



PROGRAM

WCO- IPR WORKSHOP ON COUNTERFEITING AND BORDER MEASURES

**A practical training programme for front-line Customs officers and
managers and other government IPR enforcement officials**



October 7-8, 2004

Dirección General de Aduanas de Panamá
Curundu Edificio 1009
Panama City
Republic of Panama

Day 1: **7 October 2004**

0900 Welcoming Address and opening by Director General of Panama Customs, Mr. Julio Kennion Welcome Coffee

0915 Welcome coffee

1015 Brief introduction to the WCO Business Partnership by Mr. Roger Smith, on behalf of the World Customs Organization

- Video on the work of the WCOIPR group
- Activities of the Customs Expert Group: working documents on Free Zones and Overruns

1100 Business briefings

Time	
1100-1140	LVMH
1140-1220	MPA
1220-1300	Procter & Gamble

1245 Lunch

1415 Joshep Mathius – Director Intellectual Property Department of Panama Customs

1500 business briefings

Time	
1500-1540	IFPI
1540-1620	Swiss Watch Federation

1620 Closing of first day

Day 2**8 October 2004**

1000 The use of risk assessment as an effective tool against the cross border traffic of counterfeit goods: WCO Customs Expert Group has developed a Handbook – Roger Smith

1045 Business briefings

Time	
1045 – 1125	adidas

1125 Coffee Break

Time	
1140 – 1220	Philips

1220 The objectives and content of the WCO Model law – In consultation with WIPO, the WCO has developed a Model Law on border measures. Roger Smith

1300 Lunch

1420 Business Briefings

Time	
1420-1500	Chanel
1500-1540	Warner Bros

1540 Evaluation and Course of action in Panama Round Table discussion with Customs authorities, Rights owners and foreign experts
Conclusions

ANNEXES:

- 1 List of Contact Persons**
- 2 Panama Law on Border Measures**
- 3 Needs Assessment**

1 List of Contact Persons

World Customs Organization – IPR Strategic Group

Contact: Will Robinson, Technical Attaché
Rue du Marche 30, B-1210 Brussels, Belgium
Tel: + 322 209 93 03
Fax: + 322 209 94 95
E-mail: will.robinson@wcoomd.org

Customs Panama

Contact: Mauro Barnails, Chief Studies Department
Curundu Edificio 1009
Panama City, Panama
Tel: +507 232 6495
Fax: +507 232 6495
E-mail: mbairnals@aduanas.gob.pa

New Zealand Customs/ WCO Official representative at the meeting WCO Enforcement Committee

Contact: Roger Smith, First Secretary Customs, Chairman WCO Enforcement Committee
Square de Meers 1, Brussels, Belgium
E-mail: roger.smith@mfat.govt.nz

WCO-IPR Secretariat/SNB REACT

Contact: Ronald Brohm
Amstelveenseweg 864
1081 JM Amsterdam
The Netherlands
Tel: 31 20 640 6363
Fax: 31 20 640 6216
wco@snbreact.nl

Contact: Paolo Balestrieri, SNB REACT Coordinator South Europe
Via Ponte Vetere 15
20121 Milan, Italy
Tel. +39-02-80509450
Fax.:+39-02-86467940
e-mail: pbalistrieri@snbreact.nl

adidas Latin America

Contact: Karla.Iturralde@adidas.com.pa;
Tel: +507
Fax: +507
E-mail: Karla.Iturralde@adidas.com.pa

Contact: Katherine.Guardia
Tel: +507
Fax: +507
E-mail: Katherine.Guardia@adidas.com.pa

Chanel

Contact: Vanessa Vargas Assistant Counsel Latin America and Caribbean
Tel. (507) 269-1777 EXt. 411
Fax. (507) 265-2703
E-mail: vvargas@cupfsa.com

IFPI

Contact: Graham Hagger
54 Regent Street
London W1B 5RE, United Kingdom
Tel.: +44(0)207878 6806
Fax: +44(0)20 7878 7
E-mail: graham.hagger@ifpi.org, www.ifpi.org

LVMH Fashion Group– Louis Vuitton

Contact: Diego Farreras Villalòn
Tel. +54 11 5235 5018
Fax
E-mail: d.farreras@ar.lvmh-fashion.com

MPA

Contact: Francesco Guerra
Tel.
Fax
E-mail: fguerra.mpa@infosel.net.mx

Philips Argentina S.A.

Contact: Javier Lozada, VP & Regional General Counsel Philips Latin America
Vedia 3892, (1430) Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4546-7528
Fax: +54-11-4546-7573
e-mail: javier.lozada@philips.com

Procter & Gamble represented by Benedetti & Benedetti

Contact: Audrey Williams
21st Floor, Comosa Building
Samuel Lewis Avenue
Tel: + 507 263 444
Fax: +507 264 5962
e-mail: awilliams@benedetti.com.pa

SWISS WATCH FEDERATION

Contact: Francois Pillonel, Delegado de la Federación de la Industria Relojera Suiza para America latina Casilla de Correo 7 5 9
1209 - ASUNCIÓN . PY
Tel. + 595 21 22 91 93/+ 59 521 44 20 32, FAX: +
Fax: + 595.21.22.99.38
E-mail: fpillonel@fhs.ch

WARNER BROS Represented by Benedetti & Benedetti

Contact: Audrey Williams
21st Floor, Comosa Building
Samuel Lewis Avenue
Tel: + 507 263 444
Fax: +507 264 5962
e-mail: awilliams@benedetti.com.pa

2 Panama Law on Border Measures

Decreto Ejecutivo No. 123 (26 de noviembre de 1996)

Que la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, en materia de Propiedad Industrial, en sus artículos 176 y 177, otorga potestad a la Dirección General de Aduanas para inspeccionar y/o retener mercancía en trámite aduanero que pueda estar infringiendo las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual;

Que uno de los objetivos del Gobierno Nacional es concretar la inserción de la economía en los mercados internacionales, para lo cual se hace necesaria la protección de la producción, comercialización y distribución de mercancías.

Que es necesario dentro de un Estado de derecho tomar las medidas pertinentes para garantizar la defensa de la actividad comercial legítima.

DECRETA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: Derecho Protegido: Para los efectos de este reglamento estarán amparados todos los derechos de propiedad intelectual protegidos por las disposiciones vigentes sobre la materia en la República de Panamá.

Se entenderá que el término *propiedad intelectual* comprende tanto los derechos dimanantes de la propiedad industrial como los derechos de autor, y sus derechos conexos.

Todos los cuales, en la República de Panamá se encuentran regulados por la Ley 15 del 8 de agosto de 1994, sobre Derechos de Autor y la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, sobre Propiedad Industrial, incluyendo sus reglamentos y/o cualquier otra disposición posterior que las modifique.

ARTÍCULO 2: Definiciones: Para los efectos de este reglamento se adoptan las siguientes definiciones:

Apoderado: Persona natural o jurídica designada por el titular del derecho de propiedad intelectual protegido para que lo represente ante el procedimiento de vigilancia en frontera aduanero.

Derecho de Propiedad Intelectual: Comprende tanto los derechos de propiedad industrial como los derechos de autor y los derechos conexos.

Derecho de Propiedad Industrial protegido: Derechos titulados y protegidos en virtud de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, sus reglamentos y cualquier otra disposición posterior que la modifique.

Derecho de Autor: Derecho Titulados y protegidos en virtud de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, sus reglamentos y cualquier otra disposición posterior que la modifique.

Licencia: Documento privado otorgado por el propietario del derecho de propiedad intelectual protegido en Panamá, por el cual se autoriza a un tercero a hacer uso de dicho derecho de propiedad intelectual.

Licenciario: Detentador autorizado de la licencia o autorización voluntaria que admite el titular del derecho de propiedad intelectual protegido autorizando el uso de este derecho.

Propietario del Derecho de Propiedad Intelectual protegido: Titular de los derechos de propiedad intelectual amparados por las disposiciones legales vigentes en la República de Panamá.

Retención: Detención provisional de mercancías a las cuales no se les autoriza una destinación aduanera por presunta infracción relativa a la propiedad intelectual.

ARTÍCULO 3: Registro Centralizado: La Dirección General de Aduanas (DGA) tendrá un Registro Centralizado de los titulares de los derechos protegidos. Hasta tanto se implemente dicho registro centralizado, los archivos de la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (DIGERPI) y los de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación constituirán la base para determinar a los titulares de derechos de propiedad intelectual.

El registro en Aduanas se llevará a cabo a instancias del propietario del derecho protegido por el mismo término que el registro original. El registro en aduanas podrá ser renovado por el mismo período en que se renueve el registro en la DIGERPI.

Quien registre su derecho en Aduana deberá, además, registrar el nombre, los datos generales y domicilio de su apoderado legal en el país, así como los nombres y direcciones de sus licenciarios y distribuidores autorizados.

Los titulares de derecho de autor y de derechos de propiedad intelectual protegidos por ley en la República de Panamá que no tengan registro, podrán solicitar a la Dirección General de Aduanas su inclusión en el registro centralizado.

La Dirección General de Aduanas tendrá un plazo de dos (2) años para el desarrollo de este centro.

ARTÍCULO 4: Ámbito de Aplicación: La Dirección General de Aduanas: tendrá facultad para inspeccionar y/o retener, en la aduanas en todo el territorio

nacional, mercancías en trámite, sujetas a cualquier destinación aduanera que puedan estar infringiendo disposiciones de las leyes sobre propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos. Aduanas llevará a cabo sus inspecciones discrecionalmente y al azar. Para efectos de la revisión, la Dirección General de Aduanas podrá tomar en cuenta factores tales como: mercancías consignadas a nombre de compañías que aparezcan en las listas de presuntos falsificadores suministradas por los titulares de los derechos afectados o sus apoderados registrados; precedentes de consignatarios de mercancías falsificadas, reincidencia en dicho comportamiento y/o cualquier otro factor que la prestación del servicio y las prácticas comerciales indiquen.

ARTÍCULO 5: Departamento de Propiedad Intelectual: Crease dentro de la Dirección General de Aduana un Departamento de Propiedad Intelectual. Este Departamento deberá estar compuesto por funcionarios e inspectores capacitados en la materia y el mismo tendrá su sede en las oficinas principales de la Dirección General de Aduana. Las funciones y organización interna del Departamento, incluyendo la representación de personal especializado en las administraciones regionales aduaneras, será reglamentada mediante resolución expedida por la Dirección General de Aduana.

ARTÍCULO 6: Depósito de muestra: Para efectos de facilitar la inspección, los titulares de los hechos podrán suministrar muestras originales de mercancías al Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Aduana, para referencia de los inspectores en el ejercicio de la fiscalización que por medio de este Decreto se reglamenta. Dichas muestras deberán utilizarse en la medida que su naturaleza lo permita, intentando no afectar las características esenciales que facultan la identificación de las mismas como originales. Dentro del ámbito de sus recursos; la Dirección General de Aduana velará por las muestras con diligencia, pero no será responsable económicamente por las mismas.

ARTÍCULO 7: Licencias: Para efecto de facilitar el procedimiento, el propietario del derecho protegido podrá autorizar, por escrito, el uso del derecho de propiedad intelectual del cual es dueño. Esta autorización o licencia será concedida mediante documento privado debidamente legalizado.

Los licenciarios podrán estar registrados en la Dirección General de Aduanas. Sólo el propietario del derecho protegido podrá registrar sus licenciarios, estos no podrán registrarse a si mismo. Las licencias serán voluntarias y serán consideradas como prueba primaria de la presunción de legalidad de la mercancía.

Las mismas servirán para liberar la mercancía, de manera inmediata luego de su presentación, en cualquier momento o fase de la investigación, pero antes de la consignación de la fianza por el titular del derecho protegido. En caso de licencias o autorizaciones no registradas en el país, estas deberán ser presentadas autenticadas o apostilladas según sea el caso.

Las licencias previamente registradas en la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial o en la Dirección Nacional de Derecho de Autor tendrán validez ante la Dirección General de Aduana.

La Dirección General de Aduana establecerá mediante resolución los requisitos necesarios para registro de las licencias.

ARTÍCULO 8: Derechos y Tasas Aduaneros: Las disposiciones del presente reglamento se entienden sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las obligaciones tributarias que se deriven de la aplicación de las disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

ARTÍCULO 9: Actuación La Dirección General de Aduanas podrá actuar de oficio, por órdenes de autoridad competente y a instancias del propietario del derecho de Propiedad Intelectual protegido.

A. SECCIÓN PRIMERA: ACTUACIÓN DE OFICIO DE ADUANA

ARTÍCULO 10: Al momento de retener una mercancía en trámite en la Dirección General de Aduanas, ésta contará con cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de retención, para notificar:

- a. Al propietario del derecho protegido o su apoderado legal registrado en la Dirección y conforme a los datos inscritos en aduana.
- b. Al consignatario de la mercancía.

La notificación se hará mediante edicto, y se entenderá hecha la notificación a partir de la fecha de su desfijación. Dicho edicto de notificación se fijará por cinco (5) días hábiles, en las oficinas del Departamento de Propiedad Intelectual y en las oficinas de la Aduana donde se efectuó la retención. Se fijará copia del mismo, además, en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias y/o en la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Educación, dependiendo de la naturaleza del derecho que se presupone infringido.

Se notificará a terceros interesados mediante la publicación de un diario de circulación nacional. La publicación se hará por dos (2) días consecutivos, a partir del día inmediatamente siguiente a la fijación del edicto.

ARTÍCULO 11: Una vez notificado, el propietario del derecho protegido o su apoderado podrá expresar el deseo de ver muestras de la mercancía. Si la naturaleza de las mismas lo permite, la Administración Regional de la Dirección General de Aduanas de la Zona en la cual se efectuó la retención podrá enviar o entregar personalmente al interesado o a la persona designada por este, las muestras, acompañadas del inventario y avalúo de la mercancía retenida y el monto de la fianza a consignar, dejando constancia de las muestras entregadas. La entrega de las muestras se llevará a cabo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento de las mismas.

ARTÍCULO 12: Dentro de un período de cinco (5) días hábiles, luego de recibidas las muestras, el propietario del derecho protegido, o su apoderado, podrá presentar un escrito en el cual manifiesta los hechos en los cuales fundamenta su oposición con el trámite de la mercancía en la Aduana. En este escrito deberá expresar de manera sumaria y sencilla los fundamentos de

dicha oposición. De no oponerse, la Dirección General de Aduanas liberará de inmediato la mercancía retenida.

Cuando el propietario del derecho protegido no solicite muestras, el término de cinco (5) días hábiles para la presentación del escrito de oposición empezará a correr a partir del día siguiente del vencimiento del término del edicto de notificación.

ARTÍCULO 13: En caso de oponerse al trámite de la mercancía, el propietario del derecho protegido deberá consignar fianza a favor del Tesoro Nacional, según los parámetros establecidos dentro del Artículo 171 de la Ley No. 35 del 10 de mayo de 1996, a saber, no mayor del 50% del avalúo de la mercancía retenida. La fianza deberá ser consignada con el escrito de oposición y podrá ser bancaria, de seguros, títulos de la deuda pública del Estado o certificado de garantía. No se aceptarán fianzas monetarias o en efectivo.

ARTÍCULO 14: Una vez consignada la fianza, la Administración Regional de Aduanas notificará formalmente, dentro de un término de tres (3) días hábiles, al Ministerio Público de la retención de la mercancía por la presunta infracción de la Propiedad Intelectual, para lo cual remitirá al expediente para efectuar la instrucción sumarial que corresponda, junto con la mercancía, la fianza y demás documentos que posea el servicio de aduana para su custodia.

ARTÍCULO 15: De no interponerse oposición a la introducción de la mercancía, dentro del término legal establecido; la Administración Regional de Aduanas de la zona, notificará al Ministerio Público de la presunta infracción y procederá a la inmediata libración de la mercancía.

ARTÍCULO 16: Durante el procedimiento, la Administración Regional de Aduanas podrá constatar si el particular es un licenciatario registrado. De no serlo, deberá presentarse la licencia original, autenticada o apostillada, para la liberación de la mercancía.

B. SECCIÓN SEGUNDA: ACTUACIÓN POR ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE.

ARTÍCULO 17: Al momento de realizar la retención de una mercancía, las autoridades aduaneras levantarán un acta en la que constará lo siguiente:

- a. Identificación de la autoridad que practica la diligencia.
- b. Resolución u Oficio que ordena la retención de la mercancía.
- c. La descripción, naturaleza, inventario y demás características que permitan la identificación de la mercancía.
- d. Datos del consignatario.

ARTÍCULO 18: Retenida la mercancía, la Dirección General de Aduanas la pondrá a disposición de la autoridad competente junto con el expediente u copia del Acta.

ARTÍCULO 19: La mercancía será depositada en el lugar que dicha autoridad señale para tales efectos.

C. SECCIÓN TERCERA: ACTUACIÓN BAJO DENUNCIA PARTICULAR

ARTÍCULO 20: La Dirección General de Aduanas inspeccionará y/o retendrá mercancías en estos casos, luego que el denunciante suministre información relativa a la descripción de la mercancía, datos del Consignatario, Contenedor, Puerto de entrada, salida del País y/o cualquier otro lado que facilite la identificación de la misma.

ARTÍCULO 21: El solicitante deberá consignar fianza de B/.2,000.00 al momento de la solicitud y previa retención de la mercancía retenida. Retenida la mercancía y efectuado el avalúo de la misma, dicha fianza deberá ser ajustada en un término no mayor de tres (3) días hábiles, para que sean cónsona con las disposiciones del Artículo 171 de la ley 35 del 10 de mayo de 1996.

ARTÍCULO 22: En los casos en que la información suministrada por el denunciante sea falsa, la fianza inicial (B/.2,000.00) será retenida por el término de tres (3) meses, a fin que sirva para responder al consignatario por los posibles daños y perjuicios que se le causen, en el evento que tal reclamación sea presentada. De no presentarse reclamación dentro de este período, la fianza inicial será devuelta al denunciante. Ello será sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el consignatario en la vía judicial.

ARTÍCULO 23: Retenida la mercancía, la Dirección General de Aduanas notificará al consignatario mediante edicto y publicación en diario de circulación nacional, para salvaguardar los derechos de terceros interesados.

El edicto de notificación se fijará por cinco (5) días hábiles mientras que la publicación en un diario de circulación nacional se hará por dos (2) días consecutivos, a partir del día inmediatamente siguiente a la fijación del edicto.

ARTÍCULO 24: La denuncia podrá ser interpuesta en contra de un licenciario registrado, en cuyo caso el propietario del derecho protegido podrá solicitar su retiro del registro de aduanas.

ARTÍCULO 25: Una vez consignada la fianza la Dirección General de Aduanas notificará formalmente dentro de un término de tres (3) días hábiles al Ministerio Público, remitiéndole el expediente para efectuar la sumaria, la mercancía y la fianza para su custodia.

ARTÍCULO 26: Las disposiciones establecidas en este reglamento empezarán a surtir efectos a partir de la entrada en vigencia de la Ley No 35 de 10 de mayo de 1996.

3 NEEDS ASSESSMENT

For the preparation of the programme, the rights owners and rights owners organisations have been requested to respond on the following questions:

- 1 Please indicate the factual problems your company is facing in "street markets, at the borders, importation, exportation or in transit, if production is taking place"

CHANEL: In Panama, the major problem faced by CHANEL is in low quality counterfeits sold by the street vendors, wholesalers and retailers. Fragrances and leather goods are the most common counterfeited products, usually imported from Colombia and Asia, respectively. We also confront problems with the transit of goods through the Colon Free Zone. We have no records of local production taking place.

ADIDAS: local production: No, most fake products are imported
* street markets: Yes, counterfeit products are often sold by small retailers in selected local street markets
traffic at the borders: ?
* imports: Yes, from China in particular
* exports: Not to my knowledge
* goods in transit: Yes, Panama is a main port of landing

- 2 Please indicate any legal and/or procedural problems mentioning if the problems concern the border measures, the legal follow up, the costs of legal actions or otherwise

CHANEL: Sometimes, the legal follow up in Panama is slow. We think reason is because of the reduced number of enforcement officers that leads to an accumulation of cases. Besides, we consider that the outside counsel fees in Panama are expensive.

ADIDAS: * border measures: No specific problems
* legal follow up: It is advisable to go for the criminal route, although the civil route is also available (but the penalties are not high).
* costs of legal actions: Criminal actions tend to take long, so costs can become rather high. In addition, we have to arrange for transport and warehousing facilities, which is costly as well.

- 3 Indicate if the problems in Panama are according to your experience caused by other reasons than legal or procedural; for example the lack of capacity or lack of interest of the enforcement officers/units.

CHANEL: In our particular experience, we feel that the problem is mainly caused by other reasons beyond the legal or procedural. They are more related to the lack staffing and resources and/or equipment of the enforcement officers and judicial authorities.

ADIDAS: "Disappearance" of seized products can be a problem.