S

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

WIPO/ACE/18/19
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 13 DE ABRIL DE 2026

Comité Asesor sobre Observancia

Decimoctava sesión
Ginebra, 2 a 4 de junio de 2026

ESFUERZOS Y RETOS A LA HORA DE HACER VALER LOS DERECHOS SOBRE LOS DISEÑOS FRENTE A LAS INFRACCIONES

Documento preparado por la Sra. Konno Chikako, directora de la Oficina de Apoyo a la Actividad Empresarial en el Extranjero, División de Cooperación Internacional, Oficina Japonesa de Patentes (JPO), Tokio[*]

RESUMEN

Con la expansión del comercio electrónico transfronterizo ha aumentado la afluencia de mercancías ilícitas procedentes del extranjero, lo que dificulta la aplicación de medidas eficaces en la frontera si únicamente se utilizan las marcas. Para contrarrestar las repercusiones que producen estas mercancías, es necesario también hacer valer los derechos sobre los diseños. En el presente documento se destaca la importancia de las medidas en frontera basadas en los derechos sobre los diseños, se analizan las dificultades institucionales y prácticas, y se presentan diversas iniciativas en el Japón, entre las que se incluyen reformas legislativas, mejoras en el sistema de solicitud de suspensión de importaciones y una mayor cooperación entre la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y las autoridades aduaneras de país (intercambios de personal, apoyo en la determinación de infracciones en materia de diseños y actividades de sensibilización).

[*] Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no necesariamente las de la Secretaría o los Estados miembros de la OMPI.

I. IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA PARA LOS DERECHOS SOBRE LOS DISEÑOS

LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN MEDIANTE DIVERSOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. En el Japón, muchas empresas fabrican productos funcionales y de alta calidad, y cada vez se reconoce más la importancia de utilizar diversos derechos de propiedad intelectual (PI), como las marcas, los derechos sobre los diseños y los derechos de patente, con el fin de garantizar una protección integral. La adquisición de derechos sobre los diseños se ha convertido en una estrategia clave para evitar la infracción del derecho de marca. Así pues, es esencial promover la utilización combinada de derechos de PI y garantizar la observancia de los derechos de marcas y los derechos sobre los diseños (“IP MIX”).

LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN MEDIANTE MÚLTIPLES DERECHOS DE PI

2. El siguiente cuadro recoge ejemplos de infracciones de PI a las que se enfrentan las empresas japonesas, según el tipo de PI y el modo (en línea o fuera de línea), tal y como se recoge en la encuesta anual sobre actividades en materia de PI. Los derechos de PI que más infracciones han sufrido en línea son las marcas, los derechos de autor y los diseños y, fuera de línea, las marcas, las invenciones patentadas/modelos de utilidad y los diseños. Esto indica que el perjuicio causado por la infracción de la PI está ampliamente reconocido, no solo en el ámbito de los derechos derivados de marcas, sino también en otros ámbitos jurídicos. La forma en que se venden las mercancías, es decir, en línea o fuera de línea, también se revela como un factor clave.

Derechos de PI afectados por infracciones (tamaño de la muestra: 569)

	Marca	Diseño	Patente/modelo de utilidad	Derecho de autor	Secretos comerciales/ conocimientos especializados	Otros	No se ha producido perjuicio por infracción
En línea	362	113	79	148	8	31	112
Fuera de línea	293	123	141	70	12	26	108

JPO “Informe de la encuesta sobre actividades de propiedad intelectual para el año fiscal 2024” (abril de 2025)

3. El crecimiento del comercio electrónico transfronterizo ha reducido las barreras para la compra de productos extranjeros. Según una encuesta del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (Encuesta sobre el mercado del comercio electrónico del ejercicio fiscal 2023), se prevé que el mercado mundial del comercio electrónico transfronterizo, cuyo valor era de 785 000 millones de dólares de los EE.UU. en 2021, alcance los 7938 billones en 2030. La tasa de crecimiento anual media se sitúa en aproximadamente el 26,2 %, lo que muestra una tendencia al alza constante.[1] En la encuesta se define el comercio electrónico transfronterizo como: todas las compras realizadas a vendedores o proveedores fuera del país de residencia del consumidor.

4. El crecimiento del comercio electrónico transfronterizo ha facilitado que las empresas extranjeras vendan pequeñas cantidades de mercancías ilícitas directamente a particulares en el Japón. La diversificación de los tipos de transacciones entre vendedores extranjeros y

[1] https://www.meti.go.jp/english/press/2024/0925_002.html.

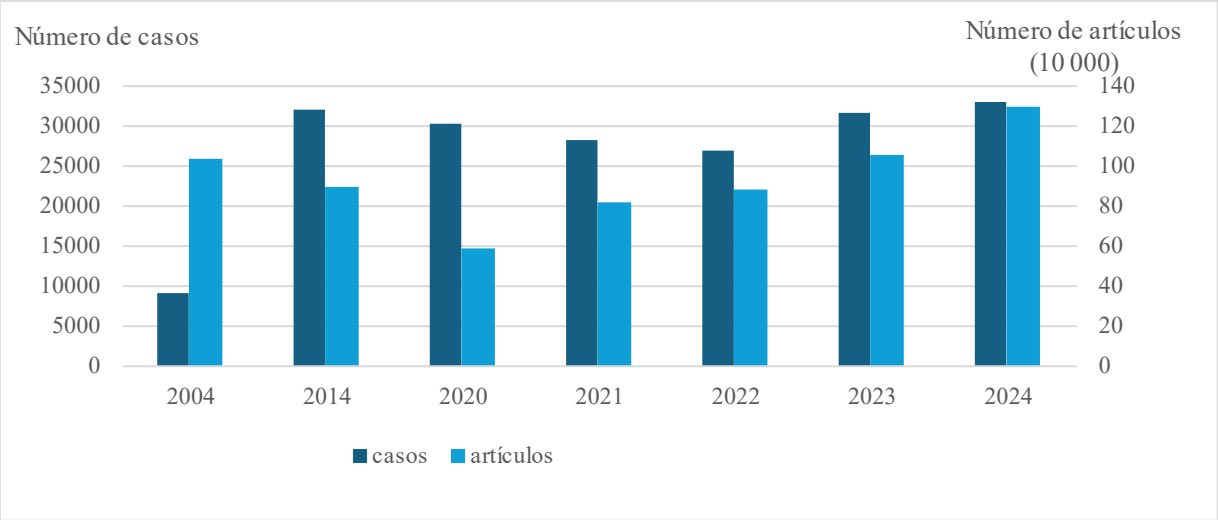
compradores nacionales ha facilitado la venta transfronteriza tanto de productos auténticos como ilícitos. Debería por tanto prestarse especial atención a la distribución de mercancías ilícitas en las transacciones de empresa a consumidor (B2C, por sus siglas en inglés).

5. En este contexto, es importante que los titulares de derechos comprendan dónde se fabrican y distribuyen las mercancías ilícitas. Además, debería establecerse un sistema que permitiese la suspensión de importaciones en la aduana, ya fuese en el país exportador o en el importador.

AFLUJO DE MERCANCÍAS ILÍCITAS AL JAPÓN

6. En 2024, el número de incautaciones realizadas por las autoridades aduaneras japonesas de mercancías que infringían derechos de PI en 2024 fue de 33 019, lo que supuso un récord desde que se publicaran por primera vez estos datos en 1987. Esto refleja un total de 1 297 113 artículos incautados por las autoridades aduaneras japonesas durante el período de tiempo objeto del informe.

INCAUTACIÓN POR LAS AUTORIDADES ADUANERAS JAPONESAS DE MERCANCÍAS QUE INFRINGÍAN DERECHOS DE PI



INCAUTACIÓN POR LAS AUTORIDADES ADUANERAS JAPONESAS DE MERCANCÍAS QUE INFRINGÍAN LOS DERECHOS DE PI EN **CY2024**[2]

7. En relación con la incautación de importaciones en función del tipo de derecho de PI, las mercancías ilícitas más incautadas fueron aquellas que infringían derechos de marca, 31 212 casos (93,6 %), seguidas de aquellas que infringían derechos de autor, 1 380 casos (4,1 %) y de aquellas que infringían derechos sobre los diseños, 348 casos (1,5 %). El número de artículos incautados reflejaba el mismo orden: los artículos que infringían derechos de marca ascendieron a 443 887 (34,2 %); los que infringían derechos de autor, a 317 293 (24,5 %), y los que infringían derechos sobre los diseños, a 298 131 (23 %).

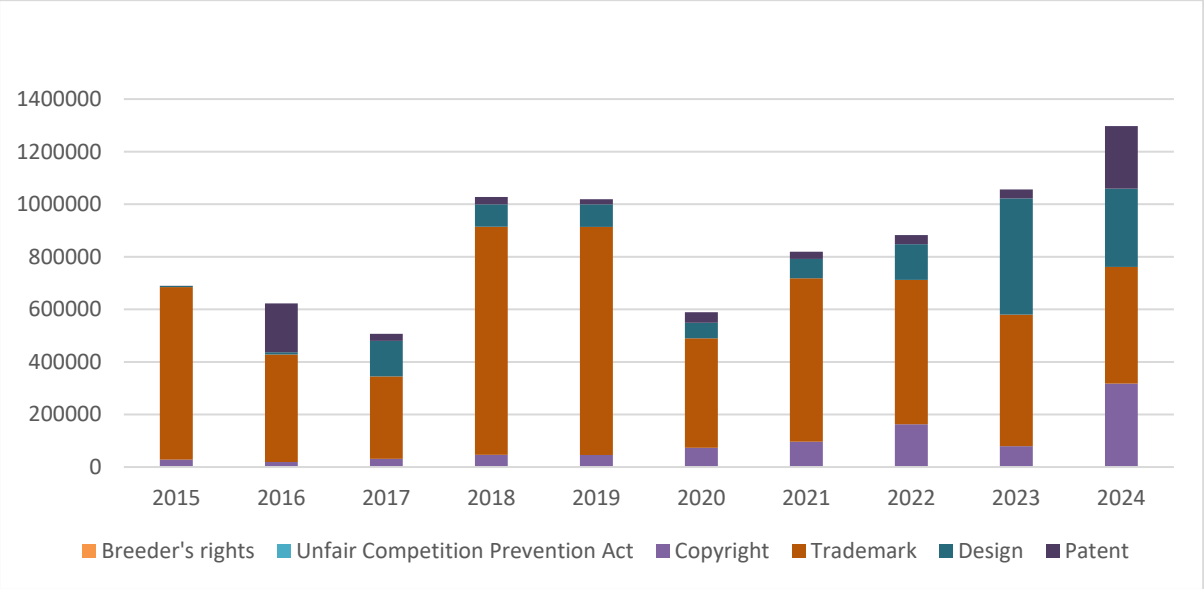
LAS SUSPENSIONES DE IMPORTACIÓN BASADAS ÚNICAMENTE EN LOS DERECHOS DE MARCA NO SON SUFICIENTES

8. Los métodos de infracción se han vuelto más sofisticados. Por ejemplo, algunos productos se importan sin logotipos, los cuales se añaden posteriormente, antes de su venta en el mercado nacional. Para permitir la incautación de dichos artículos en la frontera es necesario

[2] https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2024/index.html.

suspender las importaciones sobre la base de derechos distintos a los de marca. Como se muestra a continuación, las incautaciones realizadas por las autoridades aduaneras japonesas muestran un aumento de los artículos que infringen los derechos sobre los diseños. La autoridades aduaneras de Tokio informaron de que, en 2015, casi todos los artículos incautados por infracciones de marca tenían logotipos de marca. A pesar de eso, en 2023, alrededor del 70 % de los artículos incautados carecían de logotipo, lo que suscitó preocupación.[3] Esto sugiere que la infracción de la PI no puede detectarse fácilmente entre el creciente número de artículos ilícitos.

REGISTROS DE INCAUTACIONES DE IMPORTACIONES POR TIPO DE PI (BASADOS EN EL NÚMERO DE ARTÍCULOS)



Derechos de obtentor

Ley de Prevención de la Competencia Desleal

Derecho de autor

Marcas

Diseños

Patentes

Datos extraídos de “Incautaciones de mercancías que infringen la PI en las aduanas”[4], Ministerio de Finanzas

9. Como la importación de productos sin logotipos no constituye una infracción del derecho de marca (como se ha mencionado anteriormente), los titulares de derechos deben utilizar múltiples derechos de PI, y no solo marcas, para proteger eficazmente sus marcas y diseños.

[3] https://www.customs.go.jp/tokyo/yun/tokyo_chizai_R5_1.pdf.
[4] https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/index.html.

II. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE DISEÑO

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

10. Como se ha mencionado anteriormente, las medidas de observancia en la frontera de los derechos de marca es insuficiente. Ahora bien, aunque el artículo 51 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) obliga a los Miembros a adoptar procedimientos en virtud de los cuales las autoridades aduaneras puedan, a petición del titular de derechos, suspender el despacho de mercancías de marca falsificadas y de mercancías pirateadas, esta obligación no se extiende a las mercancías que infringen los derechos sobre los diseños.

LA DIFICULTAD DE HACER VALER LOS DERECHOS SOBRE LOS DISEÑOS EN LA FRONTERA

11. En las suspensiones de importación, algunos países incluyen los artículos que infringen los derechos sobre los diseños y los derechos de patente. Con todo, como la infracción de los derechos sobre los diseños es más difícil de determinar que la infracción de los derechos de marca, es posible que el sistema de suspensión basado en los primeros no funcione de manera eficaz en todos los países donde está disponible. Debido a limitaciones como la escasez de recursos humanos, las verdaderas suspensiones de importación tienden a centrarse en mercancías que infringen derechos de marca, lo que dificulta actuar contra los artículos que infringen derechos sobre los diseños. Esto debe entenderse como un dificultad operativa dentro del sistema.

12. Desde la perspectiva de los titulares de derechos, se espera que la posibilidad de presentar solicitudes de suspensión de importación para una amplia gama de derechos de PI, incluidos los derechos sobre los diseños, ayude a frenar la distribución de mercancías ilícitas.

ESFUERZOS DEL JAPÓN PARA REFORZAR LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS SOBRE LOS DISEÑOS

13. La proliferación de mercancías ilícitas provoca la pérdida de mercados extranjeros y daña la imagen de marca de las empresas japonesas. Reconociendo que las contramedidas activas son esenciales para una protección adecuada de la PI, las autoridades aduaneras japonesas y la JPO han puesto en marcha diversas iniciativas para combatir las mercancías ilícitas tanto a nivel nacional como internacional.

14. La JPO creó el Foro Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (IIPPF), una asociación público-privada, con el fin de mejorar la colaboración con organismos gubernamentales nacionales e internacionales y promover la protección de la PI. Como parte de sus esfuerzos contra las infracciones, la JPO recopila información sobre infracciones a nivel nacional e internacional que afectan a titulares de derechos japoneses y la utiliza para desarrollar estrategias eficaces en su defensa.

15. Las aduanas japonesas han reforzado la observancia de la PI en la frontera frente a mercancías ilícitas y apoyan los esfuerzos en esta esfera en el extranjero mediante el desarrollo de capacidades y formación en los países en desarrollo, junto con medidas de sensibilización a nivel nacional. Mientras ambos organismos participan en actividades relacionadas con la sensibilización, el Ministerio de Finanzas (que supervisa a las autoridades aduaneras japonesas) y la JPO trabajan para mejorar la cooperación y reforzar la observancia de derechos frente a mercancías ilícitas.

SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN EN LAS ADUANAS JAPONESAS

16. La Ley de Aduanas prohíbe la importación de cualquier mercancía que infrinja los derechos de patente, los derechos de modelo de utilidad, los derechos sobre los diseños, los derechos de marca, los derechos de autor y derechos afines, los derechos de esquemas de trazado o los derechos de obtentor, así como de las mercancías que infrinjan la Ley de Prevención de la Competencia Desleal. En relación con la incautación de mercancías, esta normativa abarca un ámbito más amplio de derechos de PI que los especificados en el Acuerdo sobre los ADPIC.

17. En 2024, más del 60 % de las solicitudes válidas de suspensión de importación recibidas por las autoridades aduaneras japonesas guardaban relación con derechos de marca, lo que representa la mayor proporción; seguidamente se encontraban las solicitudes de suspensión por infracción de derechos sobre los diseños, que representaron un 18 %. También se están presentando solicitudes basadas en derechos sobre los diseños, derechos de autor y derechos de patente, y las iniciativas de sensibilización sobre el sistema de suspensión están dando sus frutos.

NÚMERO DE SOLICITUDES VÁLIDAS DE SUSPENSIÓN (IMPORTACIONES)

	2022		2023		2024	
	Casos	Porcentaje	Casos	Porcentaje	Casos	Porcentaje
Derechos de patente	34	4,7 %	34	4,6 %	36	4,6 %
Derechos de modelo de utilidad	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Derechos sobre los diseños	124	17,3 %	127	17,3 %	144	18,4 %
Derechos de marca	454	63,4 %	477	64,8 %	503	64,4 %
Derecho de autor	93	13,0 %	90	12,2 %	92	11,8 %
Derechos afines	6	0,8 %	4	0,5 %	1	0,1 %
Derechos de obtentor	1	0,1 %	1	0,1 %	2	0,3 %
Productos que infringen la Ley de Prevención de la Competencia Desleal	4	0,6 %	3	0,4 %	3	0,4 %
Total	716		736		781	

Elaborado a partir del sitio web del Ministerio de Finanzas[5]

MODIFICACIONES DEL SISTEMA DESTINADAS A REFORZAR LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS SOBRE LOS DISEÑOS FRENTE A MERCANCÍAS ILÍCITAS

18. Con el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo han aumentado los casos de empresas extranjeras que envían por correo pequeñas cantidades de mercancías ilícitas a particulares en el Japón. Anteriormente, las mercancías importadas por particulares para uso personal no estaban sujetas a medidas de observancia aduanera en la frontera, ya que la importación para uso personal no se consideraba una infracción. Ahora, las modificaciones de la Ley de Marcas, la Ley de Diseños y la Ley de Aduanas de octubre de 2022 permiten la observancia de los derechos sobre los diseños o los derechos de marca frente a mercancías ilícitas, incluso si se envían directamente a una persona. La cooperación entre las autoridades aduaneras del Japón y la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) fue evidente durante este proceso de modificación.

[5] https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/index.htm.

19. Por otra parte, en lo que respecta a las mercancías sujetas a procedimientos de verificación[6] a raíz de una solicitud de suspensión[7], en 2007 se introdujeron procedimientos simplificados[8] para determinados derechos, como las marcas. En un principio los derechos sobre los diseños no se incluyeron en estos procedimientos simplificados. Sin embargo, el aumento de las incautaciones de mercancías que infringían los derechos sobre los diseños, impulsado por las transacciones transfronterizas en línea, condujo a la modificación de octubre de 2023 de la Orden de Observancia de la Ley de Aduanas, por la que se añadieron los derechos sobre los diseños a su ámbito de aplicación. En virtud del procedimiento simplificado, los funcionarios de aduanas pueden establecer que se ha producido una infracción sin solicitar pruebas, ni al titular de derechos ni al importador, en caso de que este último no manifieste su intención de impugnar el caso. Esto reduce los trámites y alivia la carga de trabajo de los funcionarios de aduanas. Además, también beneficia a los titulares de derechos, ya que dejan de estar obligados a presentar pruebas a menos que el importador indique su voluntad de impugnar el caso, lo que elimina la carga que supone la preparación de documentación. Esto ha reducido la carga de trabajo de los funcionarios de aduanas en materia de certificación y ha permitido una mejor asignación de recursos para la observancia de derechos en la frontera. También ha aliviado la carga de los titulares de derechos cuando presentan dictámenes durante los procedimientos de verificación.

INICIATIVAS PARA REFORZAR LA OBSERVANCIA DE DERECHOS EN LA FRONTERA MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON LOS MINISTERIOS Y ORGANISMOS PERTINENTES

20. Para determinar si se han infringido derechos sobre los diseños, lo que implica evaluar la similitud en función del grado de madurez del producto, requiere conocimientos especializados, y es que los productos con un alto grado de madurez se caracterizan por la existencia de un gran número de características similares que convergen en formas específicas. En el Japón, la JPO y las autoridades aduaneras japonesas firmaron un memorándum de cooperación en materia de lucha contra las infracciones. La JPO colabora con las autoridades aduaneras en la detección de infracciones de los derechos sobre los diseños mediante intercambios de personal y actividades de formación para contribuir así a la mejora de sus conocimientos especializados.

21. En el marco de dichos intercambios de personal, examinadores de diseños pertenecientes a la JPO son destinados a la aduana japonesa. Para que la aduana japonesa determine si las mercancías sospechosas entran dentro del ámbito de los diseños registrados o de un ámbito similar, los examinadores en cuestión recurren a sus conocimientos especializados en el examen de diseños, basándose entre otras cosas en criterios de similitud, con miras a fundamentar sus decisiones sin necesidad de mantener complejas interacciones con la JPO. Como las suspensiones de importación son medidas de calado, los examinadores también ayudan a aclarar las solicitudes de los titulares de derechos, con el fin de garantizar la equidad y evitar desventajas indebidas para los importadores.

22. En el Japón existe un sistema para recopilar dictámenes de autoridades competentes y de expertos en PI con el fin de respaldar las decisiones de las autoridades aduaneras durante los procedimientos de verificación. Por ejemplo, el director general de aduanas puede consultar al comisario de la JPO para determinar si las mercancías sospechosas infringen un derecho

[6] En los procedimientos de verificación las autoridades aduaneras japonesas deciden si las mercancías sospechosas infringen o no derechos de PI.

[7] Los titulares de derechos presentan solicitudes de suspensión en las que solicitan que las autoridades aduaneras japonesas inicien procedimientos de verificación en caso de detectar mercancías importadas o exportadas sospechosas de infringir derechos de PI.

[8] Si se inician procedimientos de verificación a raíz de solicitudes de suspensión y el importador no presenta ninguna objeción por escrito a las autoridades aduaneras japonesas en relación con la “Notificación de inicio” dentro del plazo establecido en el procedimiento, dichas autoridades tomarán una decisión sobre la infracción basándose en la información contenida en las solicitudes de suspensión, sin solicitar más dictámenes ni pruebas a las partes interesadas.

sobre los diseños. Estos dictámenes pueden utilizarse para determinar la similitud en casos de infracción de derechos sobre los diseños durante la certificación.

23. La JPO envía instructores a cursos de formación sobre legislación en materia de PI dirigidos a funcionarios de aduanas para contribuir a mejorar sus conocimientos sobre los derechos de PI.

24. A través de estas iniciativas, la JPO y las autoridades aduaneras japonesas colaboran para reforzar la observancia de derechos frente a mercancías ilícitas en el país.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN, INCLUIDO EL USO DE SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN

25. Para garantizar una observancia de derechos eficaz en la frontera, es fundamental que los titulares de derechos hagan uso de las solicitudes de suspensión. Por este motivo, los ministerios y organismos pertinentes, incluida la Asociación Arancelaria del Japón,[9] están colaborando para promover el sistema de suspensión.

26. Como parte de esta iniciativa, la JPO organizó un seminario para principiantes sobre medidas contra infracciones en el marco de las actividades del IIPPF para el ejercicio fiscal 2025, titulado “Solicitudes aduaneras para el sistema de suspensión”. Los funcionarios de aduanas japonesas actuaron como instructores ofreciendo una visión general de las medidas de observancia en la frontera, como aquellas para luchar contra las mercancías que infringen los derechos sobre los diseños, y explicando en detalle los procedimientos de solicitud de suspensión.

27. La JPO considera que, a través del IIPPF —una iniciativa única para la lucha contra las mercancías ilícitas—, existe un gran potencial para seguir sensibilizando y difundiendo información eficaz entre las empresas miembros de este foro en lo que respecta a medidas como aquellas de observancia en la frontera frente a mercancías ilícitas.

III. CONCLUSIÓN

28. Con la expansión del comercio electrónico transfronterizo y la diversificación de métodos para eludir las medidas de observancia de los derechos de marca, ha dejado de ser suficiente apoyarse exclusivamente en estos derechos. Ahora es necesaria la protección mediante múltiples derechos de PI, incluidos los derechos sobre los diseños. Como determinar la infracción de los derechos sobre los diseños es más complejo que determinar la de aquellos de marca, las autoridades aduaneras japonesas y la JPO están colaborando para reforzar las medidas de observancia en la frontera de los derechos sobre los diseños. El objetivo general es frenar la circulación de mercancías ilícitas mediante la colaboración con los ministerios y organismos pertinentes, con miras a mantener la competitividad empresarial.

[Fin del documento]

[9] La Asociación Arancelaria del Japón es una fundación de interés público constituida con el objeto de contribuir al desarrollo del sistema aduanero y de la administración aduanera.