

## **Comité Asesor sobre Observancia**

### **Sexta sesión**

**Ginebra, 1 y 2 de diciembre de 2010**

ESTUDIO SOBRE LOS MÉTODOS DE ELIMINACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS  
FALSIFICADAS O PIRATEADAS EN LA REGIÓN DE ASIA Y EL PACÍFICO

*preparado por el Sr. David Blakemore, Director Ejecutivo, Secretaría de Asia y el Pacífico, IPR  
Business Partnership, Christchurch (Nueva Zelanda) \**

---

\* Las opiniones expresadas en este documento pertenecen a su autor y no reflejan necesariamente las de la Secretaría de la OMPI ni la de sus Estados miembros.

## ÍNDICE

1.	MANDATO .....	I.
2.	INTRODUCCIÓN.....	II.
3.	EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC .....	III.
4.	CONCLUSIONES PERTINENTES DEL INFORME DEL GRUPO ESPECIAL DE LA OMC (DS362).....	IV.
5.	LA PERSPECTIVA DEL SECTOR PRIVADO.....	V.
6.	MÉTODOS DE ELIMINACIÓN EN LA ASEAN .....	VI.
7.	RESUMEN DE LAS CUESTIONES TRATADAS DURANTE LAS CONSULTAS.....	VII.
8.	CONCLUSIONES.....	VIII.

## I. MANDATO

### Antecedentes

1. El Comité Asesor sobre Observancia (ACE) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fue creado en 2002. Entre otros objetivos, aspira a promover el intercambio de información relevante en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual.
2. En la quinta sesión del ACE, celebrada en diciembre de 2009, los Estados miembros acordaron el tema para la sexta sesión del Comité, que abarcaba cuatro elementos, el cuarto de los cuales dio pie a este estudio, a saber:
  - “Aprovechamiento del estudio sustantivo contenido en el documento WIPO/ACE/5/6: análisis y debate de toda la complejidad de las infracciones de los derechos de P.I. Con ese fin, habría que pedir a la Secretaría que emprenda:
  - 4. Un análisis de iniciativas, métodos alternativos y otras soluciones posibles desde el punto de vista socioeconómico a los fines de hacer frente a la problemática de la piratería y la falsificación.”

El presente mandato precisa las cuestiones que deberá tratar este estudio.

### Finalidad

3. Examinar las medidas de almacenamiento, eliminación y destrucción de productos falsificados y pirateados aplicadas hoy en día en la Región de Asia y el Pacífico, en virtud de leyes nacionales basadas en las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994); con el objeto de reconocer oportunidades para mejorar la eficiencia y la eficacia de dichas prácticas y fomentar el respeto de los derechos de P.I. Este estudio ha sido concebido como documento de trabajo para los debates de la sexta sesión del ACE que debe celebrarse de 1 a 3 de diciembre de 2010.

### Objetivos

4. El estudio debe:
  - a) Determinar los factores que afectan a los procesos de eliminación y destrucción de productos falsificados y pirateados en siete países de la Región de Asia y el Pacífico (Camboya, Indonesia, República Democrática Popular Lao, Malasia, Filipinas, Tailandia y Viet Nam) y, en particular, informar sobre los procedimientos de eliminación más eficientes, eficaces y seguros usados en la región (o fuera de ella).
  - b) Explorar las posibilidades de cooperar a nivel multilateral y de desarrollar iniciativas en asociación con otras organizaciones intergubernamentales y el sector privado.
  - c) Determinar en qué medida cabe usar productos infractores (con el consentimiento de los titulares de derechos afectados) para prestar apoyo a operaciones de socorro relacionadas con desastres humanitarios.

- d) Asesorar sobre las oportunidades que brinda a la destrucción de productos falsificados y pirateados, para fortalecer la educación pública, apoyar a la sociedad civil y fomentar actitudes respetuosas hacia los derechos de P.I.

5. Motivaciones estratégicas:

- La conveniencia de emprender iniciativas que contribuyan a fomentar una cultura de respeto de los derechos de P.I. en el seno de la sociedad civil y entre los consumidores.
- El aumento, en volumen y nivel de diversificación, de los productos falsificados y pirateados peligrosos para la salud y la seguridad, constatado en los circuitos comerciales de la región de Asia y el Pacífico.
- La necesidad de velar por que los métodos de destrucción de productos infractores cumplan las normas mundiales de protección medioambiental.
- El elevado gasto en el que incurren los gobiernos y el sector privado para almacenar y eliminar productos infractores conforme a las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y otras normativas de nivel nacional.
- La posibilidad de mitigar el impacto de los desastres humanitarios distribuyendo productos falsificados infractores a las poblaciones afectadas, por vía de donación y con el consentimiento de los titulares de los derechos.
- La conveniencia de reconocer y dar a conocer técnicas eficaces de almacenamiento y destrucción de productos falsificados y pirateados en la región de Asia y el Pacífico.

## II. INTRODUCCIÓN

6. Para tratar buen número de cuestiones relacionadas con el almacenamiento y la eliminación de productos infractores de derechos de P.I., es indispensable hacerse una idea del volumen de productos infractores que compiten con el mercado de productos lícitos. Se trata de un asunto importante, ya que permite establecer una hipótesis sobre el número de productos que sería preciso almacenar y destruir en el supuesto de que las autoridades encargadas de la observancia lograran detectarlos en su totalidad.
7. Es difícil desarrollar esa noción, a falta de estadísticas mundiales sobre las incautaciones policiales. Pese a estas limitaciones y aun teniendo en cuenta las numerosas lagunas de los estudios originales, es posible hacerse una idea aproximada de la escala actual del problema de la falsificación y la piratería.
8. Una evaluación realizada por la OCDE en 2009 concluyó que los productos falsificados y pirateados (excluyendo los productos infractores que permanecen en los mercados de los países de fabricación) representaban el 1,95 % del comercio mundial en 2007.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Informe de la OCDE *“Magnitude of Counterfeiting and Piracy of Tangible Products: An Update”* [Magnitud de la falsificación y piratería de productos tangibles: una actualización], noviembre de 2009

9. Se sabe que el volumen físico total de las mercancías importadas en contenedores por vía marítima ascendió en 2007 a 120,2 millones de TEU<sup>2</sup>. El TEU (*Transport Equivalent Unit*) es una unidad equivalente a un contenedor de 20 pies. Hay que añadir el 2 % que representa el transporte por avión sobre el volumen total del comercio internacional<sup>3</sup>. Se excluye, sin embargo, el transporte internacional de mercancías por carretera y ferrocarril.
10. La combinación de estas dos estadísticas permite extraer una noción del volumen de productos físicos infractores en el comercio internacional. En términos reales, significa que el volumen físico de productos falsificados comercializados anualmente asciende aproximadamente a 2,39 millones de TEU.
11. Por consiguiente, *prima facie*, el volumen diario de productos falsificados o pirateados que atraviesa puestos de control oficiales para ingresar en mercados nacionales asciende aproximadamente a 6.500 TEU.
12. Se sabe que los diversos organismos encargados de velar por la observancia, como las Aduanas, vienen detectando un volumen creciente de mercancías infractoras.<sup>4</sup> Es razonable suponer que el nivel de retenciones seguirá creciendo, probablemente impulsado por los siguientes factores:
  - La aplicación continuada y progresiva de las disposiciones sobre la observancia de derechos del Acuerdo sobre los ADPIC;
  - Los efectos positivos de los programas de desarrollo de la capacidad y de asistencia técnica;
  - La consolidación de las relaciones de cooperación y asociación con el sector privado; y
  - El desarrollo de iniciativas bilaterales o multilaterales de intercambio de información.
13. Con respecto a la eliminación final de los productos infractores, la constante reducción de la brecha existente entre el flujo real de productos falsificados o pirateados en los circuitos comerciales internacionales y el volumen de productos infractores detectadas por las autoridades tendrá serias consecuencias para los Gobiernos y los titulares de derechos en la región de Asia y el Pacífico. Para que transferir el costo de este proceso a los falsificadores los organismos públicos y los titulares de derechos afectados deberán establecer una cooperación más estrecha.
14. El volumen de los productos infractores a eliminar no constituye en sí mismo más que una dimensión del asunto. El espectro de productos industriales y domésticos infractores crece de forma considerable, en pleno auge de la conciencia ecológica y de la necesidad de mitigar los efectos de la acción del hombre sobre la naturaleza.

---

<sup>2</sup> *HIS Global Insight, World Trade Service/World Shipping Council* – 5 de marzo de 2010. El TEU es una “Unidad equivalente a 20 pies”.

<sup>3</sup> *Transport Intelligence Ltd – January 2006 TIGAC0601*

<sup>4</sup> Publicación de la Organización Mundial de Aduanas “Customs and IPR Report 2009”

15. Como consecuencia de ello, la eliminación de productos falsificados plantea retos cada vez más complejos, costosos y onerosos, ya que los Gobiernos y los titulares de derechos promueven medidas para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC que tengan en cuenta la necesidad de mitigar el impacto medioambiental y ajustarse a otras prescripciones legislativas de ámbito nacional.
16. A estas inquietudes sobre el medio ambiente hay que sumarle las amenazas directas para la salud y la seguridad públicas. Hay una amplia gama de productos falsificados que pone en serio peligro a los consumidores. De este modo, es preciso acelerar la detección de productos infractores en los flujos comerciales internacionales o en los mercados, pero también queda clara la necesidad de que el proceso de eliminación de esos productos impida efectivamente que puedan regresar a las tiendas, los puestos callejeros, la venta por Internet o al mercado negro en general.
17. Encontrar métodos y procedimientos que de forma simultánea velen por la observancia de las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, mitiguen el impacto medioambiental y protejan a los consumidores constituye hoy en día un reto para los Gobiernos y los titulares de derechos. El intercambio de información sobre procedimientos y metodologías es un medio eficaz para lograrlo.
18. Hay muchos ejemplos de metodologías de eliminación de productos infractores en todo el mundo. Por lo general, se reciclan, se queman al aire libre, se trituran, se aplastan, se entierran en vertederos y se donan, pero los métodos varían en función de la naturaleza de los productos destruidos o reciclados.
19. Así por ejemplo, en Serbia, uno de los mayores obstáculos a la destrucción de bienes falsificados ha sido la falta de instalaciones adecuadas para destruir plásticos, gomas y otros materiales, de forma respetuosa con el medio ambiente. En 2006, unas nuevas instalaciones aprobadas por el Ministerio del Medio Ambiente permitieron cortar en pedazos grandes cantidades de zapatos falsificados, en lugar de quemarlos, con el consiguiente efecto benéfico sobre el medio ambiente.<sup>5</sup>
20. Asimismo, el Organismo de Protección del Medio Ambiente de Ghana supervisó en 2010 la destrucción de televisores de 14 y 21 pulgadas en un vertedero. <sup>6</sup> Un tribunal había ordenado este procedimiento de destrucción en razón de los riesgos que entrañaban para los usuarios.
21. La Administración de Aduanas de Nueva Zelandia detectó miles de aparatos de ejercicio físico falsificados en 2007 y 2008 tras la presentación de una solicitud de protección en frontera. Para evitar que esos aparatos fueran reconducidos a los circuitos comerciales, se recurrió a maquinaria especializada para triturarlos en depósitos de chatarra.<sup>7</sup>
22. La destrucción de un cargamento de diez toneladas de ladrillos Lego falsificados, ordenada en 2004 por las autoridades finlandesas, es un ejemplo de las ventajas de los métodos de destrucción respetuosos con el medio ambiente. Tras descartarse que contuvieran cloruro de polivinilo o cadmio tóxicos, mediante una granulación inicial, los

---

<sup>5</sup> <http://www.petrosevic.com/resources/news/2007/02/000>.

<sup>6</sup> <http://www.graphicghana.com> – “Court Orders Destruction of Fake Sanyo TVs”.

<sup>7</sup> Comunicado de prensa del Gobierno de Nueva Zelandia (Ministerio de Aduanas) de 6 de marzo de 2008.

ladrillos falsificados fueron incinerados en una planta energética de tratamiento de desechos.<sup>8</sup>

### III. EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

23. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994) contiene ciertos artículos sobre la cuestión de la eliminación de productos falsificados y pirateados, y establece unas normas mínimas, así como un marco, para las partes contratantes.

24. Los principales artículos son:

i) Sección 2: Procedimientos y recursos civiles y administrativos

“Artículo 46 - Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.”

ii) Sección 4: Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

“Artículo 59 – Recursos

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.”

iii) Sección 5: Procedimientos penales

“Artículo 61

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería

---

<sup>8</sup> [www.helsinginsanomat.fi/english](http://www.helsinginsanomat.fi/english)

lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

“Artículo 69 – Cooperación Internacional

Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.”

**IV. CONCLUSIONES PERTINENTES DEL INFORME DEL GRUPO ESPECIAL DE LA OMC (DS362)**

25. En 2007, los Estados Unidos presentaron una denuncia ante la OMC contra diversas medidas de observancia por considerar que incumplían el Acuerdo sobre los ADPIC y solicitó que se constituyera un Grupo Especial para considerar el caso.
26. Debían considerarse diversas medidas aduaneras adoptadas sobre la eliminación de productos infractores. El informe del Grupo Especial de la OMC ofrece asistencia sobre la interpretación de los artículos 46 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>9</sup>
27. En su examen del texto del Reglamento sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual (DPI) de China, en el que se presenta una serie de opciones para eliminar o destruir mercancías que hayan sido reconocidas como infractoras de derechos de propiedad intelectual, el Grupo Especial consideró el alcance de los artículos 46 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>10</sup>

El artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI de China establece que:

“Cuando las mercancías decomisadas que infrinjan derechos de propiedad intelectual puedan utilizarse para actividades de bienestar público social, la Aduana entregará esas mercancías a los órganos de bienestar público pertinentes para su uso en actividades de bienestar público social. Cuando el titular de los derechos de propiedad intelectual tenga intención de comprarlas, la Aduana podrá asignárselas con compensación. Cuando las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas no puedan utilizarse para actividades de bienestar público social y el titular de los derechos de propiedad intelectual no tenga intención de comprarlas, la Aduana podrá, tras erradicar las características infractoras, subastarlas de conformidad con lo dispuesto en la ley. Cuando sea imposible erradicar las características infractoras, la Aduana destruirá las mercancías.”

---

<sup>9</sup> WT/DS362/R de 26 de enero de 2009

<sup>10</sup> Ibid. Párr. 7193



28. El Grupo Especial también examinó las Medidas de Aplicación en vigor desde julio de 2004.<sup>11</sup> A continuación se reproduce el texto pertinente:
- "Artículo 30. La Aduana eliminará las mercancías infractoras que haya decomisado de conformidad con las siguientes disposiciones:
- a) Cuando las mercancías de que se trate puedan ser utilizadas directamente para bienestar público social o el titular de los derechos de propiedad intelectual desee comprar las mercancías, la Aduana entregará las mercancías a los órganos de bienestar social pertinentes para uso con fines de bienestar público social o las asignará al titular de los derechos de propiedad intelectual con compensación;
  - b) cuando las mercancías de que se trate no puedan eliminarse de conformidad con el párrafo 1) pero las características infractoras puedan erradicarse, las mercancías se subastarán de conformidad con lo dispuesto en la ley tras la erradicación de las características infractoras. Las cantidades obtenidas en la subasta se ingresarán en el tesoro público; y
  - c) cuando las mercancías de que se trate no puedan eliminarse de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), se destruirán.
29. Cuando la Aduana destruya las mercancías infractoras el titular de los derechos de propiedad intelectual prestará la asistencia necesaria. En los casos en que los órganos de bienestar social pertinentes utilicen las mercancías infractoras decomisadas por la Aduana con fines de bienestar público social, o el titular de los derechos de propiedad intelectual asista a la Aduana a destruir las mercancías infractoras, la Aduana ejercerá la supervisión necesaria."
30. En sus conclusiones sobre los diversos procesos facultativos recogidos tanto en el artículo 27 del Reglamento sobre protección de los DPI como en el artículo 30 de las Medidas de Aplicación, el Grupo Especial determinó lo siguiente:
- a) Donación a organismos de bienestar público social: Al examinar las alegaciones del demandante en lo relativo a, entre otras cosas, el daño a la reputación y las ventas posteriores de productos donados, el Grupo Especial consideró que no había quedado demostrado que la Aduana de China careciera de la facultad de ordenar la eliminación de mercancías infractoras de forma de evitar daños al titular de los derechos. En materia de práctica administrativa, la Aduana de China dispone de un Memorando de Entendimiento con la Sociedad de la Cruz Roja de China que establece las condiciones de la puesta a disposición de los bienes infractores.<sup>12</sup>
  - b) Venta al titular del derecho: El Grupo Especial determinó que no se había podido establecer que la venta al titular del derecho impidiera el ejercicio de las facultades requeridas por el artículo 59, y que por tanto la Aduana no carecía de la facultad de ordenar la eliminación de mercancías infractoras, de conformidad con los principios enunciados en la primera frase del artículo 46.<sup>13</sup>
  - c) Subasta: El Grupo Especial concluyó que no se trataba de una forma de apartar las mercancías de los circuitos comerciales. No obstante, los recursos mencionados en el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no eran exhaustivos,

---

<sup>11</sup> Ibid. Párr. 7.194

<sup>12</sup> Ibid. Párrs. 7.286 – 7.324

<sup>13</sup> Ibid. Párrs. 7.325-7.326

por lo que este método de eliminación no era en sí mismo incompatible con el artículo 59.<sup>14</sup> Sin embargo, el Grupo Especial determinó que, en cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las medidas aduaneras de China establecían que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio puesta ilícitamente bastaba para permitir la colocación de los bienes en los circuitos comerciales, y ello en no únicamente en casos excepcionales. Por ese motivo, se determinó que dichas medidas eran incompatibles con el artículo 59 y el principio incorporado que se enuncia en la cuarta frase del artículo 46.<sup>15</sup>

## V. LA PERSPECTIVA DEL SECTOR PRIVADO

31. Se recabaron las opiniones de los titulares de los derechos de propiedad intelectual en una reunión de *IPR Business Partnership*, para la región de Asia y el Pacífico, celebrada en Hong Kong el 3 de mayo de 2010, tras lo cual el estudio también recibió la contribución del sector privado con ocasión del Taller Regional de la OMPI sobre la eliminación de mercancías celebrada en Siem Reap, de 12 a 14 de julio de 2010.

32. Una resolución de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) de 7 de marzo de 2005 expone las expectativas de sus miembros en materia de eliminación de productos infractores:

“Por consiguiente, en aras de un régimen más eficaz de aplicación de las medidas aduaneras contra el tráfico transfronterizo de productos falsificados, el Comité sobre Lucha contra la Falsificación y Observancia (ACEC, por sus siglas en inglés) recomienda que los gobiernos... adopten las medidas apropiadas para reducir o eliminar los costos que entrañan el almacenamiento y la destrucción de mercancías falsificadas para los propietarios de las marcas de fábrica o de comercio. Los gobiernos deberían tomar las medidas adecuadas para garantizar que todas las mercancías falsificadas sin excepción sean destruidas, definitivamente retiradas de los circuitos comerciales o eliminadas con el consentimiento de los titulares de los derechos, cuando no haya riesgos para la salud y la seguridad.”

33. Los representantes del sector privado expresaron su disposición a trabajar con las autoridades de Asia y el Pacífico y a brindar asesoramiento y asistencia en materia de eliminación de mercancías falsificadas. Por lo general, intentan aplicar procedimientos que resulten económicamente eficientes e impidan el regreso de los productos infractores a los circuitos comerciales. En particular, se refirieron a la necesidad de:

- Definir claramente la responsabilidad y la facultad de eliminar bienes infractores.
- Garantizar que la eliminación de bienes, ya sea por destrucción o por donación a organizaciones de beneficencia con fines de ayuda humanitaria, se ajuste a procedimientos de rendición de cuentas y verificación.
- Velar por la eficacia de las metodologías aplicadas en los procesos de destrucción e impedir que las mercancías reciban un uso posterior. Debe actuarse con esmero para impedir que las mercancías a las que se haya retirado la marca sean sencillamente re-etiquetadas y reconducidas hacia los circuitos comerciales.

---

<sup>14</sup> Ibid. Párr. 7.327

<sup>15</sup> Ibid. Párrs. 7.356 - 7.394

- Establecer procedimientos regionales armonizados, así como de adoptar políticas y procedimientos conjuntos por parte de los organismos responsables de velar por la observancia.
  - Los procedimientos deben tener en cuenta la necesidad de reducir los costos de almacenamiento, transporte y destrucción. A tal fin, cabe permitir el traslado de bienes falsificados de almacenes de alto costo a otros más baratos.
  - También es posible contener los costos mediante “procedimientos simplificados” que permitan la destrucción acelerada de mercancías cuando no se objete su retención; y no se contemplen acciones civiles o penales.
34. También hay un amplio consenso sobre la necesidad de evitar el regreso de las mercancías falsificadas a los circuitos comerciales; el procedimiento de eliminación puede ofrecer posibilidades de reducción de costos, así como generar importantes beneficios sociales.
35. En esa línea, en la quinta sesión del Comité Asesor sobre Observancia de la OMPI, el Sr. Ronald Brohm, de SNB-REACT de los Países Bajos, reiteró la cuestión de los costos asociados hoy en día al almacenamiento y la destrucción de mercancías falsificadas:  
“El almacenamiento y la destrucción de mercancías falsificadas plantea hoy problemas de difícil solución en un gran número de países. Los depósitos no se dan abasto y el despilfarro de recursos es enorme y, en definitiva, sumamente oneroso.”
36. El Sr. Ronald Brohm también destacó que SNB-REACT (una asociación sin fines de lucro de titulares de derechos) gestiona un centro de almacenamiento y destrucción en los Países Bajos, que cuenta con el apoyo de organismos encargados de la observancia y propietarios de derechos, además de crear empleos para personas con discapacidades físicas.
37. Las mercancías infractoras decomisadas por la Aduana de los Países Bajos se transfieren a un centro de almacenamiento de SNB-REACT. Las autoridades aduaneras controlan y supervisan la administración de las instalaciones. Al término de los trámites legales correspondientes, se reciclan (si procede) las mercancías infractoras, lo cual redundaría en la creación de empleos y en una óptica de reciclaje que permite evitar, siempre que sea posible, la mera incineración de esos productos y la consiguiente contaminación medioambiental. En esta línea, cabe citar el ejemplo de la conversión de componentes de calzados infractores en materiales sintéticos para superficies de recintos deportivos.
38. Nunca debe perderse de vista la opción de reciclar bienes infractores. Por ejemplo, la posibilidad de que el titular de derechos perjudicado recicle los componentes de artículos domésticos infractores o de que se trituren DVD o CD pirateados a fin de obtener gránulos de policarbonato y usarlos para la fabricación de otros productos.
39. La cuestión del impacto medioambiental no siempre es tan sencilla. Buen ejemplo de ello es el dilema que plantea la eliminación de productos agroquímicos falsificados. La policía ucraniana decomisó 500 toneladas de plaguicidas falsificados en 2009. El material decomisado fue almacenado en un bunker militar pero su eliminación plantea

graves peligros. En todo el mundo hay muy pocas instalaciones especiales capaces de destruir de forma segura estos productos tóxicos.<sup>16</sup>

40. Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA), los métodos de destrucción de plaguicidas no resultan ni baratos ni sencillos. El método más usado es la incineración a temperaturas elevadas pero no elimina la posibilidad de emisiones tóxicas y también genera cenizas peligrosas; por otro lado, los mismos filtros utilizados para retener las emisiones tóxicas terminan siendo tóxicos.
41. La UIQPA afirma que “la mayoría de países en desarrollo carece de la tecnología necesaria para tratar residuos químicos peligrosos. Proponer soluciones provisionales como el reembalaje y el almacenamiento, con la esperanza de encontrar una solución mejor en el futuro, resulta inaceptable, ya que no garantizan la seguridad e integridad de los plaguicidas en el largo plazo. La búsqueda de tecnologías de destrucción no agresivas con el medio ambiente también ha resultado infructuosa hasta la fecha, por lo que a día de hoy la única tecnología disponible... es la incineración a temperaturas elevadas”.<sup>17</sup>
42. Si bien se sitúa en el extremo más elevado de la escala de riesgos, este caso ilustra las dificultades que enfrentan tanto los organismos públicos como los titulares de derechos para encontrar soluciones técnicas y sufragar los costos inherentes a la observancia de las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, en materia de eliminación de productos infractores. Ello hace aun más necesario consultar y estrechar lazos con todas las partes para encontrar las mejores soluciones posibles.
43. A modo de ejemplo de nuevos métodos de eliminación, imaginativos y respetuosos con el medio ambiente, cabe citar el caso de *Southwark Trading Standards Service*, que tradicionalmente incineraba productos infractores en el Reino Unido, y ha adoptado, tras consultar con los titulares de derechos, los siguientes métodos de eliminación<sup>18</sup>:
  - Una organización de beneficencia registrada, *His Church*, recoge ahora las prendas de vestir y los calzados, extrae sus marcas y las exporta como ayuda humanitaria, por ejemplo a orfanatos en zonas remotas de Liberia.
  - Se donan bolsos, carteras y fundas de DVD falsificados a la policía para el adiestramiento de perros de búsqueda.
  - Se trituran los DVD, CD y otros productos de plástico y se usan para fabricar bolígrafos, estuches de lápices y carpetas.
  - Las baterías falsas se reciclan de forma segura y respetuosa con el medio ambiente a través de empresas de tratamiento de residuos subcontratadas por los municipios.
44. La organización de beneficencia *His Church* ha suscrito un acuerdo con la Federación contra el abuso del derecho de autor del Reino Unido (FATC, por sus siglas en inglés), que le permite retirar las marcas y re-etiquetar prendas de vestir con la marca de la

---

<sup>16</sup> Oficina de Información sobre Falsificaciones de la Cámara de Comercio Internacional – Directorio Internacional de Lucha contra la Falsificación, 2009

<sup>17</sup> UIQPA – “Obsolete Pesticides” – <http://agrochemicals.iupac.org>

<sup>18</sup> [http://www.southwark.gov.uk/info/200098/trading\\_standards/1777/anti-counterfeiting/3](http://www.southwark.gov.uk/info/200098/trading_standards/1777/anti-counterfeiting/3)

propia organización benéfica, denominada *His*. La ropa se exporta finalmente como ayuda humanitaria.

45. Dadas las circunstancias, es muy importante organizar rondas de consulta eficaces entre los organismos públicos, las organizaciones benéficas y los titulares de derechos, con vistas a adoptar medidas adecuadas de protección de los derechos de propiedad intelectual privados en situación de riesgo. Es preciso conjugar medidas comprensiblemente dictadas por la compasión con medidas de fuerza destinadas a abortar todo intento de reconducir las mercancías hacia circuitos comerciales normales.
46. Ciertas iniciativas de beneficencia han levantado críticas. Tras el desastre del huracán Katrina de 2005, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos de América donó ropa, toallas, almohadas y otros artículos decomisados por un valor superior a los 20.000.000 dólares a las víctimas del desastre.<sup>19</sup> Los procedimientos adoptados para distribuir las mercancías infractoras recibieron críticas, ya que los propietarios de los derechos no habían sido consultados y había dudas sobre su eficacia para impedir la reintroducción de las mercancías infractoras en los circuitos comerciales.<sup>20</sup>
47. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de implantar procedimientos acordados, comprendidos y aplicados por el triángulo decisivo de partes interesadas: los organismos públicos, los titulares de derechos y las organizaciones de beneficencia.

## VI. MÉTODOS DE ELIMINACIÓN EN LA ASEAN<sup>21</sup>

### Camboya

48. La legislación nacional contempla la expedición de órdenes de retención/decomiso o destrucción en el marco de procedimientos civiles y penales.
49. Las medidas en frontera pueden activarse si un titular de derechos presenta una denuncia o si la Aduana o los funcionarios del organismo de inspección *Camcontrol* actúan de oficio. Las mercancías retenidas quedan almacenadas hasta que dicte sentencia un tribunal. Se aplican medidas recíprocas a los bienes infractores decomisados en almacenes, viviendas y lugares públicos. En ambas situaciones, el tribunal debe ordenar que las mercancías sean destruidas o apartadas de los circuitos comerciales. El tribunal debe tener en cuenta, en este punto, la legislación relativa a la gestión de residuos sólidos. Los productos pirateados deben ser destruidos.
50. El Tribunal puede aprobar su uso con fines humanitarios siempre y cuando no atenten contra la salud pública ni sean reconducidos hacia los circuitos comerciales.
51. Para destruir las mercancías infractoras son incineradas o enterradas en un vertedero. Recientemente han sido destruidas 19.280 toneladas de productos farmacéuticos falsificados y grandes cantidades de CD pirateados.

---

<sup>19</sup> CBP news release of 12 December 2005 – [http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news\\_releases](http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases)

<sup>20</sup> “Shelter chic: can the U.S. government make it work?”, Kristina Rae Montanaro, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 1 de noviembre de 2009, ISSN 0090-2594

<sup>21</sup> Resumen de los informes sobre los países presentados Taller Regional de la OMPI sobre la eliminación de mercancías, celebrado en Siem Reap (Camboya) de 12 a 14 de julio de 2010.

52. Camboya es signataria del Acuerdo Marco de la ASEAN sobre la cooperación en materia de P.I. y ha suscrito acuerdos bilaterales de cooperación con Tailandia y los Estados Unidos.

### Indonesia

53. En casos de presunta infracción de derechos de marca, la legislación civil prevé que el juez de un Tribunal Mercantil ordene la entrega de bienes falsificados una vez que el dictamen del tribunal sea definitivo y vinculante. Los titulares de derechos pueden solicitar al juez de un Tribunal Mercantil que impida provisionalmente la entrada de las mercancías objeto de la denuncia.
54. También se prevé que un inspector del Estado confisque materiales y mercancías que puedan servir más adelante como pruebas en un proceso penal abierto por infracciones de derechos de marca.
55. Asimismo, un titular de derechos de autor puede solicitar a un Tribunal Mercantil que ordene la confiscación de productos infractores y adopte una resolución provisional para preservar todas las pruebas. Los inspectores del Estado también disponen de poderes paralelos para confiscar mercancías y pruebas con vistas a procesos penales relacionados con los derechos de autor. Hay instrucciones de decomisar y destruir todas las mercancías infractoras de derechos de autor que hayan sido objeto de procesos penales.
56. De acuerdo con la legislación vigente en materia de medidas en frontera,<sup>22</sup> el Presidente del Tribunal de Distrito puede, a petición del titular de derechos de marca o de autor, ordenar por escrito a los funcionarios de Aduanas que suspendan el despacho de las supuestas mercancías infractoras en la zona de aduanas. La destrucción sólo puede llevarse a cabo a petición del importador/exportador y, al igual que en el caso de otras mercancías prohibidas o sujetas a restricciones, debe ser supervisada por funcionarios de aduanas.
57. El Gobierno de Indonesia ha creado un depósito, RUPBASAN<sup>23</sup>, para almacenar de forma segura todos los bienes confiscados por el Estado. La fiscalía ordena la eliminación de los bienes confiscados, que se lleva a cabo en presencia del director de RUPBASAN.
58. La legislación de Indonesia sólo contempla un método de eliminación: la destrucción. En lo que respecta a la destrucción de bienes falsificados, se requiere a los jueces que tomen en consideración el impacto medioambiental. El proceso de destrucción debe evitar o prevenir los daños medioambientales.
59. Para hacer posible el uso con fines humanitarios de los bienes infractores, sería preciso enmendar la legislación.

---

<sup>22</sup> Ley N° 10 sobre medidas en frontera/control de exportaciones e importaciones (enmendada por la Ley N° 17/2006).

<sup>23</sup> Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

60. Indonesia es signatario del Acuerdo de la ASEAN sobre cooperación en materia de P.I. y participa asimismo en el Grupo de Expertos en derechos de propiedad intelectual (IPEG) del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC).

#### **República Democrática Popular Lao**

61. La legislación nacional cuenta con disposiciones civiles y penales para dar satisfacción a los titulares de derechos afectados por la falsificación y la piratería. La Aduana está genéricamente facultada para inspeccionar las mercancías y decomisar aquellas que violen los derechos de propiedad intelectual.
62. La República Democrática Popular Lao comparte fronteras internacionales terrestres con cinco países vecinos y la mera vigilancia de las fronteras plantea un problema muy complejo. Muchos puestos de control fronterizo carecen de centros de almacenamiento, lo que dificulta la retención de los envíos de mercancías infractoras. La falta de recursos y de capacitación es un grave problema.
63. Se ha trabajado mucho para dar publicidad a la destrucción de mercancías infractoras, con vistas a concientizar a la opinión pública sobre el problema de la falsificación y la piratería. Esta cuestión también ha puesto de manifiesto el trabajo en equipo realizado por los diversos ministerios y departamentos con competencias en la administración y protección de los derechos de propiedad intelectual.

#### **Malasia**

64. Las siguientes medidas legislativas facultan a los funcionarios para confiscar y eliminar mercancías falsificadas y pirateadas, dentro del marco nacional sobre P.I.:
- Ley sobre discos ópticos de 2000.
  - Ley de la propiedad intelectual de 1987.
  - Ley de denominaciones comerciales de 1972.
  - Código de Procedimiento Penal.
65. El Ministerio de Comercio Interior, Cooperativas y Consumo dispone de dos grandes depósitos para almacenar mercancías infractoras decomisadas. Ambos acogen asimismo otras mercancías incautadas por funcionarios de las fuerzas del orden. En junio de 2010, fueron a parar a estas instalaciones más de 60.000 pares de calzado decomisados, junto a grandes cantidades de cartuchos de tinta para impresora previamente incautados.
66. A continuación se citan varios ejemplos de procedimientos de eliminación utilizados:
- Se trituran grandes cantidades de CD/DVD/VCD y se reciclan sus residuos;
  - los aparatos de aire acondicionado para automóviles se destruyen mediante martillos trituradores; y
  - se mutilan prendas como suéteres, camisetas, calzados mediante tijeras y se depositan sus desechos en vertederos.
67. El Departamento de Medio Ambiente es el organismo público competente consultado sobre los métodos de destrucción. Su asesoramiento tiene especial valor cuando se trata de productos que contienen sustancias peligrosas como mercurio, plomo, zinc, etcétera. El Departamento ha recomendado que todos los productos que contengan residuos peligrosos sean eliminados mediante incineración para proteger el medio ambiente. Sin embargo, el proceso de incineración es muy caro. Incinerar 20 TEU

(unidad equivalente a un contenedor de veinte pies), por ejemplo, tiene un costo aproximado de 30.000 dólares de los Estados Unidos. Sólo hay una empresa autorizada que lleve a cabo ese tipo de incineraciones en la actualidad.

68. Se coopera estrechamente con las autoridades locales y el sector privado local en el proceso de desmantelamiento y eliminación, así como en las tareas logísticas conexas.
69. Es frecuente que los titulares de derechos denieguen la donación de bienes falsificados para operaciones de socorro a las víctimas de desastres humanitarios. Se negaron, en particular, a autorizar la donación de calzados incautados a las víctimas de las inundaciones del sur de Malasia.

### **Filipinas**

70. La legislación nacional prevé recursos civiles, penales y administrativos, entre los cuales figuran la incautación y la destrucción de productos falsificados y pirateados.
71. En las causas civiles por infracción de derechos de propiedad intelectual, el comisario responsable emprende, a instancias de una orden judicial, la búsqueda de las mercancías en cuestión y las traslada a un depósito de Aduanas o del Estado para su custodia. La parte solicitante debe cubrir los costos de la incautación y el almacenamiento.
72. El tribunal podrá ordenar que las mercancías infractoras (así como los materiales o instrumentos empleados para su fabricación) sean apartadas de los circuitos comerciales; o destruidos.
73. Con respecto a las medidas en frontera, se rigen por las disposiciones generales sobre mercancías falsificadas, establecidas en el marco de la legislación sobre aranceles y aduanas. Eso afecta a todo artículo cuya importación o exportación se efectúe de forma contraria a la ley o a cualquier artículo prohibido.<sup>24</sup>
74. Cuando se retienen, como resultado de una operación fronteriza, mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual –posteriormente señaladas como mercancías falsificadas con arreglo a los procedimientos administrativos o judiciales pertinentes- que no sean aptas para el uso o la venta, o bien resulten nocivas para la salud pública, el proceso de eliminación es supervisado por un comité de tres miembros, nombrados por un recaudador de Aduanas, que examina las mercancías y recomienda su destrucción. El recaudador ordena a continuación la destrucción de las mercancías y elige la modalidad del proceso en función de las circunstancias del caso.
75. Uno de los miembros del comité es un representante del Departamento de Salud o un funcionario local del sistema de salud; los restantes dos miembros son funcionarios responsables de Aduanas, uno de los cuales debe ser un aforador.
76. En general, las mercancías deben ser destruidas por incineración o bien de alguna forma que las despoje de todo valor. Las destrucciones son presenciadas por representantes de la Comisión de Auditoría, el Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas y, de ser posible, por un representante del sector privado.

---

<sup>24</sup> Véase el artículo 216 de la Ley del Código de Propiedad Intelectual sobre marcas comerciales, marcas de servicio y nombres comerciales.



77. El Director de la Oficina de Asuntos Legales también está facultado para eliminar los bienes incautados, cuando proceda. Estos procesos pueden consistir en la venta, la donación a administraciones locales con problemas y a instituciones de beneficencia o de socorro, la exportación o el reciclaje con vistas a la fabricación de otros productos. Gracias a las asociaciones establecidas con titulares de derechos se han podido donar prendas de vestir, calzado y generadores eléctricos con fines de beneficencia.
78. Se espera de los tribunales que tengan en cuenta el impacto medioambiental al ordenar la eliminación de productos infractores. La Ley de protección de la calidad del aire de 1999 prohíbe incinerar productos que emitan humos tóxicos y perniciosos. Entre los materiales prohibidos se encuentran los plásticos, el cloruro de polivinilo, el polipropileno, las pinturas, la tinta, los residuos que contengan metales pesados, los productos químicos orgánicos, el petróleo y derivados, las sustancias que agotan la capa de ozono, etcétera.

### Tailandia

79. La Ley de Aduanas<sup>25</sup> exige la eliminación de todas las mercancías falsificadas, bajo la dirección del Director General de Aduanas.
80. Las mercancías falsificadas y pirateadas se eliminan mediante incineración, entierro, trituración y aplastamiento. Los métodos de destrucción aplicados deben ajustarse a la Ley de promoción y conservación de la calidad del medioambiente nacional de 1992.

### Viet Nam

81. La legislación nacional<sup>26</sup> exige la destrucción de las mercancías falsificadas y otros productos infractores, incluidos los materiales y equipos utilizados para su producción, a menos de que medien razones de peso para distribuir las mercancías con fines no comerciales.
82. Se procede a la destrucción de las mercancías, en función de su naturaleza, de conformidad con una circular administrativa del Ministerio de Finanzas<sup>27</sup>, y generalmente mediante incineración, entierro, trituración, productos químicos u otros métodos prescritos. Se constituye una comisión encargada de supervisar el proceso de destrucción y de presentar un informe al término del mismo. Este informe abarca:
- La razón de la destrucción;
  - la fecha y la hora de la destrucción;
  - los miembros de la comisión encargada de supervisar el proceso de destrucción; y
  - el tipo de mercancías y el método de destrucción.

---

<sup>25</sup> Artículo 25, Ley de Aduanas B.E. 2469 (1926).

<sup>26</sup> Artículo 31, Decreto 105/2006/ND-CP de 22 de septiembre de 2006.

<sup>27</sup> Circular 12/2010/TT-BTC de 20 de enero de 2010.

83. La comisión contará normalmente con un representante de la Oficina de recursos medioambientales y naturales que velará por los aspectos medioambientales. El proceso de destrucción puede encomendarse a empresas especializadas del sector privado que dispongan del material adecuado, como incineradores o equipos de reciclaje, para procesar las mercancías falsificadas o pirateadas. Dicho proceso suele llevarse a cabo en grandes ciudades como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

## **VII. RESUMEN DE LAS CUESTIONES TRATADAS DURANTE LAS CONSULTAS**

84. Durante las consultas se fue perfilando una serie de cuestiones directamente relacionadas con la eficiencia, la eficacia y la seguridad de los procedimientos de almacenamiento y eliminación. Estas cuestiones guardan relación con la experiencia de las economías consultadas, pero se prevé que tengan cierta pertinencia general en el contexto de la región de Asia y el Pacífico.

### **Almacenamiento físico de mercancías infractoras, retenidas o decomisadas**

85. Tanto los Gobiernos como los titulares de derechos tienen gran interés en reducir los gastos de sobreestadía y almacenamiento. Cuando se adoptan medidas en frontera y un contenedor retenido no es devuelto al expedidor, los costos de sobreestadía se acumulan a gran velocidad. Hay diversas formas de computar esos costos pero por lo general el importador dispone de un período breve de gratuidad, tras el cual pasa a abonar una suma diaria. El costo diario de un contenedor de 20 pies oscila generalmente entre los 30 y los 50 dólares de los Estados Unidos. Por otro lado, pueden cobrar los costos de almacenamiento la autoridad del muelle o el propietario del depósito privado que haya recibido las mercancías. En caso de proceso judicial prolongado puede llegar a pagarse un alto precio por el almacenamiento.
86. Los costos de almacenamiento también pueden ser elevados cuando se decomisan grandes cantidades de mercancías infractoras en el marco de actividades de control de mercado. Funcionarios gubernamentales han tratado esta situación en Indonesia, Malasia y Filipinas, donde se recurre a depósitos públicos e instalaciones militares para almacenar mercancías confiscadas.
87. La seguridad de los depósitos es una cuestión esencial, con respecto a la cual habría que garantizar que:
- Los bienes infractores se pongan a buen recaudo y no se reintroduzcan en los circuitos comerciales.
  - Se mitiguen los riesgos medioambientales.
  - No se menoscaben otros requisitos legales, como el pago de derechos de importación y requisitos de aduana.
88. En la República Democrática Popular Lao hay problemas prácticos, ya que carece de instalaciones de almacenamiento en los cruces fronterizos remotos y cuenta con escasa mano de obra. En estas zonas remotas, el apoyo de los titulares de derechos es escaso o nulo, y las mercancías retenidas son transportadas hasta los centros más próximos.

### **Educación pública**

89. La destrucción de mercancías infractoras brinda la oportunidad de reforzar importantes mensajes a la comunidad, con el fin de hacerla conciente sobre los daños económicos ocasionados por la falsificación y la piratería, así como sobre los riesgos que genera para la salud y la seguridad de los consumidores.
90. Al igual que en otras muchas zonas del mundo, todos los países consultados logran una publicidad mediática muy eficaz gracias a la asistencia a los procedimientos de destrucción por destacados políticos, representantes ministeriales, fuerzas de seguridad y titulares de derechos. La difusión de estas destrucciones por los canales públicos de televisión y, de forma destacada, en los medios impresos constituye un medio eficaz de educar y moldear las actitudes de la población. De este modo, se contribuye al objetivo de fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.
91. Además de estos eventos, destinados a un público nacional, hay otras opciones para presentar ciertos mensajes persuasivos a nivel regional, subregional o nacional. La suma de estadísticas nacionales sobre incautaciones/destrucciones permitiría elaborar mensajes del siguiente tipo:
- “El año pasado, las fuerzas del orden [en la ASEAN/en la región de Asia y el Pacífico] incautaron y destruyeron 3.000 toneladas de productos falsificados y pirateados que ponían en peligro la salud y la seguridad de los consumidores.”
  - “las fuerzas del orden [en la ASEAN/en la región de Asia y el Pacífico] retiraron 800 toneladas de plaguicidas falsificados de los circuitos comerciales regionales. Los plaguicidas incautados suponían un peligro directo para el medioambiente, la producción agrícola y la reputación del comercio internacional.”
  - “El año pasado se reciclaron 4.000 toneladas de productos falsificados y pirateados [en la ASEAN/en la región de Asia y el Pacífico] para preservar el medioambiente.”
92. Un enfoque de este tipo encajaría con los objetivos establecidos en las directrices modelo de la APEC para la organización de campañas eficaces de sensibilización pública sobre los derechos de propiedad intelectual, que recomiendan “incorporar a los temas más importantes de las campañas de sensibilización las ventajas del uso efectivo de sistemas de derechos de propiedad intelectual tanto para los propietarios de esos derechos como para la economía en general, la importancia del consumo responsable, las responsabilidades civiles y penales de los infractores, y las repercusiones de las infracciones de los DPI sobre la salud y la seguridad”.

### **Acuerdos de cooperación regional**

93. No hay acuerdos de cooperación regional para facilitar el almacenamiento y la destrucción de las mercancías infractoras de los DPI. Tampoco los marcos o los programas de trabajo regionales<sup>28</sup> ofrecen información detallada o directrices en materia de almacenamiento y eliminación. Es comprensible, ya que se trata de iniciativas pioneras en el campo de la observancia de los DPI. Sin embargo, dado el incesante aumento de productos falsificados y del volumen cada vez mayor de las incautaciones

---

<sup>28</sup> Acuerdo Marco de la ASEAN sobre cooperación en materia de propiedad intelectual.

llevadas a cabo por los organismos encargados de velar por la observancia, sería muy beneficioso en este punto promover el diálogo y las iniciativas conjuntas a nivel regional.

94. Para paliar el problema de la creciente complejidad y de los elevados costos de una planta de destrucción ecológicamente sostenible, que resultan indispensable para inutilizar los productos falsificados o pirateados, se puede optar por un centro de procesamiento regional / subregional / bilateral.
95. Problemas como la distancia geográfica, los costos de transporte y las sensibilidades del público entorpecen la aplicación de este enfoque. El desplazamiento de las mercancías en cuestión (llegado el caso) también debería ajustarse a los acuerdos multilaterales sobre medioambiente, como el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
96. Los delegados propusieron un enfoque progresivo. Como primer paso, consideraron que sería muy beneficioso disponer de un mecanismo regional de cooperación destinado al intercambio de información y de experiencias en materia de destrucción de productos infractores. Los delegados de las administraciones de aduanas señalaron que la Oficina Regional de Enlace e Inteligencia de la Organización Mundial de Aduanas (RILO) podría prestar ese servicio.

#### **Procesos judiciales prolongados**

97. La duración de los procesos judiciales, que pueden tardar hasta 6 años en resolverse, constituye un factor importante de acumulación de gastos de almacenamiento. Al inicio del proceso, se considera que los bienes decomisados y almacenados se encuentran *in custodia legis* y bajo control judicial. Las iniciativas del titular de derechos respecto a la eliminación de las mercancías suelen ser impugnadas por el propietario o importador de las mismas.
98. Hay un riesgo real de que la lentitud y los elevados costos de los procesos judiciales tengan un efecto disuasivo sobre los titulares de derechos a la hora de activar el proceso de procedimientos en frontera y de tomar medidas efectivas de control de mercado. Hay que añadir el inconveniente de que así se menoscaben objetivos políticos más amplios, de ámbito público, en materia de seguridad del consumidor y de protección del medioambiente. Se trata de un problema compartido, que sólo puede resolverse correctamente mediante asociaciones estrechas. Los siguientes párrafos exponen cinco posibles enfoques que, conjunta o separadamente, podrían mejorar la situación:
  - a) **Jueces especializados.** Ciertos países consultados consideraron que la creación de un cuerpo judicial especializado agilizaría los procesos de eliminación, ya que normalmente deben examinarse cuestiones muy técnicas y complejas.
  - b) **Admisibilidad de muestras representativas y de pruebas fotográficas.** El estudio también utilizó un informe de Filipinas, donde un tercio de los casos de propiedad intelectual quedan zanjados por resolución judicial.<sup>29</sup> A fin de responder a las inquietudes de los titulares de derechos sobre los retrasos, y de reducir al mínimo los largos períodos de almacenamiento de las mercancías, el proceso

---

<sup>29</sup> Otro 33% de los casos se resuelve al margen de los tribunales, en tanto que en el restante 33 % se impugna por razones técnicas la validez de las órdenes de registro, etcétera.

judicial y de apelaciones, Filipinas ha presentado recientemente el proyecto de Reglamento especial sobre causas relacionadas con la propiedad intelectual ante el Tribunal Supremo. El artículo 19 del proyecto de Reglamento se refiere al tema del almacenamiento y establece los procedimientos y condiciones para la destrucción y retención de presuntos productos infractores. En adelante se admite el valor probatorio de las muestras o fotografías de las mercancías, a condición de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Las muestras representativas y las fotografías se toman antes de la destrucción.
- Se lleva a cabo una identificación y un inventario de las pruebas retenidas.
- El proceso se lleva a cabo en presencia del acusado/demandado o de su abogado, del denunciante/demandante y de su abogado, y de los funcionarios públicos competentes.
- El titular de derechos deposita una fianza
- Pueden destruirse las mercancías restantes

c) **Plazos establecidos para los procesos judiciales sobre P.I.** En Indonesia, los plazos establecidos para los procesos penales sobre P.I., relativos a las marcas y a los derechos de autor, son los siguientes:

	<b>Marcas (Ley N° 15/2001)</b>	<b>Derechos de autor (Ley N° 19/2002)</b>
<b>Fallo judicial</b>	90 días desde la presentación de la denuncia (artículo 80.8)	90 días desde la presentación de la denuncia (artículo 61.2)
<b>Recurso ante el Tribunal Supremo</b>	N/D	N/D
<b>Plazo límite para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo</b>	14 días después del fallo (artículo 83.1)	14 días después del fallo (artículo 62.2)
<b>Sentencia de Casación</b>	90 días después de la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo (artículo 83.9)	90 días después de la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo (artículo 64.3)
<b>Ejecución de la sentencia del tribunal de primera instancia</b>	Inmediata (artículo 80.9)	Inmediata si solicitada (artículo 61.3)

El proceso establecido en virtud de este marco no puede prolongarse indefinidamente y limita la posibilidad de que las partes abusen constantemente de los recursos procesales para retrasar la sentencia sobre la eliminación de bienes infractores.

d) **Uso de procedimientos administrativos “simplificados”.** El uso de un procedimiento simplificado, a semejanza del que ya aplican algunos Estados de la

Unión Europea, también puede contribuir a recortar los costos de almacenamiento y de destrucción de las mercancías infractoras retenidas en la aduana.<sup>30</sup> Los procedimientos facultan a las autoridades de Aduanas para destruir, con el consentimiento del titular de derechos afectado, las mercancías abandonadas que tengan bajo su control, sin necesidad de establecer la comisión de un delito contra los derechos de propiedad intelectual que esté tipificado en la legislación del país. En resumen, los procedimientos siguen el siguiente curso:

- El titular de derechos debe advertir a la Aduana, en un plazo de diez días (prolongable diez días más, si ello se justifica), de que las mercancías infringen un derecho de propiedad intelectual y, eventualmente, también presentar el acuerdo por el cual el importador acepta el abandono y destrucción de las mercancías.
  - El importador también puede notificar directamente a la Aduana el abandono de las mercancías.
  - Puede presumirse el consentimiento del importador si éste no se opone al abandono y destrucción de las mercancías dentro del plazo establecido. Si se opone a su destrucción, se aplican los procedimientos sobre medidas en frontera establecidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. En tal caso, las mercancías se devuelven al importador a menos de que el titular de derechos afectado notifique que emprende acciones judiciales.
  - El titular de derechos sufraga y se hace responsable del proceso de destrucción. La Aduana retiene muestras de las mercancías infractoras.
- e) **Otros recursos administrativos.** La Oficina de Asuntos Legales de Filipinas también tiene competencias administrativas para tratar casos de infracción de derechos de propiedad intelectual que no superen determinado valor monetario. Puede imponer, en particular, las siguientes reparaciones:
- Emitir una intimación a cesar en la práctica
  - Aceptar una garantía voluntaria de cumplimiento o suspensión
  - La expropiación o incautación de mercancías infractoras
  - El decomiso de adminículos y de todas las propiedades inmobiliarias y personales;
  - Multas administrativas y cancelación de los permisos, las licencias, las autorizaciones o los registros otorgados por la Oficina de P.I.
  - La evaluación de los daños y perjuicios y su compensación
  - Otras penas o sanciones.

---

<sup>30</sup> Artículo 11 del Reglamento (CE) N° 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos.

## Recursos

99. Tanto los gobiernos como los titulares de derechos contemplan con mucha preocupación los elevados costos de almacenamiento y eliminación. Los largos períodos que deben permanecer en depósito los productos bajo sospecha y los costos que entrañan unos procesos de destrucción cada vez más técnicos y complejos, así como los grandes volúmenes de mercancías infractoras que a menudo deben gestionar, ejercen una considerable presión sobre los presupuestos.
100. Tanto los países en desarrollo como los países menos desarrollados carecen a menudo de la infraestructura (depósitos, centros de destrucción) y de la flexibilidad presupuestaria necesarias para asumir los costos contingentes o no presupuestados de esos procesos de destrucción. Se depende mucho, para cubrir esos gastos, del apoyo que provean los titulares de derechos.
101. Al tratar este problema es fácil perder de vista al verdadero responsable de esta situación, es decir el falsificador, el importador o el comerciante sin escrúpulos. Las medidas civiles, penales o administrativas adoptadas en este campo deberían compensar estos en cuanto logren determinarse culpabilidades. Así pues, conviene que los procesos judiciales no se limiten a ser rápidos y eficaces sino que compensen los fondos sufragados por los gobiernos y los titulares de derechos.
102. Una posible estrategia que podría generar el nivel de financiación necesario para resolver el problema de los costos de las actividades de observancia de la P.I. consiste en recurrir a la legislación sobre ganancias ilícitas. Se viene aplicando progresivamente en diversas partes del mundo para decomisar propiedades y activos procedentes de actividades delictivas, y tiene el potencial de una línea de financiación alternativa destinada directamente a garantizar la observancia de las leyes a nivel nacional.
103. Cabe citar el ejemplo del Fondo de Decomiso del Tesoro de los Estados Unidos, cuya base de financiación procede de los activos decomisados a organizaciones delictivas.<sup>31</sup> Con los fondos recaudados se financian programas y actividades para atacar y desmantelar infraestructuras criminales.
104. En los Estados Unidos de América, el Fondo de Decomiso del Tesoro se financia gracias a los decomisos efectuados por la División de Investigación Criminal del Servicio de impuestos internos, los servicios secretos, la Oficina de inmigración y aduanas, la Oficina de aduanas y protección de fronteras y la Guardia Costera. El Fondo de Decomiso del Tesoro se presta a sufragar los costos asociados a la destrucción y almacenamiento de mercancías falsificadas y pirateadas.
105. La riqueza inexplicada constituye a menudo un indicio de actividades delictivas y en todo el mundo los falsificadores generan considerable riqueza. Nada más apropiado que destinar fondos procedentes de actividades delictivas a garantizar la observancia y a combatir la falsificación.

---

<sup>31</sup> Presentación de Peter.N. Fowler, consejero jurídico superior del Departamento de Política y Relaciones Exteriores de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, en el marco del Taller Regional de la OMPI sobre la eliminación de mercancías, celebrado en Siem Reap (Camboya) del 12 al 14 de julio de 2010.

### **Socorro humanitario**

106. Los países de la región de Asia y el Pacífico son particularmente vulnerables a las catástrofes naturales, como los terremotos, las inundaciones, los tsunamis y otras emergencias civiles, que generan una constante demanda de ayuda humanitaria. El uso de las mercancías infractoras decomisadas para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por situaciones de emergencia humanitaria varía entre los países de la ASEAN consultados. En su mayoría, no han recurrido a este tipo de uso. En el caso de Indonesia, ello se debe a que su legislación exige la destrucción de todas las mercancías infractoras.
107. En Filipinas se han llevado a cabo con éxito varias operaciones humanitarias con ropa y calzado infractores, donados a víctimas de desastres naturales. En todas ellas se extrajeron las marcas de los productos y se señaló claramente en cada prenda su carácter de ayuda humanitaria.
108. En algunos casos, fue posible enviar rápidamente los productos, ya sin marcas comerciales, a las zonas afectadas por las catástrofes, pero en otros la negociación con los titulares de derechos afectados retrasó considerablemente el proceso. Eso se suele explicar en parte por la falta de una política institucional. Las solicitudes de los organismos públicos de Malasia de usar productos decomisados con fines humanitarios han sido denegadas por titulares de derechos.

### **VIII. CONCLUSIONES**

109. Hay una serie de influencias convergentes que repercuten en el almacenamiento y la eliminación de los productos falsificados y pirateados detectados por las autoridades encargadas de velar por la observancia en todo el mundo, incluida la región de Asia y el Pacífico. Se trata de una cuestión política candente, y, en muchos aspectos, las soluciones y respuestas a estos nuevos retos siguen en fase de desarrollo.
110. En la región de Asia y el Pacífico se dan una serie de factores contemporáneos y ambientales que repercuten sobre la eficiencia y la eficacia de las actuales prácticas de eliminación. En buena medida, son el fiel reflejo de la tensión existente entre el número y la variedad cada vez mayores de productos infractores detectados y los recursos limitados al alcance de los Estados para hacer cumplir las normas e impartir justicia; así como son limitados los recursos del sector privado para proteger las marcas.
111. Al tiempo que los procedimientos de almacenamiento y eliminación soportan la presión de un flujo creciente de mercancías infractoras detectadas, ha sido impresionante constatar los esfuerzos de los organismos públicos y del sector privado en las economías de la ASEAN, que tan amablemente han ofrecido su colaboración para la preparación de este estudio y la investigación subyacente.
112. Es de prever que se siga estrechando la brecha entre el volumen de mercancías infractoras de la P.I. en el comercio internacional o nacional y el nivel de intervenciones llevadas a cabo con éxito por las autoridades para garantizar el cumplimiento de las normas en este campo. Las autoridades detectarán y deberán eliminar un número creciente de mercancías infractoras, por lo que su tarea será cada más onerosa. Entre los países que contribuyeron a la preparación de este estudio, tendrán un efecto positivo:
  - La paulatina aplicación de las disposiciones relativas a la observancia del Acuerdo sobre los ADPIC de 1994.



- Los resultados de los programas de fortalecimiento de la capacidad y asistencia técnica.
  - La consolidación de los lazos de cooperación y asociación con el sector privado.
  - La inversión continúa del sector privado en actividades de investigación y observancia.
  - Las iniciativas de intercambio de información a nivel bilateral y multilateral.
113. Las disposiciones de los artículos 46, 59 y 61 del Acuerdo sobre los ADPIC ofrecen un marco legal internacional para los procedimientos de eliminación de mercancías que infrinjan derechos de marca o de autor. Estas disposiciones prevén a grandes rasgos que dichas mercancías sean eliminadas de modo de impedir que regresen a los circuitos comerciales.
114. Los procesos del Acuerdo sobre los ADPIC, basados en la protección de los derechos privados de propiedad intelectual, se solapan ahora con un número creciente de cuestiones de interés público. Es motivo de gran preocupación que muchos productos falsificados incautados por las autoridades supongan graves amenazas para el medioambiente, así como para la salud y el bienestar públicos. Es fundamental disponer de procedimientos seguros de eliminación y almacenamiento de estas mercancías para mitigar los riesgos medioambientales y eliminar los productos nocivos de modo de impedir su desvío.
115. Se trata, entre otros, de los siguientes productos: productos agroquímicos (plaguicidas e insecticidas), adhesivos, baterías secas de teléfono móvil que contengan cadmio, productos electrónicos que contengan mercurio, DVD que contengan policarbonato, alcohol, productos farmacéuticos, alimentos, cosméticos, electrodomésticos, cigarrillos, piezas de vehículos de motor, equipos de extinción de incendios, cableado y aparatos industriales y eléctricos, y equipos de seguridad.
116. Reaccionar ante este escenario cambiante supone un desafío tanto para los gobiernos como para los titulares de derechos. Para ofrecer una respuesta eficaz será preciso desarrollar nuevas relaciones. En particular, dada la gran complejidad técnica de la cuestión será preciso contar con el asesoramiento de organismos nacionales competentes que asuman responsabilidades de protección del medio ambiente y, cuando sea necesario, con contratistas especializados del sector privado que dispongan de las instalaciones y la maquinaria necesarias para eliminar el riesgo que puedan suponer las mercancías infractoras para el medio ambiente.
117. Un factor que complica la cuestión del almacenamiento y la eliminación son las dificultades de hacer pagar los costos en último término a los responsables de los envíos ilícitos o de la comercialización de mercancías falsificadas o pirateadas en el mercado interno. Cuando sea posible identificar a los responsables –algo que en muchos casos resulta problemático– es fundamental que los subsiguientes procesos civiles o penales se resuelvan con rapidez y reparen económicamente a los titulares de derechos o a las haciendas públicas que se hayan visto afectados.
118. La eficiencia y la puntualidad de los procedimientos judiciales son asuntos primordiales que afectan directamente a la cuestión del almacenamiento y la eliminación. Cuanto más tiempo deban pasar almacenadas y vigiladas las mercancías infractoras, mayores serán los costos y -dependiendo de los productos de que se trate- los potenciales riesgos medioambientales del proceso. La celeridad de la decisión judicial definitiva depende a menudo de la disponibilidad de jueces especializados, del volumen de casos

y de las solicitudes que presenten los encausados o demandados. Como consecuencia de ello, un proceso puede verse demorado durante muchos años.

119. Disponer de suficientes jueces especializados, prescribir plazos para los procesos relativos a derechos de propiedad intelectual, usar procedimientos administrativos “simplificados” y admitir las muestras representativas y las pruebas fotográficas son medidas que pueden contribuir a agilizar los dictámenes judiciales y, por consiguiente, el proceso de eliminación de las mercancías infractoras. También pueden servir para reducir el gasto que los sectores público y privado destinan, en las circunstancias actuales, a un proceso improductivo de almacenamiento.
120. También el uso de la legislación sobre ganancias ilícitas, si la hay, puede proporcionar una fuente de financiación para sufragar los gastos contingentes derivados del almacenamiento y la eliminación de las mercancías infractoras, en particular, cuando se actúe contra la falsificación dolosa o la piratería a escala comercial o penal. Por otro lado, también cabe mitigar los costos de almacenamiento recurriendo a depósitos públicos o militares disponibles.
121. También cabe utilizar las mercancías infractoras con fines humanitarios para aliviar los sufrimientos causados por desastres naturales o civiles, a condición de que:
  - Sean adecuados para los fines de donación y no supongan un peligro para la salud o el bienestar de los ciudadanos.
  - El titular de derechos consienta la donación. En lo que respecta a las medidas de observancia en frontera, podría señalarse inicialmente cuando se solicite la protección de medidas en frontera. Se trata de un buen momento para exponer con claridad la normativa sobre marcas en materia de eliminación, lo cual agilizará la toma de decisiones y permitirá una mayor capacidad de previsión, en situaciones en las que se contemplen futuras iniciativas de ayuda humanitaria.
  - Hay procedimientos para evitar que las mercancías sean utilizadas con fines distintos a los aprobados y sean desviadas hacia circuitos comerciales, por ejemplo la verificación por las autoridades encargadas de la observancia, la extracción de las marcas, los memorandos de entendimiento con organismos de ayuda humanitaria adecuados que establecen las condiciones y expectativas de todas las partes: el Gobierno, el titular de los derechos y el organismo de ayuda humanitaria.
122. Es conveniente impulsar las cuestiones relacionadas con el almacenamiento y la eliminación de mercancías infractoras en los programas de formación sobre observancia de la P.I. De ese modo se contribuirá a desarrollar sólidas soluciones organizativas, así como conocimientos técnicos y competencias profesionales imprescindibles. Presentar esta cuestión como un tema de primer orden en programas avanzados de observancia de la P.I. y dar a conocer sus fundamentos jurídicos, los métodos de destrucción, las cuestiones medioambientales, los estudios de casos, etc. sentará las bases de una sesión sumamente instructiva. A nivel nacional, desarrollar determinados procedimientos operativos estándar (SOP) proporcionará un enfoque coherente y contribuirá a la eficiencia y la eficacia generales.
123. La situación de la eliminación refuerza la necesidad de establecer relaciones de cooperación a nivel regional, subregional y bilateral en materia de eliminación de mercancías falsificadas y pirateadas. Como primer paso, sería provechoso incluir directrices precisas sobre la cuestión crucial de la eliminación de bienes infractores en los marcos existentes, como el Acuerdo Marco de la ASEAN sobre cooperación en

materia de propiedad intelectual y el programa de trabajo del Grupo de Expertos en materia de derechos de propiedad intelectual del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC).

124. Asimismo, la Oficina Regional de Fortalecimiento de Capacidades (ORFC) de la Organización Mundial de Aduanas en Asia y el Pacífico, con sede en Bangkok, podría considerar la posibilidad de establecer un mecanismo regional de cooperación para el intercambio de información sobre métodos y técnicas aplicados con éxito. Este enfoque podría dar paso, en el futuro, a instalaciones de destrucción comunes, siempre y cuando esta perspectiva se revelara posible o práctica, y se encontraran soluciones eficaces a los problemas inherentes a la distancia, el costo del transporte y las percepciones del público.
125. Es razonable reciclar materiales falsificados a condición de que se haga con el consentimiento y la cooperación del titular de derechos y de forma ecológicamente sostenible. El reciclaje también ofrece oportunidades de desarrollo industrial y creación de empleo. Convertir DVD pirateados en gránulos de policarbonato, reconstituir el contenido de productos cosméticos falsificados para fabricar productos legítimos, convertir componentes de calzado en superficies deportivas sintéticas, utilizar calzado y prendas de vestir con fines humanitarios y destinar productos falsificados a actividades de mantenimiento del orden.
126. Eliminar las amenazas que pesan sobre el medioambiente y los consumidores contribuye potencialmente al objetivo más amplio de fomentar el respeto a la propiedad intelectual, ya que permite comprender mejor los peligros de la falsificación y la piratería. Difundir información sobre esta cuestión a través de programas de educación pública y de estrategias de comunicación nacionales, regionales e internacionales puede predisponer positivamente a la opinión pública hacia la necesidad de proteger eficazmente los derechos de propiedad intelectual. En la región de Asia y el Pacífico se produce hoy en día excelente y abundante publicidad en torno a las destrucciones individuales pero componer estadísticas periódicas nacionales, regionales o mundiales basadas en:
  - El volumen de productos tóxicos destruidos;
  - el número de personas beneficiadas por mercancías infractoras donadas con fines humanitarios;
  - el volumen de mercancías infractoras.

[Fin del documento]