

NOTA INFORMATIVA 13/2024 DE 16 DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES , SOBRE DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍA VULNERADORA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON ARREGO AL REGLAMENTO (UE) N° 608/2013

La presente nota tiene por objeto aclarar determinados aspectos relativos a la destrucción de mercancía que vulnera derechos de propiedad intelectual.

La destrucción de mercancía falsificada, además de estar sujeta a la regulación contenida en el CAU, debe respetar las disposiciones contenidas en el Reglamento 608/2013. Si bien, se ha de precisar que, en esta materia, se ha de aplicar el principio general de *lex specialis* (Reglamento (UE) n° 608/2013) prima sobre la *lex generalis* (CAU).

En lo que se refiere a la destrucción de mercancías intervenidas por las aduanas por vulnerar un derecho de propiedad intelectual, la primera alusión la encontramos en el Considerando (5) del citado Reglamento.

El citado Reglamento (UE) n° 608/2013, en su artículo 2.16, se define la destrucción como *“la destrucción física, el reciclaje o la retirada de las mercancías fuera de los canales comerciales, de modo que se evite causar daños al titular de la decisión”*.

El artículo 23.1 puntualiza que *“las mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual podrán ser destruidas bajo control aduanero”*.

Por otro lado, el artículo 25 señala que:

1. *Las mercancías que se hayan de destruir con arreglo a lo dispuesto en los artículos 23 o 26 no serán:*

- a) *despachadas a libre práctica, salvo que las autoridades aduaneras, con el consentimiento del titular de la decisión, decidan que ello es necesario en el supuesto de que las mercancías vayan a ser recicladas o retiradas de los canales comerciales, incluso con fines de concienciación, de formación y educativos. Las autoridades aduaneras determinarán las condiciones en que las mercancías pueden despacharse a libre práctica;*
- b) *sacadas del territorio aduanero de la Unión;*
- c) *exportadas;*

Nota Informativa 13/2024 de 16 de mayo del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, sobre destrucción de mercancía vulneradora de derechos de propiedad intelectual con arreglo al Reglamento (UE) n° 608/2013

- d) *reexportadas;*
- e) *incluidas en un régimen de suspensión*
- d) *introducidas en una zona franca o en un depósito franco.*

2. Las autoridades aduaneras podrán permitir la circulación de las mercancías contempladas en el apartado 1 bajo vigilancia aduanera entre distintos lugares del territorio aduanero de la Unión con vistas a su destrucción bajo control aduanero.

Además de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento (UE) nº 608/2013, para autorizar la destrucción de mercancía si se ha producido una vulneración de un derecho de propiedad intelectual, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- Que el titular de la decisión haya expresado por escrito su convicción de que se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual.
- Que el titular de la decisión haya expresado por escrito su consentimiento para la destrucción de la mercancía.
- Que se tenga constancia de que el declarante o el titular de las mercancías ha expresado su consentimiento para la destrucción o no haya notificado su oposición a la misma en el plazo de diez días laborables, o de tres días laborables cuando se trate de mercancías perecederas, a contar desde la fecha en que se le notificó la suspensión del levante de las mercancías o su retención.

Destacar asimismo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del citado Reglamento, el titular de la decisión reembolsará los costes en que hayan incurrido las autoridades aduaneras u otras partes que actúen en nombre de dichas autoridades, desde el momento de la retención o la suspensión del levante de las mercancías de conformidad con el artículo 17, apartado 1, el artículo 18, apartado 1 y el artículo 19, apartados 2 y 3, incluyendo gastos de almacenaje y manipulación de las mercancías, así como cuando se apliquen medidas correctoras, como la destrucción de las mercancías con los artículos 23 y 26.

Expuesta la normativa aplicable, aclarar que toda vez el declarante o el titular de las mercancías haya consentido la destrucción o bien deba presumirse tal condición cuando no haya contestado en plazo, el titular de la decisión es responsable de la ejecución de la destrucción de las mercancías

sobre las cuales se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual. Asimismo, se debe recordar que estamos ante casos en que concurre lo dispuesto en el artículo 198.1.b.iv) del CAU, esto es, casos en los que las autoridades aduaneras adoptarán la destrucción de las mercancías al vulnerarse derechos de propiedad intelectual, estando por tanto sujetas a medidas de prohibición y restricción al no poderse conceder el levante sobre las mismas.

La destrucción deberá realizarse en el **plazo de un mes desde la recepción de la notificación del escrito** comunicado al titular de los derechos instándole a la destrucción de la mercancía falsificada. Este plazo de un mes podría ser susceptible de prórroga si existieran circunstancias excepcionales que impidieran al titular de los derechos cumplir con el referido plazo, todo ello valorable por las autoridades aduaneras. Una vez efectuada la destrucción, deberá aportarse prueba fehaciente de la misma.

Como la destrucción debe efectuarse “bajo control aduanero”, podrá considerarse suficiente la aportación de un Certificado de Destrucción emitido por el Centro Gestor de Residuos autorizado, a efectos de entender realizada la vigilancia aduanera asociada al proceso de destrucción. No obstante, si las circunstancias así lo determinasen (por el valor de la mercancía, en atención a la existencia de determinados riesgos, u otras a valorar en cada caso concreto), se podrá exigir que dicha destrucción se efectúe bajo la presencia física de las propias autoridades aduaneras. Adicionalmente, en los casos que se presenten dudas para supuestos concretos, se podrá contactar con la Subdirección de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e II.EE para valorar cada situación específica.

En cuanto al **modo de destruir la mercancía**, se harán constar en el acuerdo de destrucción las condiciones bajo las cuales se efectuará la misma. En este sentido, en el acuerdo de destrucción figurará la necesidad de aportar el Certificado al que se refiere el párrafo anterior, la imposibilidad de que los titulares de derechos efectúen un procesamiento previo en sus instalaciones de la mercancía falsificada salvo que el titular de las mercancías o el declarante hayan cedido expresamente el poder de disposición sobre las mismas al titular de los derechos; si se autoriza o no el traslado de dicha mercancía a otro punto del territorio aduanero de la Unión con arreglo al artículo 25.2 del Reglamento; la necesidad o no de presentar determinados contratos con Gestores de Residuos Autorizados a efectos de la destrucción, entre otros.

En dicho acuerdo de destrucción se advertirá que, en caso de derivarse residuos de la destrucción, se deberá dar destino aduanero a los mismos, debiendo ser despachados a libre práctica, reexportados o incluidos en cualquier régimen especial con arreglo al CAU, pues tales residuos no son mercancía sujeta al Reglamento 608/2013 debiéndose respetar las disposiciones generales contenidas en el Código.

A este respecto, se debe traer a colación un asunto relevante que **es quién asume la obligación de dar destino aduanero a los residuos** derivados de la destrucción. Esto obliga a analizar un aspecto relevante que es el relativo a la **titularidad de las mercancías**.

Se define como titular de las mercancías en el art 2.14 del Reglamento 608/2013 a la persona que ostente su propiedad o un derecho similar de disposición de ellas o que tenga el control físico de las mismas; precepto que es análogo al contenido en el art. 5.34 del CAU.

El titular del derecho protegido no tiene la propiedad, ni un derecho similar de disposición, ni el control físico, ya que este último, en una mercancía intervenida al amparo de la normativa de marcas lo tendrá el establecimiento donde esté (ADT) o la propia aduana. Dicho lo cual, no se puede asumir que el titular de los derechos ostente la cualidad de titular de las mercancías por el mero hecho de que éste último hubiera consentido la destrucción de las mismas o bien no hubiese contestado a la comunicación efectuada por la autoridad aduanera en el sentido del art. 23 del Reglamento 608/2013. Esta transferencia tácita de la propiedad no se contempla en la normativa de la Unión. Por tanto, acudiendo a la normativa nacional, se debe citar el artículo 349 del Código Civil que dispone que *“nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización. Si no procediere este requisito, los Jueces ampararán, y en su caso, reintegrarán la posesión al expropiado”*.

En consecuencia, no puede ni debe presuponerse, que se produzca tal cesión tácita de la propiedad de los bienes del titular de la mercancía al titular de los derechos de propiedad intelectual vulnerados. Lo que sí contempla la norma comunitaria es la posibilidad de que los EM apliquen la presunción de que el titular de la mercancía está de acuerdo con la destrucción si no dice de forma expresa lo contrario; habilitación que cada EM ha llevado o no a la práctica según su acervo jurídico. De ahí no cabe inferir que el titular de la mercancía renuncie tácitamente a su titularidad, y mucho menos en favor de un tercero. En todo caso, lo que se produciría sería el abandono de la mercancía a favor del Estado pero nunca del titular del derecho.

Sentado lo anterior:

- Debemos concluir que entre las facultades que tiene el titular de los derechos sobre la mercancía que vulnera derechos de propiedad intelectual, el Reglamento (UE) 608/2013 no le confiere la titularidad o propiedad de la misma en ninguna fase del procedimiento de intervención. Tampoco le da derecho a obtener beneficio alguno de la gestión de los residuos del proceso de valorización previo despacho de los mismos. Asimismo, tampoco permite la normativa que se trasladen tales mercancías a las instalaciones del titular de los derechos o de un tercero, que no es ningún caso titular de las mercancías.

- Asimismo, concluir también que la titularidad sobre los residuos derivados de la mercancía intervenida por la Aduana continúa siendo del declarante o titular de las mercancías salvo que el Estado proceda a la confiscación de los bienes o se produzca el abandono a favor del Estado, pues la destrucción de las mercancías sujetas al Reglamento (UE) 608/2013 no altera la titularidad sobre las mismas y sobre los desperdicios o residuos que derivan de éstas.

El Reglamento 608/2013, en cuanto a **cómo debe procederse a la destrucción**, señala que ha de llevarse a cabo bajo control aduanero, lo que no puede ser de otro modo en tanto en cuanto son mercancías que aún no han adquirido estatuto de mercancía de la Unión, así como bajo responsabilidad del titular de los derechos protegidos. Tratándose de mercancías sin estatuto aduanero de la UE, y a la vista de lo señalado en el art. 26 del Reglamento (UE) 608/2013, los únicos movimientos posibles se producen bajo vigilancia aduanera como pueden ser los traslados entre almacenes de depósito temporal, así como los traslados a instalaciones de tratamiento de residuos, destrucción o valorización. No cabe la inclusión de esta mercancía falsificada en ningún régimen suspensivo de derechos como es el régimen de perfeccionamiento activo o el depósito aduanero. Por el contrario, sí contempla el citado art. 26 la posibilidad de que el titular de las mercancías o el declarante despache a libre práctica las mercancías en cuestión si se destinan a su reciclado o a ser retiradas de los canales comerciales, incluso con fines de concienciación, formación y educativos; todo ello con el consentimiento del titular de los derechos, siendo ésta la única facultad del titular de los derechos en relación a las mercancías intervenidas.

Por último, debemos aclarar en esta nota que los titulares de derechos, toda vez han comunicado su convencimiento de que la mercancía intervenida vulnera derechos de propiedad intelectual y asimismo consienten expresamente la destrucción de la misma, deben acudir a las instalaciones de la Aduana o a los ADT a por tales mercancías para destinarlas a su destrucción, pues el artículo 23 del Reglamento 608 determina que la destrucción se hace bajo control aduanero pero **bajo responsabilidad del titular de la decisión**. Asimismo, el art. 29 dispone que el titular de la decisión acarrea con los costes de almacenaje y destrucción que hayan incurrido con las autoridades aduaneras u otras entidades que actúen en nombre de éstas, advirtiéndose que, si no se satisfacen tales costes en el plazo señalado, procedería la suspensión de la decisión de intervención de marcas (AFA).

Asimismo, en aplicación del art. 28 del CAU, aplicable en lo no expresamente regulado por el Reglamento 608, se podrá proceder a la revocación de la decisión de intervención por

incumplimiento de las condiciones u obligaciones que llevaron a su adopción, siendo una de éstas la de destruir la mercancía falsificada en el plazo previsto.

ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA EN LAS COMUNICACIONES CON LAS AUTORIDADES ADUANERAS ESPAÑOLAS

El artículo 6.3.c) del Reglamento (UE) nº 608/2013 alude a la representación con ocasión de la presentación de una solicitud de intervención de derechos de propiedad intelectual (AFA), disponiendo: *“d) si el solicitante presenta la solicitud por medio de un representante, datos personales de la persona que le representa y pruebas que acrediten su poder de representación, de conformidad con la normativa del Estado miembro en el que se presente la solicitud”*;

Con ocasión de dicha mención, se entiende que la representación es una cuestión nacional, y que ha de determinarse con arreglo a la legislación de cada Estado Miembro.

A efectos de los expedientes de retención de marcas que se inicien, los titulares de derechos tendrán que relacionarse o comunicarse con las autoridades españolas en la forma exigida por las mismas.

El artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas contempla la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con las Administraciones para las personas jurídicas, así como de quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

La relación entre los titulares de derechos y sus representaciones con las autoridades aduaneras se efectuará a través de la Sede Electrónica, para lo cual será necesario contar con certificado digital o clave PIN.

En otro orden de cosas, el artículo 5.4 de la Ley 39/2015 en cuanto a la acreditación de la representación dispone que: *“la representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.”*

A efectos de la representación en el ámbito de la propiedad intelectual que aquí nos concierne, exigimos que el titular de los derechos tenga un poder notarial de representación a efectos de entender acreditada la misma.

Cuando el titular de los derechos no tenga un representante en España conforme lo descrito anteriormente, será necesario su nombramiento a efectos de poder relacionarse con la Administración con ocasión de un expediente de retención de marcas iniciado por las autoridades aduaneras españolas. Si esto no fuese así, se iniciará una primera comunicación por correo electrónico con tales titulares de derechos instándoles el nombramiento de un representante en España, o bien, se contactará con la “persona de contacto en España” que aparezca en la solicitud de intervención.

Se recomienda a los titulares de derechos que aparezca en el AFA una dirección de correo genérica y no de una persona concreta para que no existan problemas con la comunicación con tales personas de contacto, en caso de enfermedad o baja de dicha persona o en caso de ocurrir cualquier circunstancia que pudiera dificultar dicha comunicación.

Madrid 16 de mayo de 2024

La Subdirectora General de Gestión Aduanera

María González Pérez

(Documento firmado electrónicamente)