a plaza de bultos de juguetes identificados con la marca GLORIA, a efectos de impedir su puesta en circulación en el mercado interno (imponiendo a su vez una contracautela).

Creo que no puede dejar de aplaudirse la decisión de haber suspendido el despacho de las mercaderías en infracción <sup>39</sup> más allá del fundamento en el cual se apoyó la Sala (la autoejecutoriedad del ADPIC). Porque aún en el caso de que este Acuerdo no sea autoejecutivo a igual solución se podría haber llegado a través del Código Procesal Civil y Procesal de la Nación. Pero lo realmente importante es que vemos como la Justicia argentina se preocupa cada vez más por incrementar la protección de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Resta ahora legislar con claridad las diferentes situaciones que se pueden plantear con este tipo de medidas para así dar mayor seguridad jurídica a las partes a la vez que establecer reglas claras sobre los supuestos en que la Aduana deba actuar de Oficio o no.

b. Brasil

La Ley de Brasil que regula entre otros las marcas y las patentes <sup>40</sup> establece por su parte en el artículo 198 que los productos identificados con marcas falsificadas, alteradas o imitadas o marcas que presenten una falsa indicación acerca de su origen pueden ser objetos de medidas en frontera ya sea de oficio o bien a pedido de parte interesada.

c. Paraguay

La nueva Ley de Marcas N° 1294, del 6 de agosto de 1998 prevé las medidas en frontera en forma similar al TRIP's. Brevemente podemos decir que el propietario de una marca registrada que tuviera motivos fundados para suponer que se prepara la importación o exportación de productos que infringen ese derecho, podrá solicitar a la autoridad de aduanas suspender esa importación o

exportación al momento de su despacho. Existe un deber de información en cabeza del solicitante. La autoridad aduanera ordenará o denegará la suspensión debiendo informar al solicitante. En caso de que haga lugar a la misma el solicitante deberá dentro de un plazo de 10 días de haber sido notificado comunicar que se ha iniciado la acción judicial de infracción, caso contrario la misma será levantada. Si se comprueba que los productos tienen marcas falsas no se permitirá que los mismos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Cabe aclarar, por último, que el titular de un registro de marca concedido podrá registrar la marca en la Dirección General de Aduanas aunque el mismo no es requisito para poder ejercer las acciones que esta ley le otorga.

d. Uruguay

En este país la nueva Ley de Marcas Nº 17.011 no contiene disposición alguna sobre las medidas en frontera. Sin embargo, autorizada doctrina<sup>41</sup> entiende que la medida del artículo 9 del Convenio de París podrá ser solicitada por el titular de la marca registrada, de conformidad al procedimiento establecido en el Código General del Proceso y que las disposiciones de los artículos 51 del TRIP's son de aplicación inmediata pudiendo los interesados solicitarlas y los jueces disponerlas. Otro sector de la doctrina<sup>42</sup> coincide con el anterior estableciendo que estaríamos ante un caso similar al artículo 9 del Convenio de París y por lo tanto las normas del ADPIC son pasibles de aplicación directa en el derecho interno aunque no existe jurisprudencia sobre este tema.

## 2. Unión Europea ➔

Ya hemos adelantado en forma sintética<sup>43</sup> cual ha sido el sucesivo camino legislativo recorrido hasta llegar a la normativa hoy vigente en la Unión Europea y que entró en vigor el 1 de julio de 1999. Debemos adentrarnos ahora a analizar las razones por las cuales ha habido que dictar tres Reglamentos en apenas 13 años como así también el Reglamento hoy aplicable.

El sistema de control en frontera fue por primera vez puesto en práctica en el año 1988. Las disposiciones del Reglamento 3842/86 se aplicaban solamente a las mercancías que procedían de terceros países en el momento de su entrada en alguno de los Estados Miembros. El procedimiento se iniciaba con una solicitud escrita que sólo el titular de una marca registrada podía presentar ante la autoridad competente en cada Estado miembro cuando sospechaba que se pretendían importar mercancías con usurpación de marcas. También establecía las acciones que debían ser tomadas por las autoridades aduaneras y el destino final de las mercancías en el caso de que efectivamente infringieran los derechos de un titular anterior de marca.

Este sistema establecido en 1988 no tuvo el éxito esperado. Un Informe de la Comisión publicado en 1991<sup>44</sup> identificó varias razones que hicieron que el sistema fallara. Por ejemplo, hubo muchos miembros que demoraron demasiado tiempo en implementar el sistema (fue el caso de Irlanda e Italia<sup>45</sup>). Además el sistema se basaba originariamente en que las autoridades aduaneras iban a ser las receptoras de las solicitudes. Sin embargo, algunos miembros establecieron que las autoridades aduaneras no podían aceptar una solicitud antes de haber sido aprobadas por la Justicia (Bélgica, Dinamarca, Grecia) o por una autoridad administrativa distinta (Holanda)<sup>46</sup>. En otros casos, las propias autoridades aduaneras directamente rechazaban los pedidos basándose en la falta de información provista por los titulares de las marcas<sup>47</sup>. También se criticó que el sistema no era aplicable a las mercancías originarias de los Estados Miembros ni a los productos originarios de terceros países que se encuentran en libre práctica en la

Comunidad y sean objeto de intercambio entre los Estados miembros <sup>48</sup>. Por último, podemos agregar que hasta diciembre de 1992 sólo se había bloqueado el despacho a libre práctica de mercancías por infracción de derechos de propiedad intelectual en 1169 casos (Gran Bretaña 618, Alemania 242, Francia 299 y España 9).

Como consecuencia del Informe antes enunciado y sus resultados se introdujo un nuevo sistema establecido en el Reglamento 3295/94 el cual introdujo cambios en aspectos de fondo y de forma. En el primer aspecto, amplió su ámbito de aplicación ya que no se limita a prohibir el despacho a libre práctica de tales mercancías sino que la prohibición se extiende a la exportación, la reexportación y también a la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías indicadas. También declaró aplicable sus disposiciones a mercancías que infrinjan derechos de autor y conexos como así también diseños industriales. Por último, amplió el concepto de mercancías con infracción de marcas a lo que se denomina signos de marca, estos es, etiquetas, folletos, documentos, autoadhesivos, manuales de empleo, documentos de garantía, etc, incluso cuando vayan por separado de la mercancía cuyos derechos de marca se están infringiendo. Desde el punto de vista del procedimiento, se flexibiliza el requisito de la información que debe brindar el titular del derecho de propiedad intelectual (sobre todo el de indicar el lugar y momento de la importación); cada miembro deberá designar una oficina dependiente de la autoridad aduanera para resolver sobre las solicitudes presentadas; y por último, la posibilidad de que la Aduana actúe de oficio (aunque no lo establezca expresamente) <sup>49</sup>.

En enero de 1998 la Comisión publicó un Informe de los dos primeros años de vida del Reglamento anterior <sup>50</sup> y a pesar de que los resultados fueron mejores comparados con el sistema anterior ya que las Aduanas habían intervenido en 4133 casos <sup>51</sup>, se hicieron tres propuestas para mejorar aún más el sistema: el ámbito de aplicación debía incluir los productos protegidos por patentes y certificados complementarios de protección <sup>52</sup>; el ámbito del sistema debería ser extendido para cubrir todos los productos cualquiera sea su status aduanero, es decir, incluyendo productos que estén en una zona franca o depósito franco y bienes que estén bajo la supervisión de la Aduana; y debería introducirse un procedimiento que permitiera que los titulares de marcas comunitarias <sup>53</sup> hicieran una sola solicitud de protección aduanera y cuya decisión sea luego aplicable en todos los Estados designados. Estas tres propuestas fueron incorporadas al Reglamento 241/99 <sup>54</sup> que modifica en algunos artículos el Reglamento anterior. Mientras que la primera es una modificación controvertida <sup>55</sup> las otras dos serán para beneficio de todos los solicitantes.

Brevemente debemos decir que a partir de ahora el titular de una marca comunitaria podrá solicitar a las Autoridades Aduaneras de cualquier Estado Miembro que se evite despachar al mercado mercancías con infracción con el único requisito de especificar que otras Autoridades aduaneras de otros Estados Miembros deberán ser notificados para accionar.

#### **IV. Conclusiones ➔**

1. Ante el creciente aumento de la piratería en materia de propiedad intelectual los titulares de dichos derechos se están volcando hacia una nueva herramienta en la lucha contra los infractores. A su vez, las Autoridades Aduaneras son consideradas como un socio indispensable para evitar la piratería.
2. Las autoridades Aduaneras son especialmente útiles para los propietarios de ciertos bienes, como Compact Disks y artículos de lujo, que pueden ser fabricados en forma muy barata en un país y vendidos en cualquier otro lado a un precio muy superior.
3. Sin perjuicio de lo manifestado, aún hoy muchos abogados y titulares de derechos de Propiedad Intelectual se mantienen renuentes a utilizar este sistema prefiriendo las ya probadas acciones ante la Justicia aunque esto varía de acuerdo al país donde se utiliza el sistema de prohibición de despacho en Aduanas pues depende en gran medida de la capacidad de estas últimas (además es imposible que todas las

- autoridades aduaneras inspeccionen absolutamente todas las importaciones).
4. De la lectura de los artículos del ADPIC se desprende que las medidas en frontera prescritas por el Acuerdo sólo son vinculantes respecto de las mercancías declaradas para su importación aunque los Estados miembros pueden extender dichas medidas a las mercancías destinadas a la exportación o que circulen en tránsito.
  5. Los Estados Miembros están autorizados para dejar de aplicar estas medidas en algunos casos adquiriendo relevancia el supuesto de las importaciones paralelas.
  6. En el caso de que las medidas hayan sido solicitadas por el denunciante pesa sobre él la carga de presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual.
  7. También podrán determinar los Miembros la posibilidad de que sus autoridades aduaneras actúen de oficio.
  8. A pesar de que el sistema adoptado por el ADPIC mejora sustancialmente la situación en aquellos países donde no existe una normativa específica sobre el tema, un primer paso sería incitar a aquellos países que han ratificado el ADPIC a adoptar mayores medidas contra la falsificación de marcas y aquellas que tiendan a evitar la piratería de productos protegidos por el derecho de autor.
  9. Dentro de estas medidas se encuentra la elaboración de una regulación que contemple los principios básicos establecidos en el ADPIC (y analizar la posibilidad de contemplar en dicha regulación aquellas materias que el Acuerdo ha dejado librado a la voluntad de los Estados). También se deberá tener en cuenta la experiencia de la Unión Europea pues son precisamente los países que conforman la Unión quienes han aplicado en forma sistemática, continua y con buenos resultados estas medidas.
  10. Por último, es de destacar que no basta sólo con tener una buena normativa que regule el tema de las medidas en frontera, sino que además es preciso que las autoridades judiciales y aduaneras (o cualquier otra autoridad que se designe) apliquen las mismas en todos aquellos casos en los cuales sean llamadas a actuar.

---

\*: Texto publicado en OMPI/PI/GR/99/3. Conferencia brindada en Iguazú, Pcia. de Misiones, Seminario Nacional de la OMPI para la Difusión del Derecho de Autor y la Propiedad Intelectual. ➡

\*\* : Abogado. Master en Propiedad Intelectual, Universidad de Alicante, España. Miembro del Estudio Kors, Noviks y Asociados, Buenos Aires, Argentina. ➡

1: El Término GATT se traduce al castellano como Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. ➡

2: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas. Este último fue publicado como Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994. El 5 de enero de 1995, la Ley N° 24.425 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Esta ley aprueba la aceptación por parte de Argentina de los resultados de la Ronda Uruguay del GATT y que incluye el TRIP's. ➡

3: Mientras que las Partes I y II se refieren a disposiciones generales y principios básicos como así también a la existencia y alcance de los derechos, la Parte III se refiere a Observancia de los derechos, la Parte IV a la Adquisición y Mantenimiento de los Derechos, la Parte V a la Prevención y solución de diferencias, la Parte VI regula las disposiciones transitorias y la Parte VII establece las disposiciones finales. ➡

4: V. Casado Cerviño y Cerro Prada, GATT y Propiedad Industrial, Tecnos, Madrid, 1994, pág. 73. ➡

5: Debemos señalar que históricamente la protección de los derechos marcarios se han tratado desde el punto de vista que los derechos de marca impiden el libre comercio. Hoy en día se reconoce que la falta de observación de esos derechos pueden constituir una barrera al libre comercio. ➡

6: Los artículos citados sin indicación de norma legal corresponden al Acuerdo sobre los ADPIC. ➡

7: Nos referimos al término Propiedad Intelectual en sentido amplio comprensivo no sólo de los Derechos de Autor y Derechos Conexos sino también de las distintas modalidades de Propiedad Industrial (esto es, patentes, marcas y diseños). ➡

8: Según Sweenty, Greenberg y Bitler, "Heading Them Off at the Pass - Can Counterfeit Goods of Foreign Origin

Be Stopped At The Counterfeiter's Border?, 84 Trademark Reporter, 1994, pp. 477 y ss, las acusaciones se dirigen fundamentalmente a los países en vías de desarrollo o que están saliendo de este estado recientemente y cuyas empresas han adquirido la capacidad de producir y distribuir en masa pero que carecen de una marca fuerte para introducirse en un mercado y competir con los productos ya establecidos. ➡

9: V. en este sentido, Clark, "The use of Border Measures to Prevent International Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Implementation and Proposed Reform of Council Regulation 3295/94", en European Intellectual Property Review, Sweet & Maxwell, Vol. 20, Issue 11, Noviembre 1998, p. 414. ➡

10: Sobre las distintas consecuencias que trae la falsificación para los sectores mencionados v. Areán Lalín, "La lucha de las aduanas contra la piratería de marcas", en Estudios sobre Marcas, Editorial Comares, Granada, 1995, pág. 321. ➡

11: V. Areán Lalín, "Medidas en Frontera", Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, 1er. Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI-OMPI, 1996, p. 438. ➡

12: Y la realidad era que muchos países unionistas no admitían el embargo en la etapa de la importación. ➡

13: Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas del 14 de abril de 1891 y sus sucesivas revisiones. ➡

14: Sobre este tema, v. Areán Lalín, "Dos importantes reformas del Derecho norteamericano de marcas", 10 ADI, 1984-1985, pp.583 y ss. ➡

15: "Draft Agreement on Measures to Discourage the Importation of Counterfeit Goods", GATT Doc L/8417, del 31 de julio de 1979. ➡

16: "U.S. Proposal on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights", BNA's Patent, Trademark and Copyright Journal, vol. 40, 17-5-90, p. 79 y "Guidelines proposed by the European Community for the negotiations on trade-related aspects of intellectual property rights", GATT Doc. MTN, GNG/NG11/W/16, del 20-11-87. ➡

17: Nota a pie de página número 14 del artículo 51. ➡

18: Sobre las críticas a esta disposición, v. Arsic, "Combating Trade in Counterfeit Goods - The GATT and the EC Approaches", World Competition, vol. 18, N° 3, 1995, p. 90, en cuanto a que permitiría la libre circulación de mercaderías falsificadas, especialmente provenientes de Italia, en el ámbito de la Unión Europea. ➡

19: Esto se debe, sin duda alguna, al hecho de que el tema del agotamiento internacional de los derechos es un tema aún no resuelto por el artículo 6 del ADPIC. ➡

20: Si bien no es obligatorio (y está bien que así sea por las dificultades prácticas que puede ocasionar y que en algunos casos puede conducir al debilitamiento de esta poderosa herramienta), consideramos de importancia que pueda aportar información útil tales como lugar donde se encuentran las mercancías, lugar de destino previsto, identificación del envío o de los bultos, fecha de llegada o de salida prevista de las mercancías, medio de transporte, identidad del importador o exportador ➡

21: V. Rodríguez Tapia y Bondía Román, Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual, Editorial Cívitas, Madrid, 1997, p. 505. ➡

22: V. Rengifo García, Propiedad Intelectual. El moderno Derecho de Autor, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1997, pp. 116 y ss. ➡

23: El artículo 57 prevé que los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar a ambos la oportunidad de inspeccionar las mercaderías retenidas por las autoridades aduaneras. ➡

24: Cfr. Navarro Varona, "Las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera", en IGLESIAS PRADA (coord.), AA.VV., Los derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, IDEI, Colección de Derecho y Ética Industrial, Nro. 3, T. II, Madrid, 1997, pág. 35. ➡

25: Decisión N° 8/95 del Consejo Mercado Común. En el presente trabajo me referiré al mismo como "el Protocolo". Un análisis del mismo puede verse en Salis, "El Protocolo de Marcas del Mercosur y el Sistema de Marcas Argentino", Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, Derecho de Marcas, N° 3, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, pp. 213 y ss. ➡

26: Recordemos que uno de los objetivos principales del Tratado de Asunción, según su artículo 1, es el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. ➡

27: Ya que, como lo establece el artículo 1 del Protocolo, los Estados podrán conceder una protección más amplia, siempre que no sea incompatible con las normas y principios de los Tratados mencionados en el Protocolo. Ellos son, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) del 20 de marzo de 1883, y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). ➡

28: No debe dejar de soslayarse la importancia que en este tema tendrá el Protocolo de Medidas Cautelares aprobado en Ouro Preto cuyo objeto es regular el cumplimiento de las medidas cautelares destinadas a impedir la irreparabilidad de un daño en relación a personas, bienes u obligaciones de dar, hacer o no hacer. Sobre este Protocolo v. Costantino, "Las medidas cautelares en la comunidad europea y en el Mercosur. Protocolo de Ouro Preto", La Ley, 8 de agosto de 1996. ➡

**29:** Similar a la medida dispuesta por el artículo 39 de la Ley de marcas Nº 22.362, sancionada el 26-12-80 y publicada en el Boletín Oficial el 2-1-81, y a la del artículo 85 de la Ley de Patentes, y el artículo 24 del Decreto Ley 6673/63. ➡

**30:** V. Berkemeyer, "Trademark Piracy in Paraguay: means to fight the problem", Trademark World, April 1997, pp. 23 y ss. ➡

**31:** Existe, sin embargo, un Proyecto de Ley sobre Procedimientos especiales y Medidas en Frontera para Protección de la Propiedad Intelectual presentado en el año 1997 el cual hasta el momento no ha recibido trámite legislativo. ➡

**32:** Ley 24.481, modificada por la Ley 24.572, T.O. por el Decreto Reglamentario 260/96 ➡

**33:** Publicado en La Ley del 20 de julio de 1999, p. 2. ➡

**34:** Fallo del 25 de noviembre de 1996, Exp. Nº 22.084, Juzgado de Primera Instancia Fed. Civ. y Com. Nº 10, donde se decretó la suspensión del despacho de mercadería con marca falsificada procedente de Paraguay y Bolivia. ➡

**35:** Recordemos que este artículo sólo autoriza a solicitar medidas precautorias al titular de una marca registrada. ➡

**36:** Causa 1894/93 "Fernando Santos, Jorge c/ Siri, Julio y otro s/amparo" del 20-4-93 reiterada en la causa 4343/93 del 27-8-93. ➡

**37:** Causa Nº 4232/97, "SC Johnoson & Son Inc. c/ Clorox Argentina S.A. s/ medidas cautelares", sentencia del 30 de abril (La Ley, 1998-E, 178). ➡

**38:** Recordemos que el tema de la autoejutoriedad del Acuerdo o de algunas de sus normas no es pacífico en la doctrina. ➡

**39:** Sobre el hecho de haber tomado esta decisión en base a una marca de hecho, otro aspecto importante de la citada sentencia, v. Otamendi, "Mayor protección para las marcas de hecho", La Ley, 20 de julio de 1999, pp. 2 y ss. ➡

**40:** Ley Nº 9.279 de 14 de Mayo de 1996. Esta ley entró en vigor el 15 de Mayo de 1997. ➡

**41:** V. Lamas, Derecho de Marcas en el Uruguay, Barbat & Cikato, Montevideo, 1999, pp. 279 y ss. ➡

**42:** V. Gutiérrez Carrau, Manual Teórico-Práctico de Marcas, Fundación de cultura universitaria, Montevideo, 1997, pp. 134. ➡

**43:** Ver ut supra punto 1.3. ➡

**44:** Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo al funcionamiento del sistema establecido por el Reglamento 3842/86, 15 Febrero de 1991, SEC (91) 262 final. ➡

**45:** A tal punto que esta última fue objeto de un procedimiento por parte de la Comisión el cual fue retirado cuando se introdujeron las medidas adecuadas en 1992. ➡

**46:** Lo cual significaba una barrera al uso del sistema. ➡

**47:** V. en este sentido, Clark, "The use of Border Measures to Prevent International Trade in Counterfeit and Pirated Goods ...", op. cit., p. 415. ➡

**48:** V. Areán Lalín, "La lucha de las aduanas contra la piratería de marcas", op. cit., pág. 325. ➡

**49:** Lo que llevó a algunos autores a sostener que no había una adaptación al ADPIC, v. Arsic, "Combating Trade in Counterfeit Goods - The GATT and the EC Approaches", op. cit., p. 94. ➡

**50:** Informe de la Comisión del 28 de enero de 1998 sobre la implementación del Reglamento 3295/94 y Propuesta para un Reglamento del Consejo que modifique el anterior, COM (1998) 25 final O.J. C108/63. ➡

**51:** Las autoridades aduaneras de cinco Estados acumulaban el 90% de los casos. Un análisis más detallado nos permite ver que el 90.6% de las intervenciones fueron sobre marcas de los cuales el 77.3% se refería a ropa, relojes y calzado, el resto se refería a juguetes, aparatos eléctricos, bebidas alcohólicas, productos alimenticios y partes de vehículos. Muchas importaciones que suspendió la Aduana alemana provenían de Polonia, Turquía y República Checa. En el caso de la aduana británica provenían de Tailandia y en el caso de España provenían de Estados Unidos. Mercancías de China y Hong Kong llegaban al 10.5% de los productos pirateados en la Unión Europea. V. sobre estas estadísticas Clark, "The use of Border Measures to Prevent International Trade in Counterfeit and Pirated Goods ...", op. cit., p. 416. ➡

**52:** Este es un título nuevo de propiedad industrial que tiene efecto desde la fecha de expiración de la patente de base y cuya protección se extiende sólo al producto farmacéutico cubierto por una autorización de comercialización obtenida de acuerdo con las directivas comunitarias relativas a la materia. Sobre este tema v. entre otros Leardini, "Los reglamentos comunitarios de creación de certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios", La patente farmacéutica, Colección de Derecho y Ética Industrial, Nro. 2, Madrid, 1996, pp. 89 y ss. ➡

**53:** El Reglamento de Marca Comunitaria del 20-12-93 publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea

(DOCE) el 14 de enero de 1994, Nº L 11/1 permite obtener con una sola solicitud un registro de marca con validez en toda la Comunidad. Sobre este tema v. la excelente obra colectiva Casado y Llobregat, Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, T. I, Universidad de Alicante, Alicante, 1996 ➡

**54:** Sobre este nuevo Reglamento v. Jenkins, "Combating Counterfeiting and Piracy in the UE: a Review of the Latest Measures and Proposals", Trademark World, April 1999, pp. 14 y ss. ➡

**55:** Ya que las autoridades aduaneras no estarán lo suficientemente preparadas como para comprobar una infracción a una patente o cuestiones relativas a su validez, esto es , si las mismas reúnen los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. ➡

---