



MAESTRIA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

LAS MEDIDAS EN FRONTERA COMO PROTECCIÓN AL TITULAR MARCARIO, EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos
para optar por el título de Máster en Propiedad Intelectual

Director de Tesis

Dr. Esteban Argudo Carpio

Autoras

Dra. Ana Lucía Merchán Larrea

Ab. Alejandra Molina Santillán

Año

2013

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUIA

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con las estudiantes Ana Lucía Merchán Larrea y Alejandra Molina Santillán, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

Dr. Esteban Argudo Carpio

Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y

Juzgados de la República del Ecuador

C.C. 0300641677

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Declaramos que este trabajo es original, de nuestra autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.

.....
Dra. Ana Lucía Merchán
C.C. 0102052891

.....
Abg. Alejandra Molina Santillán
C.C. 1713660320

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todas las personas e instituciones que han hecho posible que la investigación contenida en la presente tesis se materialice y pueda ser de ayuda en el desarrollo de nuestro país. De manera especial agradecemos al Dr. Esteban Argudo, nuestro tutor de tesis por toda la ayuda y orientación.

DEDICATORIA

Este esfuerzo está dedicado a nuestros padres por su constante motivación y aliento.

RESUMEN

La marca es una modalidad de propiedad industrial que se protege en nuestro país por un registro, el derecho al uso exclusivo por parte de su titular puede ser vulnerado por la falsificación de mercaderías; esta práctica atenta contra los derechos del titular marcario, el consumidor y en general contra el desarrollo comercial de los países.

La medida en frontera es el mecanismo por el cual los titulares de derechos marcarios y el Estado pueden impedir el ingreso y salida de mercaderías con marcas falsificadas.

La medida en frontera como protección al titular marcario, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es objeto de la presente tesis, la investigación contempla la descripción de las normas de aplicación y el análisis jurídico, crítico y comparativo de la medida en frontera. Para determinar la incidencia de la medida en frontera se ha realizado el levantamiento de la información en la Subdirección Regional de Guayaquil del IEPI.

El Estado para cumplir su compromiso de lucha contra la falsificación de mercancías y de protección de los derechos de propiedad intelectual ha venido aplicando de oficio la medida en frontera como un mecanismo para desestimular el ingreso de mercancía falsificada y evitar que los derechos de los titulares se vean afectados, especialmente de marcas notorias y renombradas; en contraste, la investigación evidenció un aparente desinterés de los titulares de marcas para iniciar el procedimiento o impulsar los procedimientos iniciados por aduana.

La falta de reglamentación y difusión de la medida, los reducidos plazos que tiene el titular para ejercer sus derechos en procedimientos de oficio, la dificultad para obtener la información que los titulares requieren

para iniciar el procedimiento y los criterios utilizados por la autoridad al momento de resolver la revocatoria de la medida, como por ejemplo la buena fe del importador en lugar de determinar la originalidad de la mercancía- han sido limitantes para el ejercicio de esta medida e impedido que este mecanismo sea efectivo.

ABSTRACT

The brand is a category of intellectual property is protected in our country for a registration, the right to exclusive use by the proprietor may be infringed by counterfeiting of goods, this practice violates the rights of the trademark holder, consumers and generally against developing countries' trade.

The border measure is the mechanism by which trademark rights holders and the State can prevent the entry and exit of goods with counterfeit trademarks.

The border measure to protect the trademark holder in the Ecuadorian legal system is the subject of this thesis, the research includes the description of the implementing rules and legal analysis, critical and comparative border measure. To determine the incidence of border measure has made the collection of information on the Regional Branch of the IEPI Guayaquil.

The State to fulfill its commitment to fight against counterfeit goods and the protection of intellectual property rights has been applied ex officio border measures as a mechanism to discourage the entry of counterfeit goods and prevent rights holders are affected, especially known and famous trademarks, in contrast, this research showed an apparent lack of trademark owners to start or further proceedings initiated by customs procedures.

The lack of regulation and dissemination of the measure, the limited time you have the holder to exercise their rights in trade procedures, the difficulty in obtaining the information you require holders to start the process and criteria used by the authority at the time of solve the

revocation of the measure, such as the good faith of the importer rather than determining the originality of the goods-have been limiting for the exercise of such measure, prevented this mechanism is effective.

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
1. CAPÍTULO I	8
LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA MARCA Y LOS DERECHOS DE SUS TITULARES	8
1.1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL	8
1.1.1. LA MARCA	12
1.1.2. DERECHOS DE LOS TITULARES DE MARCA	14
1.1.3. LIMITACIONES AL DERECHO EXCLUSIVO	16
1.1.4. AGOTAMIENTO DEL DERECHO.....	16
1.1.5. IMPORTACIONES PARALELAS	18
2. CAPÍTULO II	19
ANTECEDENTES DE LA MEDIDA EN FRONTERA	19
2.1. CONVENIO DE PARÍS	20
2.1.1 ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) – ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO	21
2.2. DECISIÓN 486 – COMUNIDAD ANDINA.....	28
2.3. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL – ECUADOR.....	29
2.4. AUTORIDADES COMPETENTES EN EL ECUADOR	31
2.4.1 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)	31
2.4.2. SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE).....	32
2.4.3. FUNCIÓN JUDICIAL.....	34

3. CAPÍTULO III.....	36
LA MEDIDA EN FRONTERA.....	36
3.1. CONCEPTO E IMPORTANCIA	36
3.2. OBJETO DE LA MEDIDA EN FRONTERA Y DESTINO DE LAS MERCADERÍAS FALSIFICADAS	38
3.3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA MEDIDA EN FRONTERA.....	44
3.4. EXCEPCIONES A LA MEDIDA EN FRONTERA.....	48
3.4.1. EQUIPAJE PERSONAL.....	49
3.4.2. MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL.....	50
3.4.3. PEQUEÑAS PARTIDAS.....	51
3.5. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	52
4. CAPÍTULO IV.....	55
FORMAS DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA EN FRONTERA	55
4.1. MECANISMO (PROCEDIMIENTO) PARA LA MEDIDA EN FRONTERA DE OFICIO	59
4.2. MECANISMO (PROCEDIMIENTO) PARA LA MEDIDA EN FRONTERA A PETICIÓN DE PARTE.....	61
5. CAPÍTULO V.....	66
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA EN FRONTERA EN EL ECUADOR	66
CONCLUSIONES	83
RECOMENDACIONES.....	88
BIBLIOGRAFÍA.....	90

INTRODUCCIÓN

La comercialización de productos falsificados es una actividad que se ha incrementado en los últimos años perjudicando a varios sectores de la economía. Independientemente de los mecanismos utilizados o las formas que adopte, la falsificación cuando afecta a bienes en gran medida constituye una violación a los derechos de propiedad industrial que se encuentran protegidos a través de registros que conceden a su titular derechos de uso exclusivo. Asimismo, los resultados de la falsificación de los productos afectan a los operadores del comercio.

Los titulares de derechos de propiedad industrial y los operadores del comercio en general son perjudicados por la pérdida de cuota de mercado y por la disminución de los beneficios económicos que deben percibir debido a sus esfuerzos en inversión, investigación, publicidad y desarrollo empresarial; a lo que se suman los montos utilizados en la protección de sus derechos y lucha contra la falsificación. El mayor impacto soportan las marcas líderes en el mercado, notoriamente conocidas o renombradas, debiendo los titulares oponerse legalmente al uso y registro de signos idénticos o muy similares, imitaciones o reproducciones totales o parciales que diluyen la distintividad de la marca, beneficiándose del conocimiento y de la aceptación que de ellas tiene el consumidor.

Para los consumidores, los productos falsificados constituyen un engaño en relación con la calidad o al origen empresarial. Por otra parte, estos bienes en algunos casos podrían representar un peligro, ya que para disminuir el costo del producto y hacerlo atractivo en el mercado en su fabricación se utiliza materia prima de mala calidad, ello sucede especialmente en productos de recambio como el caso del desgaste acelerado en piezas para vehículos, o para la elaboración de productos alcohólicos o farmacéuticos, etc.; en estos

casos, los productos falsificados no ofrecen al consumidor ninguna garantía ni un servicio de postventa.

Para los Estados la falsificación a más de causar distorsiones en el comercio, conlleva graves perjuicios económicos ya que es una fuente de evasión de impuestos y ocasiona el gasto de dinero público para el control de fronteras y mercado interno.

De acuerdo con el reporte anual 2011-2012 de la Organización Mundial de Aduanas (World Customs Organization, 2012, p. 48), en el año 2010 de 20.889 decomisos de productos: 13.864 casos los cuales representan el 66%, tuvieron relación con infracciones marcarias; 6.800 casos que representan el 33%, se relacionaron con derechos de autor; 86 casos los cuales representan el 0,35%, se refirieron a patentes; en mismo número 86 casos que presentan el mismo porcentaje se refirieron a diseños y modelos industriales; 95 casos los cuales representan el 0,4%, fueron reportados en relación con las indicaciones geográficas. Sobre los productos decomisados, el reporte indica que la mayoría de ellos se refieren a mercancías -productos terminados- encontrándose también, entre éstos, casos relativos a etiquetas y sellos, signos que fueron ingresados por separado, por lo que se cree que la intención de los importadores de las mercancías falsificadas fue unir las etiquetas y sellos en los productos ingresados sin marca para luego ser comercializados en el destino, evadiendo los canales de control en frontera. Esta estadística refleja que las principales fuentes de decomisos fueron llevados a cabo en 8.767 casos a través de aeropuertos, lo que representa un 37%; a través de correos (postales y courier) en 6.391 casos, correspondiendo a un 27%; en 5.708 casos a productos que ingresaron por puertos marítimos significando un 24%; 1.596 casos se llevaron a cabo por frontera terrestre representando un 7%; y, 5% en otros casos, sin datos.

La diversidad de productos falsificados que se encuentra hoy en día en los mercados es de diferente naturaleza, tales como: ropa, zapatos, carteras,

repuesto de automotores, películas de video, perfumes, programas de computación e incluso medicamentos, afectando derechos de titulares de propiedad intelectual y amenazando la seguridad y la salud de los consumidores.

Esta gama de productos falsificados, en el caso de nuestro país se ha presentado con mayor auge en accesorios personales, seguidos por juguetes, ropa y calzado, aparatos electrónicos y, repuestos de automóviles (Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, Sistemas de perfiles de riesgo, s.f.).

Según informa un diario local en línea, gran parte de la mercadería falsificada que ingresa a nuestro país es originaria de China (El Universo, El 90% de la mercancía 'falsa' llega desde China, 2010).

En la lucha contra la falsificación y la piratería, en el ámbito de la propiedad intelectual se ha creado un mecanismo denominado "MEDIDAS EN FRONTERA" que intenta desestimular estos actos que inciden negativamente en el comercio internacional.

Las negociaciones de carácter multilateral o bilateral buscan implementar y uniformar la normativa para que ésta sea capaz de dar mayor eficacia a los derechos de propiedad intelectual y disuadir estas conductas. Dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)¹ se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual

¹ Creada mediante acuerdo suscrito el 15 de abril de 1994 en Marrakech-Marruecos como parte de las negociaciones del GATT. En septiembre de 1992 el Ecuador solicitó su adhesión al GATT y para el 16 de agosto de 1995 el Consejo General de la OMC adoptó la Decisión que Ecuador se adhiera al Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio conforme con el Protocolo de Adhesión según texto que fue aprobado en la reunión del Consejo General del 31 de julio de 1995 y por el cual nuestro país se comprometió a aceptarlo mediante adhesión hasta el 31 de diciembre del mismo año, cuya entrada en vigor sería a los 30 días de haberse aceptado, como en aplicar las obligaciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales anexos al Acuerdo sobre la OMC, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo como si hubiera aceptado dicho Acuerdo en la fecha de su entrada en vigor. La adhesión fue publicada en el Registro Oficial Suplemento 853 de 2 de enero de 1996.

relacionados con el Comercio (ADPIC)², en el marco de la Comunidad Andina (CAN) se ha acordado el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (2000), las referidas normativas prevén la medida en frontera; además existen iniciativas de ciertos países para llegar a un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA)³ y, en otros casos, la medida es objeto de reconocimiento en acuerdos bilaterales como son los Tratados de Libre Comercio (TLC).

El Ecuador como país Miembro de la OMC y la CAN, contempla en su legislación la medida en frontera como una prerrogativa que permite la protección de derechos adquiridos en materia marcaria contra la introducción o salida de productos falsificados, cuyo control se encuentra a cargo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).

Por la medida en frontera el titular de derechos marcarios está facultado para solicitar a la autoridad suspender la operación aduanera cuando tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de bienes presuntamente falsificados; adicionalmente, la Ley de Propiedad Intelectual - LPI (Codificación, 2006, Art. 342), faculta a la autoridad de aduana a tomar de oficio la medida.

Al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) le corresponde resolver la confirmación o revocatoria de la medida tomada por el SENAE, encontrándose también que la resolución puede ser parcial, debido a que las mercancías suspendidas del despacho por aduanas pueden contener productos tanto originales como falsificados.

² El Anexo 1 C sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual Relacionados con el Comercio formó parte de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Uruguay cuyo comienzo fue en septiembre de 1986, como parte del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y finalizó en diciembre de 1993.

³ Para Porzio (2011, p. 11) esta propuesta aún no ha sido suficientemente acogida por los países, por esta razón sólo constituye una iniciativa que si bien intenta mejorar los mecanismos de protección a los derechos de propiedad intelectual, afecta el acceso a medicamentos genéricos, a los usuarios de internet, etc.

Por otro lado, esta medida administrativa requiere de una difusión tanto entre los titulares de derechos para ejercerla como por los órganos de control para aplicarla eficazmente y que las normas nacionales sean suficientemente viables y claras a fin de que se asegure su aplicación de manera efectiva.

Los titulares de los derechos deben ejercer activamente esta facultad y difundir las características de los productos protegidos con las marcas registradas en el mercado especialmente al público consumidor, medios comerciales y a los órganos de control para que se respeten sus derechos.

Los procedimientos deben estar claramente regulados para que sean aplicados adecuadamente por los actores de control, en comunicación con otras entidades nacionales e internacionales, a fin de que esta medida sea efectiva.

El problema que se presenta es determinar si la medida en frontera en materia marcaria en Ecuador, tanto de oficio como a solicitud de parte, es suficiente, eficiente y efectiva para la protección de los derechos de los titulares y del mercado y como para evitar o desestimular la importación y exportación de mercadería falsificada con marcas idénticas o similares a marcas protegidas en el país; también si la toma de oficio de la medida se justifica y cuáles son los criterios y herramientas utilizadas por los actores de control para la toma de medida⁴ y; finalmente, determinar el impacto en la protección de los derechos de los titulares.

De acuerdo a la información presentada por el IEPI al Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que consta en el Reporte 2011 (Examen de las Políticas Comerciales de Ecuador, Políticas por Medidas, WT/TPR/S/254, s.f., pp. 94 y 95), en el período comprendido entre el año 2007 y abril de 2011 se han tomado más de 1.000 medidas en frontera, en su gran mayoría efectuadas de

⁴ Contempla tanto la actuación de la autoridad de aduana como de la del IEPI.

oficio, las cuales no han recibido un apoyo decisivo de los titulares de los derechos afectados debido a su aparente falta de interés lo que dificulta las acciones que vienen emprendiendo el IEPI y el SENA, señalando en el referido informe que:

...combatir la piratería y la falsificación es un objetivo legítimo, pero entiende que la observancia de los DPI es una herramienta para el desarrollo que debe limitarse a los compromisos establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC... Pese a la existencia de un marco jurídico relativamente amplio y a los esfuerzos realizados por el IEPI, la aplicación de la ley a efectos de luchar contra las infracciones de los DPI sigue representando un problema. Según las autoridades, ello se debe a la falta de iniciativa por parte de la gran mayoría de los titulares de derechos para emprender acciones legales o administrativas...

Para constatar la aplicación de esta medida en el Ecuador se ha realizado un levantamiento de la información por parte de las autoras en las Subdirecciones del IEPI de Guayaquil y Cuenca, quedando pendiente la toma de información de la oficina Quito debido a demoras en la facilitación en el acceso a la información. Sin embargo, los datos que se encuentran en la Subdirección de Guayaquil representa la muestra más importante, ya que esta oficina conoce el mayor número de medidas por ser el puerto de Guayaquil el de mayor uso para importaciones y exportaciones. Entre 2008 y 2011 esta oficina conoció 1.069 casos de medidas en frontera de los cuales: 485 casos correspondieron al año 2008, 189 casos al año 2009, 220 casos al año 2010 y 175 casos al año 2011, siendo en su generalidad infracciones marcarias y en menor número productos protegidos por el derecho de autor; estos productos en su mayoría reproducen imágenes de personajes infantiles contenidas en: telas, adhesivos, muñecos, llaveros, etc., los cuales en su generalidad también se encuentran protegidas por marcas; se aclara que no se ha encontrado productos exclusivamente protegidos por el derecho de autor como son:

películas, música, programas de software, pinturas, libros, etc., por lo que la estadística engloba a estos dos derechos.

1. CAPÍTULO I

LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA MARCA Y LOS DERECHOS DE SUS TITULARES

1.1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Constantemente el ser humano a través de las creaciones ha buscado la superación cultural, científica y tecnológica con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Una creación es el resultado de la inversión de tiempo, conocimiento y recursos la cual se convierte en solución a un problema determinado o una idea plasmada en el contenido de una obra. A lo largo del tiempo la historia refleja la sed insaciable del ser humano por seguir perfeccionando sus creaciones a tal punto que se ha llegado a implementar aplicaciones que agregan valor a las mismas, éstas generan a su vez el incentivo de nuevas inversiones que buscan superar, complementar o crear nuevas soluciones lo que se convierte en un círculo interminable de investigación, inversión y comercialización que potencia industria, empleo, nichos de mercado, etc., en otras palabras, dinamizando la economía. Así se puede evidenciar que las creaciones en las esferas: científicas, tecnológica y artística, principalmente son las que han revolucionado el mundo y cambiado la forma de concebir al mismo. La creación se convierte entonces en el mayor potencial de desarrollo económico, de bienestar social y cultural de una sociedad.

El comercio constituye el motor de la economía de los países. En este contexto, el intercambio comercial internacional ha determinado que una de las preocupaciones sea incentivar y facilitar la libre circulación de bienes y servicios en condiciones igualitarias a través de la reducción de aranceles en unos casos y en otros con la eliminación de los mismos, disminuir los obstáculos discriminatorios, garantizar una competencia justa y equitativa en el

mercado, proteger la propiedad intelectual como parte de los acuerdos comerciales para promover la innovación y competitividad empresarial, salvaguardando a los consumidores y garantizando el orden público. La Constitución Política del Ecuador establece principios de política comercial que velan por impedir prácticas, entre otras, de competencia desleal que pueden afectar el buen funcionamiento del Estado. Para ello se ha creado la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado la cual tiene como uno de sus objetivos procurar un comercio justo, asegurando transparencia y eficiencia en los mercados, fomentando la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, en beneficio de los “consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible” (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, 2011, Art. 1).

La propiedad intelectual ha sido reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos Asamblea General de las Naciones (1948, Art. 27 numeral 2) y en la Constitución de la República del Ecuador (2008, Art. 322), como derechos fundamentales e inalienables, que conlleva el reconocimiento de derechos exclusivos para su uso o explotación, exclusividad que el Estado otorga por un período determinado.

Se ha conceptualizado a la propiedad intelectual: "como un conjunto de derechos temporales, exclusivos y excluyentes destinados principalmente a impedir falsificaciones o copias no autorizadas de las creaciones -materiales o inmateriales- del intelecto humano" (SCHMITZ VACCARO, C., 2009).

De acuerdo con CAIVANO R. J. (1994, pp. 136-137), el ámbito de protección de la propiedad intelectual es la expresión creativa de una persona, sobre la cual se hace un reconocimiento de la autoría y se le concede un aprovechamiento económico temporal.

Los principales motivos para su protección están relacionados con el reconocimiento que se da a los autores de los derechos morales y

patrimoniales por su creación, y, con fomentar la innovación a través de la promoción de la creatividad, la difusión y aplicación de los resultados de la investigación y desarrollo, lo cual contribuye al desarrollo económico y social de cada Estado.

Por otro lado, partiendo del hecho de que la observancia de los derechos de propiedad intelectual es fundamental para sostener el desarrollo y crecimiento económico de los países, se hace necesario que las normativas concilien los intereses de los titulares y los beneficiarios o usuarios, por ello se ha dicho con gran acierto que:

...el sistema de propiedad intelectual busca un balance y equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos y las necesidades de la sociedad en general, motivo por el cual la tutela es temporal e incorpora en forma detallada los límites y excepciones a tales derechos que permiten precisamente que todos podamos beneficiarnos de los desarrollos y avances tecnológicos que nos ofrecen mejor calidad de vida y podemos acceder a la información y cultura como fuentes del enriquecimiento espiritual del ser humano. (CORRAL PONCE, 2009, p. 160).

La propiedad intelectual abarca las siguientes categorías: propiedad industrial y derecho de autor. Sin embargo, en la legislación comunitaria andina y en la norma interna, aparece una categoría adicional: las obtenciones vegetales.

El derecho de autor protege las obras del ingenio de carácter creador cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad, entre las que están las obras literarias, artísticas o científicas. Este derecho otorga a sus titulares (autores, artistas y otros creadores o sus herederos), facultades para ejercer los derechos morales y explotar los derechos patrimoniales sobre las obras y derechos conexos que se deriven de su creación, efectuados por ellos

mismos o por terceros. La Ley faculta a los titulares autorizar a terceros el uso o explotación de sus obras de manera total o restringida, o, prohibir el uso de éstas; así se pretende fomentar la creatividad, la producción y difusión de las mismas, contribuyendo al disfrute cultural de los conocimientos y el entretenimiento en la sociedad (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Qué es Propiedad Intelectual?*, s.f.).

La propiedad industrial protege a las patentes de invención y modelos de utilidad, los diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y signos distintivos tales como: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen, etc.

Los derechos reconocidos por la propiedad industrial se circunscriben al territorio donde es concedido el derecho, es decir, son de naturaleza territorial, ya que otorgan a su titular el derecho exclusivo a explotarlos dentro de los límites del país en el que se le otorga.

La normativa sobre propiedad industrial pretende encontrar un equilibrio entre los intereses del innovador y del público consumidor, generando el florecimiento de la creatividad e invención en beneficio de todos (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Qué es Propiedad Intelectual?*, s.f.). Intenta reconocer el esfuerzo inventivo con su recompensa en la explotación a cambio de lograr el progreso de la humanidad; es decir que, para lograr mayor innovación se debe estimular el sistema de recompensa del cual puede beneficiarse el inventor como la exclusividad en la explotación de la patente y al mismo tiempo busca proteger al consumidor a través de su acceso como en la regulación de precios de medicamentos o en el tiempo de vigencia de la patente, licencias obligatorias. Respecto de los signos distintivos, que aunque por sí mismos no tienen un aporte intelectual, la protección está dirigida a la labor intelectual que representa el aporte del empresario a la sociedad a través de la empresa, sus locales, el know-how de sus productos y/o servicios (ALEMAN, M., 1997, p. 48).

Las obtenciones vegetales protegen las nuevas variedades vegetales. Por variedad se entiende a un conjunto de plantas de un sólo taxón botánico del rango más bajo conocido, que se ha sometido a un proceso de fitomejoramiento, cuya protección se concede con el fin de alentar a los obtentores a desarrollar más obtenciones vegetales.

Entre las modalidades que son objeto de protección por medidas en frontera se encuentran las marcas, modalidad a la que concreta el presente estudio.

1.1.1. LA MARCA

La marca es un signo que permite distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona natural o jurídica de las demás.

Para ALEMÁN, M. (1997, p. 41), la marca:

es una entidad ideal que se realiza mediante su aplicación a una serie indefinida de ejemplares, de tal forma que logra indicar que el designado es uno más de todos los productos o servicios identificados con ella, entidad constituida por una combinación de elementos sensibles capaces de ser captados por los sentidos y con una virtud distintiva, y de la cual se vale el industrial o comerciante para que el público escoja, a través de la diferenciación, sus productos o servicios, y aplique a éstos -los signos- los valores empresariales por él desarrollados mediante el conocimiento de su origen empresarial.

Una marca puede ser cualquier signo distintivo que individualice y distinga un producto o servicio de sus similares (MOLINA, A., 2009, p. 20).

La normativa andina señala que marca puede ser cualquier signo susceptible de representación gráfica que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

De acuerdo con la definición legal anterior, la marca debe cumplir con dos características: 1. La susceptibilidad de representación gráfica que se refiere a la descripción del signo, es decir, ser perceptible a los sentidos de los consumidores y por lo tanto identificable (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2005), utilizando, entre otros, palabras, números, imágenes, etiquetas, colores delimitados por una forma, la forma de los productos, sus envases o envolturas, sonidos, olores, etc.; y, 2. La distintividad, que conlleva la individualización de los productos o servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares.

El carácter distintivo de la marca es una de sus principales funciones, según OTAMENDI, J. (2000, p. 27):

El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificadorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades.

Como se ha manifestado, la función principal de una marca es la de identificar plenamente un bien o servicio de otro equivalente en el mercado con el fin de evitar que suceda la confusión, es decir, tomar una cosa por otra. Por lo tanto, puede darse el caso de que existan dos o más marcas potencialmente confundibles entre sí o respecto de otras ya registradas.

Existen varios grados de confundibilidad, los cuales van desde la similitud o semejanza hasta la identidad misma; se da "riesgo de confusión" cuando se observa identidad o semejanza, visual, fonética y conceptual entre

los signos referentes a los mismos productos o servicios o con los que exista conexión competitiva.

La confusión puede ser directa e indirecta. La primera se refiere al “vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro”; la segunda, se refiere a que “el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, 109-IP-2002, 2002).

La Decisión 486 (2000, Art. 136) prohíbe el registro como marca de un signo que induzca a error al público respecto de otro registrado anteriormente.

A más de la función distintiva de la marca, se encuentran las funciones: indicadora de procedencia empresarial, de garantía de calidad y publicitaria.

1.1.2. DERECHOS DE LOS TITULARES DE MARCA

En el comercio de bienes las empresas en su gran mayoría invierten importantes sumas de dinero en investigación, marketing y publicidad para desarrollar sus marcas a fin de ser competitivas. Esta inversión se ve protegida a través de la exclusividad del uso de una marca. A efectos de ejercer la protección que el Estado otorga a los titulares de derecho (tutela administrativa), la marca debe ser inscrita.

La exclusividad del uso de la marca se adquiere de acuerdo con el sistema atributivo que impera en la normativa marcaria andina, mediante el registro en el territorio del país Miembro; en nuestro país se lo solicita ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, órgano perteneciente al IEPI.

El registro de la marca tiene una vigencia de diez años, pudiendo renovarse indefinidamente por igual período; su registro autoriza al titular marcario a usarla en exclusividad y además le faculta a oponerse y prohibir que terceros la utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi) cuando su uso en el mercado pueda causar riesgo de confusión o asociación por tratarse de productos o servicios idénticos o similares.

El titular tiene derecho a impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice cualquiera de los siguientes actos (Decisión 486, 2000, Art. 155 y 156):

- Usar, suprimir o modificar la marca o un signo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, con o sin fines comerciales;
- Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o atribuirse tales materiales;
- Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; con una marca notoriamente conocida con fines comerciales o no que pudiese causar al titular del registro o a su nombre, un daño económico o comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca o un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.

Como consecuencia de lo anterior, un tercero de acuerdo a la ley, no puede:

- Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo.
- Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- Utilizar el signo en publicidad, comunicaciones, independientemente del medio y de la forma que se realice.

1.1.3. LIMITACIONES AL DERECHO EXCLUSIVO

El derecho de uso exclusivo que tiene el titular de una marca registrada se encuentra limitado, ya que el titular o su licenciataria, no puede impedir que un tercero use de buena fe la marca con fines informativos, siempre que no induzca a los consumidores a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios, como por ejemplo: informar la compatibilidad de piezas de recambio o accesorio; así como, tampoco puede impedir los actos de comercio de terceros respecto de productos legalmente introducidos por el titular o agente autorizado, y respecto de productos que hayan sido adquiridos de manera legal por un importador diferente a quien ostente la autorización para hacerlo, fuera de la cadena comercial oficial, siempre que los referidos productos, envases o embalajes no hayan sufrido modificaciones, alteración ni deterioro alguno (Ley de Propiedad Intelectual, Codificada, 2006, Art. 218, inciso 2do).

1.1.4. AGOTAMIENTO DEL DERECHO

El agotamiento del derecho se refiere a la facultad que tienen terceras personas a realizar transacciones comerciales sobre productos protegidos por una marca, adquiridos de manera lícita en cualquier país; en otras palabras, puestos en el mercado por el titular del derecho o un tercero autorizado por el mismo, sin que pueda ninguno de ellos impedir, bajo el condicionamiento de

que los productos, envases o embalajes no hayan sido modificados, alterados ni deteriorados (Decisión 486, 2000, Art. 158).

Al respecto existen distintas aplicaciones del agotamiento del derecho, así tenemos que:

El concepto de agotamiento nacional no permite al titular del derecho de propiedad intelectual controlar la explotación comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titular o con su consentimiento. No obstante, el titular de los derechos de propiedad intelectual (o su licenciataria autorizado) todavía podría oponerse a la importación de productos originales comercializados en el extranjero, sobre la base del derecho de importación. En el caso del agotamiento regional, tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual que corresponde al titular de los derechos, o con su consentimiento, se produce el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos productos, no sólo a escala nacional, sino en toda la región, y no ha lugar a la oposición a las importaciones paralelas dentro de la región sobre la base de los derechos de propiedad intelectual. Cuando un país aplica el concepto de agotamiento internacional, los derechos de propiedad intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido por el titular de los derechos o con su consentimiento en cualquier parte del mundo (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, El agotamiento de los derechos a escala internacional, s.f.).

En el caso ecuatoriano se observa que el agotamiento es de alcance internacional, por cuanto no discrimina el origen del producto protegido, sino que es aplicable cuando la primera venta lícita del bien tiene lugar en cualquier país.

1.1.5. IMPORTACIONES PARALELAS

Las mercancías protegidas por una marca registrada en el Ecuador, adquiridas en cualquier país del mundo de manera lícita, pueden ser importadas por un tercero al país para su reventa en virtud del agotamiento internacional del derecho, siempre que las mismas no sufran modificación, alteración o deterioro; el titular del registro marcario no podrá ejercer exitosamente una acción en contra de un tercero importador por la introducción de productos con la marca en el mercado del país (Ley de Propiedad Intelectual, Codificada, 2006, Art. 219).

Debe aclararse que no se trata de la introducción al circuito comercial de mercaderías falsificadas, sino de ejemplares auténticos adquiridos legalmente al titular del derecho o su autorizado, en un país extranjero.

2. CAPÍTULO II

ANTECEDENTES DE LA MEDIDA EN FRONTERA

En el contexto internacional, países con economías desarrolladas y en desarrollo, han dedicado especial esfuerzo para incrementar mecanismos para enfrentar la lucha contra la falsificación y la piratería por el impacto negativo que estos actos producen en el comercio.

Como elemento común, se ha designado a las oficinas nacionales de aduanas como los entes vigilantes y controladores del ingreso y egreso de mercancías, encargándoles además la protección en frontera de los derechos de propiedad intelectual, especialmente el control de mercancías falsificadas o con usurpación de marca.

En la persecución de éste fin, dichas autoridades a su vez coordinan con las oficinas nacionales de propiedad intelectual, en la mayoría de los casos y en otros, con las autoridades judiciales. Sin embargo, el marco legal y la designación de autoridades no son suficientes para la lucha contra la falsificación; en la práctica se ha visto que es indispensable la comunicación y coordinación entre todos los organismos nacionales e internacionales partícipes de la protección de los derechos de propiedad intelectual para que la consecución de dicha protección sea eficaz.

Nuestro país ha suscrito acuerdos multilaterales como la Convención – Marcas de Fábrica y de Comercio⁵, el Convenio de Paris⁶, el Acuerdo sobre los

⁵ Esta convención fue suscrita en la Cuarta Conferencia Internacional Americana en el Ecuador, aprobada por el Poder Legislativo el 23 de octubre de 1913 y la sanción de 4 de noviembre de 1913 por la Función Ejecutiva, según Decreto que se publicó en el Registro Oficial No. 393, de 26 de diciembre de 1913, fue ratificada por el Ecuador el 8 de abril de 1914 y promulgada de conformidad con el Art. 5 del Código Civil vigente en esa época. Su estado actual es vigente pese a que no es aplicada, publicada en el Registro Oficial No. 242 de 5 de agosto de 1985.

ADPIC, la Decisión 486, los cuales contienen normas especiales relativas a impedir la importación o exportación de mercancías con marcas falsificadas, que constituyen una herramienta importante para mejorar los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual y prevenir la proliferación de productos falsificados, ya que una vez que las mercancías ilegales han traspasado las fronteras se vuelve más dificultoso detectarlas en el mercado de un país y regresarlas a su origen.

2.1. CONVENIO DE PARÍS

En 1883 se conformó la Unión de París a través de un convenio multilateral para la protección de la propiedad industrial, instrumento al cual el Ecuador se adhirió en 1999 y actualmente, son alrededor de 174 los Países Miembros Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (Convenio de París, 1979).

El Convenio de París es el primer tratado multilateral que armoniza los derechos sobre la propiedad industrial en sus distintas modalidades, confiriendo mínimos de protección a sus titulares.

Adicionalmente, para evitar la violación de los derechos y la entrada de mercaderías falsificadas a los circuitos comerciales establece normas que prohíben la importación de productos falsificados.

Como medida para defensa de los titulares se ha previsto el embargo a la importación de mercancías infractoras de derechos de marca, dicho embargo se podría llevar a cabo tanto en el país de origen como en el país de la importación, pudiendo ser ejecutado a petición del Ministerio Público, de una

⁶ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, publicada en el Ecuador mediante Registro Oficial No. 244 de 29 de julio de 1999.

autoridad competente o del interesado. Los Países Miembros están facultados para regular sobre mercaderías en tránsito. Adicionalmente, el convenio faculta a los Miembros sustituir el embargo por otras medidas tales como: la prohibición de importación o por el embargo en el interior, siempre que sus legislaciones internas no contemplen al embargo para la importación (Convenio de París, 1979, Art. 9).

La legislación nacional ecuatoriana al momento de ratificar el Convenio de París ya contemplaba en la Ley de Propiedad Intelectual normas relativas para prohibir la importación de mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual e incluye en el ámbito de su protección, a la exportación; estas normas tienden a impedir el ingreso o salida de mercaderías que violen derechos de propiedad intelectual.

2.1.1 ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) – ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) – es parte del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo que nació como consecuencia de las negociaciones comerciales realizadas durante los años 1986-1994 en la denominada Ronda de Uruguay y otras anteriores, en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) (Organización Mundial del Comercio, Entender la OMC, Quienes somos, s.f.), como primer intento internacional de negociaciones multilaterales que sentó las bases para la uniformidad del comercio mundial y que más tarde dio a lugar al nacimiento de la OMC.

Mientras se negociaba la Ronda de Uruguay, los países Miembros de la Comunidad Andina, entre ellos nuestro país, se hallaban impedidos de celebrar en forma unilateral convenios de propiedad intelectual con terceros países u

organismos internacionales, según se encontraba prescrito en el Art. 83 de la Decisión 85 (Comisión del Acuerdo de Cartagena, Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial, 1974). Para facilitar que los países Miembros pudieran culminar las negociaciones comerciales dentro de la Ronda de Uruguay, mediante la Decisión 275 (Comisión del Acuerdo de Cartagena, Suspensión del Art. 83 de la Decisión 85, 1990), se eliminó el referido Art. 83, permitiendo que el Ecuador pueda adherirse a dicha organización en enero de 1996⁷.

Entre uno de los propósitos de este organismo internacional se encuentra el uniformar el intercambio comercial a nivel internacional a través de las negociaciones que sostienen los Países Miembros, quienes mantienen sus políticas comerciales y de propiedad intelectual dentro de los límites convenidos para de esta manera permitir la libre circulación comercial de bienes y servicios.

La OMC regula a la propiedad intelectual a través del ADPIC o sus siglas en inglés TRIPS-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio – (ADPIC Anexo 1 C, 1996), el cual es administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) que tiene como misión desarrollar la innovación y creatividad a través de la asistencia técnica que presta a los países en desarrollo miembros de la OMC.

⁷ En septiembre de 1992 el Ecuador solicitó su adhesión al GATT y para el 16 de agosto de 1995 el Consejo General de la OMC adoptó la Decisión que Ecuador se adhiera al Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio de acuerdo al Protocolo de Adhesión según texto que fue aprobado en la reunión del Consejo General del 31 de julio de 1995 y por el cual nuestro país se comprometió a aceptarlo mediante adhesión hasta el 31 de diciembre del mismo año, cuya entrada en vigor sería a los 30 días de haberse aceptado, como a aplicar las obligaciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales Anexos al Acuerdo sobre la OMC. La adhesión fue publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 853 de 2 de enero de 1996.

El ADPIC establece mínimos de protección a los derechos de propiedad intelectual que cada miembro debe otorgar respecto de los demás Miembros⁸ abarca todas las áreas de propiedad intelectual y prevé normas sustantivas y adjetivas encaminadas a la protección de los derechos de los titulares, entre otras, relacionadas con el comercio internacional de mercancías falsificadas. Sus disposiciones contemplan normas sustantivas sobre las modalidades de protección, el tiempo mínimo de protección, los derechos conferidos a sus titulares y sus limitaciones y la remisión a los Convenios de Paris y Berna. Las normas adjetivas están dirigidas a procedimientos y recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual; estos procedimientos deben prever la adopción de medidas en contra de los infractores de los derechos de propiedad intelectual, ser eficaces y equitativos, sin que estos sean dificultosos o complicados, ni comprender plazos no razonables, ni retrasos injustificados para su adopción. El ADPIC también contempla un procedimiento de solución de diferencias para las controversias que se produzcan entre los Países Miembros.

La aplicación de las disposiciones del ADPIC son obligatorias para los Países Miembros a quienes también se les faculta para que puedan contemplar en su legislación interna una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo (ADPIC, 1996, Art. 1, No. 1), conocida como normas “ADPIC plus” que contemplan procedimientos, recursos administrativos y judiciales más severos a fin de garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual de los titulares.

La adopción de normas “ADPIC plus” se concretan en acuerdos multilaterales, plurilaterales o bilaterales, que están orientados a incrementar el nivel de protección para los titulares de derechos más allá de lo acordado en el ADPIC y a reducir la eficacia de las limitaciones a los derechos y de las excepciones previstas en el Acuerdo. La tendencia hacia procedimientos

⁸ Los estándares mínimos de protección constituyen un principio del ADPIC que tiene como objetivo que las posteriores negociaciones que se realicen a nivel bilateral o plurilateral se acuerden estándares más amplios o elevados que se conocen con el nombre de ADPIC PLUS.

ADPIC plus es muy criticado por los países en desarrollo, ya que los estándares elevados afectan el avance tecnológico y su capacidad de proteger el interés público (MUSUNGO y DUTFIELD, 2003, p.2)

Ecuador es uno de los países en desarrollo que no sigue la tendencia a concertar normas ADPIC PLUS. En el Reporte SICE 2011 (s.f., p. 6), el IEPI ha dejado clara su política de no implementar normas ADPIC plus, al señalar que la observancia de los derechos de propiedad intelectual DPI debe limitarse a los compromisos establecidos en el ADPIC, otro hecho relevante es que no concretó las negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos de Norteamérica, nación con la cual varios países han firmado tratados con normas ADPIC plus⁹.

Para la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ADPIC se ha contemplado una normativa especial relacionada con medidas en frontera, mediante este mecanismo las autoridades aduaneras a petición de parte o de oficio pueden ordenar la suspensión del despacho en aduana y, consecuentemente, impedir la circulación en el país de mercancías falsificadas, procedimiento que no es exigible para las mercancías en tránsito (ADPIC, 1996, Art. 51, Nota 13). La medida puede ser impugnada por vía judicial. También se estableció que los países Miembros deben prever procedimientos y sanciones penales de prisión y multas suficientemente disuasorias para el caso de falsificación de mercancías que afecten derechos de propiedad intelectual.

El Acuerdo establece un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, órgano a cargo de la supervisión de la aplicación del Acuerdo y su cumplimiento por los países Miembros. Para la aplicación del Acuerdo se previó un período de transición a fin de que los Estados Miembros adecuen su legislación y sus prácticas, de: 1

⁹ Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana.

año para los países desarrollados, 5 años para países en desarrollo y 11 años para los países menos adelantados.

De acuerdo con las citadas normas del ADPIC para la aplicación de la medida en frontera a petición de parte, se requieren de los siguientes presupuestos (ADPIC, 1996, Art. 51-60):

- El titular de un derecho que tenga la sospecha que se va a realizar la importación o exportación de mercancías con marcas falsificadas está facultado para demandar ante las autoridades competentes (administrativas o judiciales) la suspensión del despacho de dichas mercaderías para la libre circulación. La solicitud se deberá presentar por escrito realizando una descripción detallada de las mercancías presuntamente falsificadas de modo que puedan ser reconocidas fácilmente por las autoridades de aduana y acompañar la prueba de las marcas de su titularidad o derecho y demás documentos que permitan presumir que la importación o exportación infringe derechos de propiedad intelectual.
- A fin de garantizar un proceso que proteja al demandado y a las autoridades competentes, y que se impida posibles abusos, se ha previsto una fianza o garantía que debe rendir el demandante por un valor suficientemente razonable que no dificulte el acceso a este procedimiento. El propietario, importador o consignatario podrá presentar una fianza a fin de solicitar el despacho, ésta se devolverá cuando el titular del derecho no haya ejercido la acción en el plazo concedido.
- Las autoridades competentes comunicarán al demandante si ha sido aceptada su petición. La suspensión no podrá durar más de 10 días hábiles contados a partir de la notificación al importador y al demandante.

- El demandante tendrá hasta el plazo de 10 días para comunicar a la autoridad aduanera el inicio del procedimiento para la decisión de la cuestión de fondo, o que se han adoptado las medidas provisionales que prolongue la suspensión del despacho (hasta por 10 días hábiles adicionales); si no se ejercen dichas acciones en el plazo establecido, se procederá con el despacho de las mercaderías y siempre que las mismas cumplan con las demás condiciones requeridas para su importación o exportación.
- Cuando se hubiere iniciado un proceso conducente a obtener una decisión sobre el fondo del asunto, el demandando podrá solicitar una revisión que incluirá el derecho de audiencia, a fin de tomar una decisión respecto a la modificación, revocación o confirmación de la medida.
- El ADPIC contempla además el pago de una indemnización al importador, consignatario y propietario de las mercancías por el daño ocasionado por la retención de éstas, especialmente, cuando resultare que dicha retención fue ocasionada de manera infundada o por no haberse iniciado a tiempo el proceso sobre el fondo del asunto.
- Adicionalmente, los países Miembros pueden facultar a las autoridades competentes a otorgar al titular del derecho y al importador la posibilidad de realizar inspecciones que les permita fundamentar sus reclamaciones sobre las mercancías retenidas. Así, cuando la medida resulte confirmada, las mismas autoridades podrán informar al titular del derecho el nombre, dirección y cantidad de mercancías del consignador, el importador y el consignatario.

Por otro lado, el ADPIC deja abierta la facultad a las autoridades competentes para actuar de oficio y suspender el despacho de mercancías

cuando presuman de la infracción de un derecho de propiedad intelectual, conforme al siguiente procedimiento:

- Solicitar al titular del derecho la información necesaria para ejercer la potestad;
- Notificar al importador y al titular del derecho inmediatamente. En caso de que el importador recurra contra la medida, se procederá a una revisión que incluirá el derecho de audiencia, con el objeto de decidir si la medida se revoca, modifica o confirma;
- Los funcionarios y las autoridades quedan eximidos de responsabilidades sobre las medidas tomadas, únicamente si éstas fueran realizadas de buena fe.

Como medida adicional a favor del titular del derecho y a reserva del demandado para apelar ante una autoridad judicial, las autoridades pueden ordenar: el retiro de las mercancías infractoras de la circulación comercial o la destrucción de las mismas, así como de los instrumentos que hayan sido utilizados para su producción, sin derecho a indemnización y en proporción a la gravedad de la infracción con las medidas ordenadas, sin perjuicio de las normas constitucionales vigentes. En caso de determinarse que las mercancías contienen marcas falsificadas no se permitirá la reexportación de los bienes en el mismo estado, ni se someterán a procedimiento aduanero distinto.

Finalmente, el ADPIC faculta a sus Miembros excluir de la aplicación de las disposiciones de medidas en frontera a las mercancías que ingresen en pequeñas cantidades que no tengan carácter comercial y que formen parte del equipaje personal de los viajeros y pequeñas partidas. En cuanto a la mercadería en tránsito no es exigible la aplicación de la medida en frontera, por tanto, permite que cada Miembro opte por regularla.

2.2. DECISIÓN 486 – COMUNIDAD ANDINA

La medida en frontera en la Comunidad Andina se encuentra regulada en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial contenida en la Decisión 486 que entró en vigor el 1 de diciembre de 2.000, la cual establece los lineamientos de aplicación de la medida en frontera a solicitud de parte y deja abierta la posibilidad de que los países Miembros contemplen en sus legislaciones internas la aplicación de oficio y normas adicionales para una mejor aplicación de la medida.

De los actuales Miembros de la Comunidad Andina, únicamente Colombia y Perú han regulado internamente la aplicación de la medida.

Bajo los parámetros establecidos en esta Decisión, al igual que los ADPIC, se establece que:

- El titular de un derecho marcario que sospeche fundamentada sobre la importación o exportación de productos infractores de su registro está facultado para solicitar a la autoridad nacional competente la suspensión de la operación aduanera; para el efecto deberá presentar la información necesaria y la descripción de la mercancía presuntamente infractora a fin de que sea reconocida en la inspección en la que deberá estar presente el titular del derecho y el importador o exportador de las mercancías o sus delegados y, de ser el caso de acuerdo con cada legislación nacional, la presentación de una garantía.
- Cumplidos los requisitos legales, la autoridad nacional competente tomará una resolución sobre la suspensión o no de la operación aduanera, la cual deberá ser notificada al titular. En caso de que se ordene la suspensión, la notificación se realizará a las partes y deberá contener la información del consignador, importador o exportador y consignatario de las mercancías, y, la cantidad de las mismas.

- A partir de la notificación, el titular del derecho, en el término de 10 días deberá iniciar una acción por infracción o solicitar una prolongación, caso contrario la suspensión se levantará y la mercadería retenida deberá ser despachada.
- La reexportación o un procedimiento aduanero diferente sobre las mercancías que contienen marcas falsificadas se encuentra prohibido por la norma, excepto para los casos calificados por la autoridad nacional competente o cuando haya la autorización del titular de la marca.
- Esta acción permite a la parte demandada recurrir ante la autoridad para que modifique, revoque o confirme la suspensión.

Al igual que en el ADPIC, como medida adicional a favor del titular del derecho y a reserva del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes pueden ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

Se exceptúa de la aplicación de medidas en frontera a la introducción o salida de mercancías en cantidades pequeñas que no tengan carácter comercial y que formen parte del equipaje personal de los viajeros o las que correspondan a pequeñas partidas.

El Art. 250 de la misma Decisión, en su último inciso, faculta a los Miembros a que ésta medida pueda ser tomada de oficio.

2.3. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL – ECUADOR

En el Ecuador la Ley de Propiedad Intelectual, si bien no prevé a la medida en frontera de manera expresa su tipología se encuentra descrita dentro del Libro V sobre la Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad

Intelectual; la ley contempla su aplicación tanto de oficio como a solicitud de parte para todo aspecto de propiedad intelectual, sin que se haya dictado un reglamento para estos procedimientos hasta la presente fecha (Ley de Propiedad Intelectual, Codificada, 2006, Art. 342).

En el primer caso, la medida de oficio, se fundamenta en que la observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. Sobre la base de este principio, la autoridad de aduana tiene la obligación de suspender el ingreso o exportación de productos que de cualquier modo violen derechos marcarios, dicha medida le corresponde tomar a los administradores de aduana, quienes están obligados a impedir el ingreso y salida de mercaderías infractoras de estos derechos, bajo prevención de sanción penal y administrativa.

Una vez suspendido el despacho, el SENA E notifica al Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), para que en el término de 5 días confirme o revoque la medida. En caso de confirmación, la mercadería debe ser puesta a disposición del Juez de lo Penal.

En el segundo caso, medida a solicitud de parte, el titular puede recurrir ante las siguientes autoridades:

- 1) A la autoridad de aduana, para que en el término de 3 días tome la medida; si ésta autoridad se negare, puede recurrir al Director Ejecutivo¹⁰ del IEPI para que la ordene.
- 2) Al Director Nacional de Propiedad Industrial quien dictará la resolución dentro del término de 3 días. Esta autoridad se encuentra facultada para solicitar la rendición de una caución o garantía la cual debe ser

¹⁰ En el Decreto Ejecutivo No. 1322 de 5 de octubre de 2012, Registro Oficial No. 813 de 19 de octubre de 2012, se reorganizó el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, modificando la denominación de "Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI" por la de "Director Ejecutivo".

presentada dentro del término de 5 días contados a partir de solicitada la suspensión del despacho, bajo prevención de que la medida quede sin efecto.

La parte afectada con la suspensión tiene derecho a solicitar la revocatoria de la medida, para lo cual el Director Nacional de Propiedad Industrial convocará a una audiencia en la cual se presentarán las pruebas para determinar la infracción.

- 3) Al Juez de lo Civil como medida cautelar (Ley de Propiedad Intelectual, Codificada, 2006, Art. 308), mediante el procedimiento establecido en el Art. 902 del Código de Procedimiento Civil y dentro de 15 días de ejecutada la medida cautelar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a fin de que se pronuncie en el fondo del asunto.

2.4. AUTORIDADES COMPETENTES EN EL ECUADOR

2.4.1 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es un organismo de derecho público creado por la Ley de Propiedad Intelectual el 19 de mayo de 1998,¹¹ actualmente adscrito a la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT),¹² tiene como fines principales propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual, promover e impulsar la creación intelectual, la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y productivos, prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual y sancionarlos.

¹¹ Decisión 486 (2006). Art. 273, establece que se entiende por Oficina Nacional Competente al órgano administrativo encargado del registro de los derechos de propiedad industrial.

¹² Anteriormente organismo autónomo de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual, desde octubre de 2012 se encuentra adscrito a la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación según Decreto Ejecutivo No. 1322 de 5 de octubre de 2012, Registro Oficial No. 813 de 19 de octubre de 2012.

El IEPI es la oficina nacional competente y organismo oficial encargado del registro y modificaciones respecto de los registros de propiedad intelectual, entre otros, de marcas, como renovaciones, cambio de nombre del titular, transferencias, cambio de domicilio, limitación de productos o servicios, licencias de uso, etc.

De acuerdo con la obligación de difusión de la información pública previsto en el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004), es su deber publicar en su portal la base de datos sobre registros de marcas.

La publicación de la base de registro de marcas permitiría un trabajo coordinado con aduana y otras instituciones del estado, facilitando la determinación de mercancía sospechosa, como es el caso colombiano que cuenta con una base de datos accesible de consulta pública.

El Director Ejecutivo del IEPI y el Director Nacional de Propiedad Industrial se encuentran facultados para ordenar medidas en frontera (Ley de Propiedad Intelectual, Codificada, 2006, Art. 351 literal f), Art. 361 inciso 3, y Art. 343), y de su pronunciamiento depende la retención o el levante de la mercadería.

Al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales; y, Derechos de Autor, le corresponde, entre otros, conocer los recursos de apelación y revisión que se presentaren por impugnación de las resoluciones que emitan los Directores Nacionales o Subdirectores y el Director Ejecutivo. Contra sus resoluciones sólo cabe el recurso de reposición.

2.4.2. SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE)

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es un órgano público, autónomo, que norma y emite la política pública de aduana con atribuciones técnicas y administrativas para ejercer las facultades de control y tributarias de

determinación, resolución, sanción y reglamentarias en materia aduanera (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010, Art. 205).

La potestad aduanera el SENA E la ejerce en base a las facultades previstas en normas supranacionales, el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (2010) y sus diferentes Reglamentos, estando sujetas a esta potestad, las personas, mercancías y medios de transporte que crucen la frontera y quienes realizan directa o indirectamente actividades relativas con el tráfico internacional de bienes.

Las Direcciones Distritales tienen la tarea de vigilar el cumplimiento de las normas relativas al comercio exterior, verificar las declaraciones aduaneras, llevar el control del ingreso y egreso de mercadería, por lo que son los responsables de la aplicación de la medida en frontera. Para el cumplimiento del control aduanero el SENA E cuenta con un sistema informático de perfiles de riesgos que permite determinar con mayor precisión la existencia de mercaderías presuntamente falsificadas.

En el caso de medidas en frontera de oficio, como consecuencia de la toma de la medida el representante del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENA E) es quien denuncia ante la Fiscalía el ilícito de la falsificación de mercancías para que se inicie una indagación previa a fin de determinar la responsabilidad penal del importador o exportador. Tómese en cuenta que los delitos de propiedad intelectual son “punibles y pesquisables de oficio” (Ley de Propiedad intelectual, Codificada, 2006, Art. 328), por lo que corresponde a la Fiscalía determinar dicha responsabilidad, aun cuando no existiere tal denuncia. En caso de que no se determine tal responsabilidad en la violación de derechos de propiedad intelectual, el infractor podría responder civilmente por los perjuicios.

2.4.3. FUNCIÓN JUDICIAL

Los Jueces de lo Civil son competentes de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual para conocer las medidas cautelares que a petición de los titulares de derechos marcarios se requieran, entre otras, la suspensión del despacho de las mercancías sobre las cuales se presume la falsificación de marcas (Ley de Propiedad Intelectual, Codificada, 2006, Art. 314 y Disposición Transitoria Quinta).

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo son competentes de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial para conocer demandas que versen sobre asuntos propiedad intelectual, impugnaciones que se instauren en contra de actos administrativos emitidos por IEPI que confirmen o nieguen una medida en frontera tomada de oficio o a solicitud de parte, mediante el procedimiento subjetivo o de plena jurisdicción. También son competentes para conocer y resolver las demandas en lo principal que se presenten respecto del fondo iniciadas por una medida cautelar a través del procedimiento verbal sumario (Ley de Propiedad Intelectual, Codificada, 2006, Art. 297).

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario son competentes para conocer las defraudaciones aduaneras en los casos de falsificación y alteración de marcas y etiquetas que se detecten en la importación y exportación de bienes¹³.

Los Jueces de Garantías Penales son competentes para determinar la responsabilidad del cometimiento de delitos tipificados, resolver las acciones penales que se pongan a su conocimiento y disponer de las mercancías

¹³ Aunque no se trata de un delito de propiedad intelectual, el Código Tributario en su Art. 344 señala en el numeral 5 dentro de los casos de defraudación: la falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas y cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes gravados. El Art. 345 del mismo cuerpo legal señala como sanción prisión de dos a cinco años y una multa equivalente al valor de impuestos que se evadieron o pretendieron evadir.

infractoras de derechos marcarios. El ADPIC (1996, Sección Quinta, Art. 61), la Decisión 486 (2000, Art. 241) y la Ley de Propiedad Intelectual (Codificada, 2006, Art. 323) disponen la aplicación de acciones penales para el caso de falsificación de marcas bajo los presupuestos de dolo y escala comercial. La sanción deberá consistir en la prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias. Además prevé el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos que fueron utilizados para el cometimiento de la infracción. También prohíbe se disponga la reexportación y el sometimiento a un procedimiento aduanero diferente, con excepción de aquellos casos calificados por la autoridad nacional competente o con los que se cuente con expresa autorización del titular de derecho.

Los Fiscales que tengan conocimiento o que hayan sido designados para investigar una denuncia sobre la importación o exportación de mercancías que presuntamente contienen marcas falsificadas, tienen la obligación de iniciar la investigación y de acusar o abstenerse de acusar, de acuerdo con los resultados de la misma.

3. CAPÍTULO III

LA MEDIDA EN FRONTERA

3.1. CONCEPTO E IMPORTANCIA

En el ADPIC y la normativa andina no se encuentra una definición de lo que es la medida en frontera, la misma consta dentro del capítulo de observancia, por lo que se colige que esta medida es un mecanismo cautelar por el cual los titulares de derechos de propiedad intelectual o terceros autorizados están facultados para que por intermedio de las autoridades competentes impidan el despacho de las mercancías presuntamente infractoras, las cuales a través de su circulación en el mercado afectarían los derechos del titular, sus licenciarios, los consumidores y el Estado.

La razón de ser de la lucha contra las mercancías falsificadas va más allá de una simple contravención a la Ley por cuanto su impacto perturba al sistema comercial y económico de una nación, como por ejemplo, la clandestinidad en la elaboración de productos con marcas falsificadas que en su mayoría son ofrecidas a la venta en el mercado informal.

La falsificación de mercaderías afecta al comercio acarreando la disminución del volumen de ventas adquirido con esfuerzo por los titulares, debido a la circulación de imitaciones que menguan los ingresos económicos, así como también, afectan al consumidor quien buscando adquirir un producto original recibe uno falsificado, lo que a más de afectar sus derechos a disponer de bienes de óptima calidad y a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características, podría generar un criterio de distorsión y desafección de las preferencias comerciales del consumidor; conllevaría a que en el ámbito laboral se afecte con la disminución de plazas de trabajo, lo que se constituye en un problema de carácter social.

En relación al Estado, la falsificación de marcas perjudica a sus ingresos cuando sufre una reducción de los derechos de aduana e impuestos, así como también en la no declaración de derechos patronales. Su mayor consecuencia, se evidencia en la vulneración de los derechos primarios como el de la salud y de seguridad, porque se produce un engaño respecto de la calidad de un producto que no cumple con las normas mínimas de calidad (Parlamento Europeo, Propuesta de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, s.f.), así lo denuncia la Organización Mundial de la Salud en su página web Organización Mundial de la Salud (La falsificación de medicamento: una amenaza creciente, 2010); también lo exige la Constitución del Ecuador al anteponer el interés general sobre el particular (2008, Art. 83 numeral 7) y las normas recogidas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2000, Art. 4 numerales 1, 4, 6, y 8 y Art. 17).

A través de la correcta aplicación de la medida en frontera, el Estado genera protección a la innovación a efectos de promover la competitividad de las empresas, de allí que es importante que el Estado intervenga en la sanción de conductas que provocan el desánimo de los creadores.

Este mecanismo contempla la participación de varios actores administrativos y judiciales, los cuales toman relevancia en la confirmación o negación de la aplicación de la medida; uno de éstos actores es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador organismo responsable del control aduanero nacional (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010, Art. 105 y 106)¹⁴, especialmente de los puertos, aeropuertos, puntos de ingreso

¹⁴ Este cuerpo normativo determina que el territorio aduanero constituye la totalidad del territorio nacional, sin embargo, para efectos del ejercicio de la administración aduanera existen dos zonas, la primaria y la secundaria. La primera se compone de los lugares donde se realizan operaciones de carga, descarga y movilización de mercaderías. La segunda se compone del resto del territorio nacional. Cabe destacar que de conformidad con los artículos 177 y 178 se reconoce únicamente al contrabando (movilización no autorizada de mercancías) y a la defraudación (falta y falsa declaración de las mismas), como delitos aduaneros.

y egreso, etc.; en tal virtud, tiene potestad de ejecutar las medidas necesarias para investigación y establecimiento de violaciones aduaneras.

Para una mejor aplicación de la medida en frontera, las entidades intervinientes deben apoyarse en criterios técnicos de peritos especializados para fundamentar sus dictámenes y la cooperación interinstitucional, nacional e internacional con entidades análogas.

Los derechos que se tutelan a través de la medida en frontera son inicialmente de carácter provisional y posteriormente correctiva cuya finalidad es disuasoria y punible.

3.2. OBJETO DE LA MEDIDA EN FRONTERA Y DESTINO DE LAS MERCADERÍAS FALSIFICADAS

El ámbito de aplicación de esta medida regulada para marcas se encuentra tanto en la Decisión 486 como en el ADPIC, éste último cuerpo legal prevé la posibilidad de que los países Miembros en sus legislaciones internas normen respecto de otras modalidades de propiedad intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual por su parte, prohíbe la importación o exportación de bienes protegidos por un derecho de propiedad intelectual.

En la práctica, el criterio del IEPI ha sido restringir la medida únicamente a las modalidades de marcas y derechos de autor, derechos que en la mayoría de los casos se encuentran reproducidos en la mercancía falsificada. Con relación a marcas se ha aplicado el principio de prevalencia de la Decisión 486 sobre las demás normas, indicando que la medida en frontera se encuentra regulada exclusivamente para marcas (Decisión 486, 2000, Art. 250); por otro lado, los otros derechos de propiedad intelectual son demasiado complejos para que puedan ser verificados en aduana como es el caso de las obtenciones vegetales y de patentes; como consecuencia, su ejercicio en la práctica se vuelve dificultoso, sobre todo por el nivel de expertise técnico que se requiere.

Adicionalmente, de acuerdo a la Ley Orgánica del Control del Poder del Mercado, en el Art. 9, numerales 17 y 18 constituye infracción y está prohibido el abuso del poder del mercado, entre ellos, el abuso de un derecho de propiedad intelectual por parte de los titulares como los dirigidos a evitar, eliminar o restringir la competencia actual o potencial.

Como ejemplo del ejercicio abusivo del derecho de propiedad intelectual podría presentarse en una solicitud de medida en frontera por parte del titular de un registro de marca para impedir o restringir la competencia respecto de la importación de medicamentos genéricos legítimos, aduciendo falsificación; lo cual en realidad se trataría de uso indebido de patente que causaría un perjuicio económico a su titular, sin embargo, por las flexibilidad del ADPIC no sería objeto de una medida en frontera. Otro tipo de abuso del derecho del titular de la patente sería impedir o restringir la importación de materias primas invocando que esta va a ser usada para perpetrar una falsificación de una formulación protegida por una patente con lo cual se obstaculizaría a la industria de fabricación de genéricos (LEVIS, M., 2008). Por ello se hace necesario tener claro que la falsificación en el ámbito de la propiedad intelectual afecta un derecho de propiedad intelectual del titular que en todo caso es económico (interés particular) y que la falsificación de medicamento es un delito en contra de la salud pública (interés general).

La medida en frontera versa sobre la tutela de derechos intelectuales, entre otros, respecto de mercaderías que contienen marcas falsificadas. Éstas son aquellas que presentan una marca idéntica a la marca registrada, o aquellas similares, cuando sus aspectos esenciales no puedan distinguirse de la marca registrada (ADPIC., 1996, Nota (14) a)).

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (s.f.), la falsificación es la “acción y efecto de falsificar”, verbo que conlleva la acción de “falsear o adulterar algo” o “fabricar algo falso o falso de ley.”. Esto es, que el

verbo falsificar implica dos posibles acciones: la primera es adulterar algo, y, la segunda es fabricar algo que resulte ser falso.

En cuanto a la primera acepción, si la relacionamos con el derecho de marcas, falsificar significa que de un producto original se adulteren una o varias características; en consecuencia, el producto falsificado carece de las particularidades del producto auténtico.

En relación a la segunda acepción, se entiende que el producto falsificado es la consecuencia de una elaboración fraudulenta de un producto, es decir, una imitación no autorizada, que además no cumple con las características del producto original.

Por ejemplo, en el tema de licores la adulteración puede darse al copiar una marca para hacer pasar el contenido por tal marca, o también a que el producto que se utiliza en el envase con marca ajena sea distinto al producto original; es decir, que está relleno con productos espurios en envases que contienen una marca original de un tercero (Diario El Universo, Falsificación de licor preocupa a los importadores, 2010). Este último caso, se refiere a una falsificación de producto, que por su naturaleza, corresponde principalmente a un tema de salud pública. Para el titular del derecho este tipo de falsificación puede acarrear el desprestigio total de la marca, pérdidas económicas, etc., y afectación al consumidor cuando se menoscaban sus derechos, los cuales son de orden público y de interés social (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000, Art. 1).

En la Ley de Propiedad Intelectual se tipifica la falsificación de mercancías de la siguiente manera:

Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce dólares con cuarenta y cinco centavos (US \$ 1.314,45) a trece mil ciento cuarenta y cuatro dólares con cincuenta

centavos (US \$ 13.144,50), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país (Ley de Propiedad intelectual, Codificada, 2006, Art. 323, inciso primero).

La falsificación de marcas, conforme lo analiza la publicación “Medidas en Frontera sobre Propiedad Intelectual” realizada en el marco del proyecto de Cooperación entre la Unión Europea y Comunidad Andina Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación entre la Unión Europea y Comunidad Andina, Asistencia Relativa al Comercio I. (Medidas en Frontera sobre Propiedad Intelectual, 2007), se puede dar de varias maneras:

- a) Respecto de las mercancías, incluidos su embalaje, en las que figure sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para los mismos tipos de mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca y que, en consecuencia, lesione los derechos del titular.
- b) Respecto del signo (logotipo, etiqueta, autoadhesivo, folleto, manual de empleo, documento de garantía, etc.), incluso presentado por separado.
- c) Respecto de los embalajes en los que figuren marcas de las mercancías falsificadas (Unión Europea, Reglamento (CE) No. 3295/94., 1994).

El objetivo de la medida en frontera es la sanción de manera efectiva, con finalidad disuasoria y punible, por cuanto al ordenarse la suspensión del despacho se efectiviza el impedimento de la comercialización de las mercancías presuntamente infractoras, la que al ser confirmada, cumple con la finalidad misma de la medida corrigiendo la generación de desórdenes en el

mercado. La sanción eficaz genera confianza en los agentes del mercado por la protección de sus derechos, situación que fomenta la creación e invención. Adicionalmente, con la destrucción de las mercancías falsificadas, se sientan precedentes que ponen de aviso a los importadores y exportadores sobre las consecuencias de la comercialización de estas mercancías, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que la ley faculta a los titulares de derecho a ejercer en estos casos. Su efecto concluyente punible se produce por la sanción pecuniaria y de prisión, así como también por el retiro de los materiales, herramientas e instrumentos que sirvieron para la elaboración y/o comercialización de las mercancías infractoras, conforme contempla en la ley.

El destino que se da a las mercancías declaradas como infractoras de derechos de propiedad intelectual, consta en los siguientes cuerpos normativos: el ADPIC, la Decisión 486 de la CAN, la Ley de Propiedad Intelectual, el Mandato Constituyente 5, y, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

ADPIC, como medio eficaz de disuasión autoriza que en el ámbito judicial se pueda ordenar que las mercancías infractoras sean destruidas, sin que se reconozca indemnización alguna. Debe tomarse en cuenta que la simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales, por cuanto la marca pueda también estar protegiendo la forma de presentación de un producto.

Por su parte, la Decisión 486 en su Art. 241 literal f) faculta a la autoridad nacional competente para que a petición de parte disponga de las medidas necesarias para evitar la continuación o repetición del cometimiento de la infracción, entre otras, la destrucción del producto, materiales o medios, tales como: envases, embalajes, etiquetas, material de publicidad, etc.

La Ley de Propiedad Intelectual en el Art. 289 faculta al comiso definitivo y la destrucción de las mercancías infractoras.

El Mandato Constituyente 5 (Asamblea Constituyente, Decreto Legislativo 5, 2008), en el Art. 4 dispone que las mercancías consistentes en prendas de vestir, calzado, mantas o frazadas sobre las cuales se haya confirmado una medida en frontera, sean adjudicadas gratuitamente a favor de instituciones del Estado, con excepción de las muestras que se destinarán para los procesos judiciales, de lo cual se dejará constancia en actas. Este mandato es aplicable únicamente para el estado de emergencia por catástrofes naturales legalmente declarado.

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en la Disposición Transitoria Undécima dispone que las mercancías que se encuentren en las bodegas de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (actual SENAE), sean subastadas aún cuando las mismas sean objeto de discusión judicial, sin discriminar a las que se encuentren decomisadas por una medida en frontera, contraponiéndose al fin mismo de ésta, evitar que las mercancías falsificadas ingresen al circuito comercial y se violen los derechos consagrados en la Constitución de la República. Al respecto, la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador mediante Resolución No, 0252 de 6 de mayo de 2011, en su Art. 6 ha previsto que las mercancías no aptas para ser subastadas, entre otras, las que vulneren derechos de propiedad intelectual, deben permanecer en las bodegas de la administración aduanera hasta que la autoridad competente disponga lo que corresponda. En caso de que sobre éstas no exista un proceso administrativo o judicial pendiente de resolución, el Director Distrital está facultado para disponer su donación al Ministerio encargado de la política social del Estado, previa autorización del titular del derecho. En el sentido anterior también se ha previsto para las mercancías que vulneren derechos de propiedad intelectual y que carezcan de documentos de soporte, sobre las cuales no se hayan reclamado derechos (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Reformas al Reglamento para la

Aplicación de la Disposición Transitoria Undécima del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, (2012).

3.3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA MEDIDA EN FRONTERA

De acuerdo a la definición planteada, la medida en frontera tiene por finalidad cautelar los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual, los consumidores y el Estado, correspondiendo a la autoridad de aduana evitar la entrada o salida de productos falsificados o piratas por las fronteras, con el objeto de que estas no ingresen al comercio del país.

En el Acuerdo sobre ADPIC, donde consta inicialmente regulada la medida en frontera, se ha contemplado tres asuntos: normas mínimas obligatorias para los Países Miembros, normas sustantivas y normas para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

La medida en frontera se encuentra dentro del capítulo sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual, que figura en la Parte III del Acuerdo, la cual se divide en cinco secciones:

- a) Las obligaciones generales a las que debe responder todo procedimiento de observancia, orientadas principalmente a asegurar su eficacia y el cumplimiento de determinados principios básicos de garantías procesales;
 - b) Los procedimientos y recursos civiles y administrativos;
 - c) Las medidas provisionales;
 - d) Las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera;
- y,

e) Los procedimientos penales.

Estas disposiciones tienen dos objetivos fundamentales: en primer lugar, garantizar que los titulares de derechos dispongan de medios eficaces para hacer valer esos derechos, y en segundo lugar, garantizar que los procedimientos de observancia se apliquen de forma tal, que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y prevean salvaguardias contra su abuso.

De lo expresado, la naturaleza de esta medida sería cautelar, dado que la medida comienza con una suspensión por parte de la autoridad aduanera para que luego, ésta sea ratificada por otra autoridad (administrativa o judicial).

El ADPIC faculta a los Miembros regular el ejercicio del derecho a petición de parte por vía administrativa o judicial (ADPIC, 1996, Art. 51), "...el titular de un derecho... pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con el objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación.", siendo ambas vías adoptadas dentro de la normativa andina y ecuatoriana,¹⁵ creando una medida autónoma, con un procedimiento específico, diferenciado de las medidas preventivas o cautelares, pero que tiene las características propias de la medida cautelar y dejando abierta la posibilidad de la tutela estatal a través de la aplicación de oficio.

De ahí que, la naturaleza jurídica de la medida en frontera se puede entender al analizar las modalidades de aplicación: de oficio tomada por la autoridad aduanera en cumplimiento de la tutela estatal de los derechos de

¹⁵ El Art. 250 de la Decisión 486 (2000). otorga esta competencia a la "autoridad nacional competente", la cual es designada por la normativa nacional, conforme al Art. 308 de la Ley de Propiedad Intelectual, los jueces están facultados a ordenar las medidas cautelares a petición de parte para evitar que las mercancías importadas infractores entren a los circuitos comerciales y según los Arts. 342 el Presidente (actualmente Director Ejecutivo) del IEPI y Art. 343 los Directores Nacionales.

propiedad intelectual; y, a petición de parte, entendiéndose facultados para solicitar, tanto el titular de derechos como terceros autorizados del mismo.

La medida en frontera por cualquiera de estas modalidades, inicia como medida cautelar con la suspensión del despacho de la importación o exportación de mercaderías presuntamente infractoras de derechos de propiedad intelectual tomada por la autoridad aduanera, la cual debe ser confirmada por el Director Ejecutivo del IEPI, el Director Nacional o la autoridad judicial correspondiente, transformándose en un proceso de conocimiento principal que debe determinar la existencia o no de la falsificación. Cuando la discusión sobre el fondo del asunto no es requerido por el solicitante, la medida cautelar se levanta; en este último caso, la medida en frontera es cautelar únicamente.

Una vez generada la suspensión del despacho de las mercancías (medida cautelar), se debe iniciar el proceso tendiente a la confirmación o negación de la determinación de la falsificación de las mismas (proceso de conocimiento), asunto que deja a salvo la determinación de la responsabilidad del importador o del exportador que realice el juez de garantías penales (Corte Constitucional para el Período de Transición del Ecuador, Caso No. 1217-10)¹⁶.

En general la medida cautelar es aquella “que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva” (PALACIO, Lino E, 1998, pp. 773-774, en Ezequiel Cassagne). Es decir, a

¹⁶ El importador XuJingji compareció solicitando la restitución de las mercaderías por no haberse hallado en el proceso indagatorio culpable de la falsificación de las mercancías, la Corte señaló que no ha existido violación de derechos constitucionales en los procedimientos administrativos y judiciales tomados, sin embargo que la pretensión de restitución de la mercancía falsificada implica vulnerar los derechos de propiedad intelectual del titular de la marca ADIDAS, desconocer los convenios internacionales suscritos por el Ecuador en dicha materia; a su vez representa el inminente riesgo que dicha mercadería sea comercializada en nuestro país, y en consecuencia se afecte también los derechos de los consumidores para adquirir bienes de óptima calidad, así como a no ser engañados respecto del contenido y características de los mismos.

través de la aplicación de la medida cautelar se busca el cumplimiento de los fines del proceso y/o las responsabilidades de la pretensión principal.

Las características de la medida cautelar son (GARCIA FALCONI, J. C., 2008):

- a) Cautelar, porque espera el resultado de una pretensión principal.
- b) Accesorio, ya que no tiene un fin en sí misma, sino que intenta garantizar la justicia en un proceso principal. En el caso de la medida en frontera, tiene un fin en sí misma, la cual es evitar el ingreso de las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual al circuito comercial.
- c) Provisional, porque dura mientras subsistan las circunstancias bajo las cuales fue dictada o hasta que el proceso principal termine.
- d) Acelerada, porque por su naturaleza garantista debe dictarse en un plazo corto de tiempo.
- e) Inaudita pars, porque no da derecho a la otra parte a pronunciarse respecto de la medida, en tanto que se pretende preservar el derecho de la parte hasta que sea realizada.
- f) Requiere de la presentación de datos, argumentos, pruebas suficientes que induzcan a la autoridad a presumir la posible lesión de un derecho.
- g) Requiere de la presentación de una garantía cuya finalidad es evitar abusos de derechos.

De acuerdo con el ADPIC, las medidas provisionales o cautelares tienen por fin:

“a) Evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y en particular, evitar que las mercancías ingresen a los circuitos comerciales de aquéllas, inclusive las mercancías importadas inmediatamente después del despacho de aduana.

b) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción” (ADPIC, 1996, Art. 50, numeral 1).

Los procesos de conocimiento son aquellos en los cuales se busca la declaración de un derecho. En este proceso se discute la problemática principal del litigio. En el caso de que dicha medida sea confirmada por la autoridad administrativa, el acto puede ser impugnado por vía administrativa en recursos de reposición y apelación o judicial por la vía contencioso administrativa subjetiva o de plena jurisdicción; sin embargo, no se puede revisar la sentencia mediante recurso de apelación cuando la medida es confirmada o rechazada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuya competencia es de única instancia.

La medida en frontera es una figura derivada de la medida cautelar cuyo objetivo sería que el Estado de oficio, a través de la tutela de derechos de los titulares, propenda a la formalidad del comercio impidiendo el ingreso o salida de mercancías falsificadas, las cuales en caso de que entren al circuito comercial, afectarían los derechos primarios de los consumidores como la salud o la seguridad, y en consecuencia mantener el orden público; y, cuando ésta es solicitada a petición de parte, su finalidad principal es salvaguardar los derechos subjetivos de los titulares.

3.4. EXCEPCIONES A LA MEDIDA EN FRONTERA

El ADPIC faculta a los Miembros a excluir de la aplicación de la medida mercancías en cantidades mínimas que no tengan carácter comercial y formen

parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas (ADPIC, 1996, Art. 160).

En consideración de esta facultad, la Decisión 486 ha previsto expresamente excluir de la aplicación de la medida en frontera a este tipo de mercancías (Decisión 486, 2000, Art. 546).

Si bien no hay un justificativo en la normativa andina para esta excepción, en la práctica resultaría un problema de recursos, logística y tiempo, ya que la autoridad tendría que aplicar un control aduanero sobre cada equipaje de viajero o sobre pequeñas cantidades, las cuales no ameritan en razón de volumen, cantidad y destino de las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero; lo mismo es aplicable para las muestras sin valor comercial, ya que el fin de la medida es evitar que la mercadería que afecta derechos de propiedad intelectual ingrese al circuito comercial de un país.

3.4.1. EQUIPAJE PERSONAL

El equipaje de viajero comprende los bienes personales necesarios y otras mercancías que acompañan al viajante, pudiendo ser estos nuevos o usados, los cuales deben ser destinados para su uso, consumo u obsequio, y cuyo número y valor no hagan presumir que se trata de mercancías para la venta.

Dentro de los bienes personales necesarios se encuentran los efectos personales, tales como: prendas para vestir, artículos de aseo personal y tocador, joyas y bisutería, libros o revistas o equipos portátiles para entretenimiento y sus accesorios, alimentos sellados, medicamentos; todos estos bienes en cantidades no comerciales. Dentro de los bienes de uso personal se encuentran los artículos de uso profesional o que por su oficio sean necesarios al viajero tales como equipos y herramientas.

En mercancías nuevas, no pueden sobrepasar en su conjunto la cantidad de dos mil dólares. El viajero puede llevar consigo ciertas mercancías que adquiere para uso personal, para su hogar u oficio, las cuales no pueden ser más de un ejemplar, entre las que se cuentan: cámara fotográfica, filmadora, teléfono celular, teléfono satelital, agenda electrónica u ordenador personal en tableta, GPS, computador portátil y sus periféricos, tv máximo de 22 pulgadas, fax, teléfono.

Para efectos de la verificación, el viajero tiene la obligación de presentar su equipaje a los controles aduaneros antes de abandonar la sala de arribo internacional, caso contrario se le aplicará una multa por falta reglamentaria.

Los bienes ingresados como “efectos personales del viajero”, no pueden ser comercializados bajo ninguna circunstancia. La Unidad Operativa del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es la encargada del control posterior, por lo que tiene facultad para que en caso de detectarse actos de comercio sobre los “efectos personales del viajero”, pueda retener provisionalmente a fin de confirmar si por la cuantía la infracción constituye delito, en cuyo caso se pondrá a disposición del órgano jurisdiccional penal correspondiente; o si se determinare la existencia de una contravención administrativa por defraudación, los bienes podrán ser devueltos, previo al pago de la multa, los tributos y la presentación de los permisos, licencias, registros y autorizaciones exigibles como restricciones técnicas al comercio (Procedimiento general para el despacho de equipaje de viajeros a través de las salas de arribo internacional del Ecuador, 2012).

3.4.2. MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL

Son mercancías que no tienen carácter comercial, que son destinadas para estudios de mercado, investigación, desarrollo, pruebas de laboratorio, ensayos, obtención de documentos de control previo u otros requisitos similares, las cuales deben cumplir con las siguientes condiciones (Reglamento

al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2011):

- a) Que su valor en aduana no supere los cuatrocientos dólares (US \$ 400,00) ; o, las tres (3) unidades por ítem o por presentación comercial;
- b) Que se encuentra identificada como muestra sin valor comercial o que se demuestre que no será destinada a la venta.

3.4.3. PEQUEÑAS PARTIDAS

Son importaciones mínimas o insignificantes que se caracterizan porque su volumen y valor monetario son exiguos. La justificación de la exclusión a la aplicación de la medida en frontera radica en que el Estado gastaría más en los procesos administrativos para su control que en lo que recolectaría por el ingreso de dichas importaciones.

Al respecto, en la disposición Transitoria 4.13 del Convenio de Kioto, firmado en el marco de la Organización Mundial de Aduanas del cual el Ecuador es Miembro Organización Mundial de Aduanas (Adhesión del Ecuador a la Convención Internacional del Sistema Armonizado de Designación y de Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas, 1983), se establece que la legislación nacional de cada país determinará un valor o un monto mínimo sobre el cual no se cobrará derechos o impuestos; este convenio señala que el cobro y el pago de derechos e impuestos no debería ser exigido por montos prácticamente despreciables por concepto de recaudación, ya que ocasionarían gastos de papeles tanto para la administración aduanera como para el importador o exportador. Las administraciones aduaneras deben establecer y especificar en su legislación nacional los montos por debajo de los cuales no sea necesario cobrar o pagar derechos e impuestos.

El valor fijado por el SENA E exento de pagar aranceles e impuestos de mercaderías se calcula en base al valor FOB declarado, el cual debe ser menor a cuatrocientos dólares (US \$ 400,00) e inferior a los cuatro (4) kilos, debiendo éstas características de valor y peso presentarse en forma simultánea. Esta mercadería así valorada sigue un trámite simplificado, el cual puede ser introducido o enviado a través de correo público o privado (Reglamento Específico para el Régimen Particular o de Excepción de Tráfico Postal Internacional, Correos Rápidos o Courier, 2012).

3.5. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

Para la importación y exportación de mercaderías existen diferentes regímenes aduaneros,¹⁷ entre los que se encuentran las mercaderías en tránsito.

El ADPIC, la Decisión 486 y Ley de Propiedad Intelectual, no prevén expresamente la aplicación de la medida en frontera para mercancías en tránsito.

La Decisión 689¹⁸ sobre la adecuación de determinados Artículos del Régimen Común de Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de derechos de propiedad industrial, establece en su Art. 1 literal j) que los Países Miembros están facultados para que a través de su normativa interna puedan desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito.

¹⁷ Régimen Aduanero es el tratamiento solicitado por el declarante aplicable a las mercancías que se encuentran bajo potestad aduanera; los regímenes pueden ser de: importación definitiva a consumo, importación temporal para reexportación en el mismo estado, exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, perfeccionamiento activo, perfeccionamiento pasivo; tránsito aduanero; o, depósito aduanero.

¹⁸ Comunidad Andina, Decisión 689 (2008) de 13 de agosto de 2008. Decisión facultativa para los Países Miembros que no fue comunicada a la Secretaría General para su aplicación en el Ecuador y Bolivia. Esta información se encuentra en la página web de la Organización International Centre for Trade and Sustainable Development (2008).

La Decisión 689 se expidió a petición de los gobiernos de Colombia y Perú para adecuar su normativa con la vigencia de los Acuerdo de Promoción Comercial suscritos entre dichos países y los Estados Unidos de Norte América, conocidos como TLCs¹⁹. Dichos Tratados de Libre Comercio (2006) en su Art. 16.11 sobre Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, numeral 23, establecen que:

Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes podrán iniciar medidas en frontera ex officio con respecto a la mercancía para importación, exportación o en tránsito, sin la necesidad de que exista una solicitud formal de una parte privada o titular de derecho. Dichas medidas deberán ser usadas cuando hay razón de creer o sospecha que las mercancías son falsificadas o pirateadas.

Como se evidencia, la redacción de ambos Acuerdos Comerciales contempla la protección de mercaderías en tránsito, siendo ésta una norma ADPIC plus.

En el caso de Ecuador, al no haber ratificado esta Decisión, no existe claridad sobre la aplicación de la medida en frontera para mercaderías en tránsito; sin embargo, no se encuentra excluida por la Decisión 486 por lo que en caso de disposición gubernamental su aplicación sería legal.

De acuerdo a la información disponible sobre el año 2010 (Organización Mundial de Aduanas, Annual Report 2011-2012, s.f., p. 47) en aproximadamente 2.980 artículos falsificados que corresponden al (13%), estas mercancías estaban destinadas para el tránsito a terceros países; de éstas, 393 envíos serían transitados más de dos y tres veces; y, unos pocos envíos fueron sometidos a un máximo de cinco tránsitos antes de ser finalmente detenidos por la Aduana. En el reporte se indica que esta modalidad de

¹⁹ El Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos (12 de abril de 2006), entró en vigor el 1 de febrero de 2009 y el Acuerdo de Promoción Comercial República de Colombia - Estados Unidos de América (22 de noviembre de 2006), entró en vigor el 15 de mayo de 2012

importación parece ser una estrategia utilizada por los importadores de mercancías falsas para ocultar el origen real y distraer la atención de las oficinas de aduanas, por ello recomienda que cuando fuere posible se debe desarrollar esta medida para las mercancías en tránsito a fin de lograr una eficaz detección de las falsificaciones.

4. CAPÍTULO IV

FORMAS DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA EN FRONTERA

Las medidas en frontera pueden ser aplicadas por la autoridad aduanera de oficio y a petición de parte, en la importación (Portal de Comercio Exterior, 2011)²⁰ o exportación (Portal de Comercio Exterior, 2011)²¹ de mercaderías presuntamente infractoras de derechos de propiedad intelectual.

El importador o exportador a través de un agente acreditado de aduana debe presentar física y electrónicamente la Declaración Aduanera Única (DAU) a través del Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE) (Todo Comercio Exterior, SICE Agentes de Aduana, s.f.)²², adjuntando los documentos de acompañamiento y soporte, tales como: documento de transporte, factura comercial, certificado de origen y otros requeridos por la autoridad y de acuerdo a la mercadería. Mercancías enviadas por courier o correo público, o que acompañen al viajero, cuyo peso sea mayor a cuatro (4) kilogramos y su valor FOB sea entre los cuatrocientos dólares (US\$ 400,00) hasta dos mil dólares (US \$ 2.000,00) deben declararse a través de la Declaración Aduanera Simplificada (DAS).

En el caso de mercancías destinadas a la exportación, su trámite comienza con la orden de embarque en la que se registra la información referente al exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional; en esta fase puede darse los controles o restricciones sobre mercaderías infractoras.

²⁰ Importación es la introducción legal de mercancías extranjeras para su uso o consumo en el país.

²¹ Exportación la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior.

²²SICE es un sistema de gestión que permite el ingreso de información de los documentos de acompañamiento basados en plantillas e interfaces que facilitan el proceso de transmisión de datos hacia la Aduana del Ecuador, en Todo Comercio Exterior

La aprobación de la orden de embarque por la aduana habilita la movilización de la carga a los recintos aduaneros donde se almacenan las mercancías para ser transportadas a su destino. Dentro de los 30 días posteriores del embarque el exportador debe presentar la declaración definitiva junto con los manifiestos de carga y documentos de soporte, el cual es validado por el SICE, asignando un número de refrendo; la declaración junto con los demás documentos deberán ser presentados al departamento de exportaciones del distrito por el cual salió la mercancía.

De la información obtenida en la Subdirección del IEPI de Guayaquil, no se ha reportado casos de toma de medidas en frontera de oficio, o petición de parte, en mercancías destinadas a la exportación.

Respecto del ingreso de mercancías importadas, una vez que arriba la mercadería a aduana, el sistema SICE otorga un número de validación o refrendo a la declaración y establece el canal de aforo para la verificación respectiva.

El control aduanero Control Aduanero (SICE Agentes de Aduana, Software de Comercio Exterior, s.f.), (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010, Art. 37 y 144)²³ se aplica durante toda la estancia de la mercancía en aduana. Para el control se utiliza el análisis del sistema de perfiles de riesgos (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010, Art. 139),²⁴ el cual utiliza criterios de selectividad que se sustenta en indicadores de factores de riesgo formados por variables que se miden en forma cuantitativa, recogidas de la información de la base de datos del SENA, la cual se alimenta con la información que la aduana posee respecto de los operadores de comercio exterior y cuyos criterios de

²³ Se entiende por control aduanero al conjunto de medidas adoptadas por la autoridad aduanera para asegurar el cumplimiento de la legislación de mercancías importadas o a exportarse.

²⁴ La herramienta informática de perfiles de riesgo permite crear modelos o criterios de selectividad basados en la coexistencia del uso de reglas fijas (modelo determinístico) y métodos estadísticos de predicción (modelo probabilístico).

jerarquización de la información del sistema tienen el carácter de reservados (Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2011, Art. 105).

Los indicadores de riesgo que en general presentan las importaciones con mercancías presuntamente infractoras comprenden: tipo de mercancía, país de origen, precio FOB, aranceles, importaciones anteriores de estos productos; estos datos son estadísticamente ponderados de acuerdo a los factores de riesgos conocidos lo que permite determinar que mercadería es de bajo riesgo y cual merece especial atención, estableciendo el tipo de aforo (Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 2011, Art. 81)²⁵ que debe aplicarse a la mercancía según el DAU.

Existen cuatro tipos de canales de aforo (Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 2011, Art. 80-83): automático, electrónico, documental y físico.

- Canal de aforo automático, se realiza con la validación electrónica de la declaración a través del sistema informático con la aplicación de perfiles de riesgo establecidos.
- Canal de aforo electrónico, consiste en la verificación de la declaración y documentos de acompañamiento y de soporte que son contrastados con la información registrada en el sistema informático del SENA E para determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o el

²⁵ Aforo es el acto que tiene por objeto determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercancías declaradas, mediante la verificación electrónica, física o documental del origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la mercancía.

cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercancías declaradas.

- Canal de aforo documental, que consiste en la misma verificación del aforo electrónico con la evidencia documental.
- Canal de aforo físico, se lo realiza en las zona primaria con la verificación física de los productos con el objeto de comprobar su naturaleza, origen, condición, cantidad de bultos, peso, medida, valor en aduana y/o clasificación arancelaria, en relación con los datos contenidos en la declaración y sus documentos de acompañamiento y de soporte que se contrastan con la información que consta registrada en el sistema informático del SENA. Esta modalidad de aforo podrá realizarse mediante la inspección intrusiva o constatación física de las mercancías o mediante sistemas tecnológicos de inspección no intrusiva, que permiten visualizar las mercaderías a través de imágenes (rayos X). El aforo físico es utilizado como herramienta tradicional por aduanas para identificar mercadería falsificada.

Realizado el aforo asignado y de no existir novedades, la aduana dispondrá el levante (Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2011, Art. 2 literal gg)²⁶ o retiro de las mercancías, previo al pago de los tributos al comercio exterior.

Si de la aplicación cualquier modalidad de aforo se determina la existencia de irregularidades en la importación o exportación, se hace una inspección visual de la mercadería, los envases, y empaques para proceder finalmente con la toma física de muestras.

²⁶ Por el levante la autoridad aduanera autoriza al declarante retirar la mercancía de la zona primaria previo el pago de tributos y disponer de las mismas.

4.1. MECANISMO (PROCEDIMIENTO) PARA LA MEDIDA EN FRONTERA DE OFICIO

La medida en frontera de oficio se realiza sobre el ingreso de mercaderías presuntamente falsificadas, las que pueden ser detectadas en los procedimientos de importación para el consumo²⁷, envíos por Courier o correo público, o como parte del equipaje del viajero.

En caso de sospechar que las mercaderías amparadas en la declaración aduanera de un consignatario podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual, se realiza el aforo físico por medios no intrusivos (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Resolución No. SENAE-DGN-2012-0245-RE, 2012), por parte de los agentes de la Jefatura de Procesos Aduaneros - Aforo Físico, quienes ponen en conocimiento de la Dirección Nacional de Intervención las novedades encontradas, ésta autoridad a su vez remite un reporte a la Dirección de Auditoría e Intervenciones quien ordena la suspensión del despacho y realiza el informe detallado, el que contiene al menos la siguiente información:

- El tipo de mercadería presuntamente infractora.
- Valor unitario de la mercadería.
- Lugar de origen de la mercadería.
- Medio de transporte empleado.

²⁷ De acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010) existen varios regímenes de importación tales como: Importación para el Consumo, Art. 147; Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado, Art. 148; Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Art. 149; Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria, Art. 150; Transformación bajo control Aduanero, Art. 151; y, Depósito Aduanero y Reimportación en el mismo estado, Art. 152.

- Ejemplar de las mercaderías materia de la medida en frontera.
- Firma del fiscalizador de aduana.
- Justificativos de hecho y de derecho de la medida.
- Confirmación de haber remitido un oficio al importador para que pueda ejercer su defensa.
- Pruebas entregadas por el demandado para su descargo.
- Copia del oficio remitido al Apoderado de la marca. Se ha observado que existe poca participación de los titulares o sus apoderados en el procedimiento, presumiblemente debido al corto término del que se dispone para entrar activamente al proceso y a que la autoridad para cuenta con 5 días para emitir su resolución.
- Datos del importador o exportador.

Una vez tomada la medida, el SENA E a través de la Dirección de Auditoría e Inspecciones comunica al IEPI remitiendo la documentación a fin de que este organismo confirme o revoque la medida. Este oficio contiene:

- Características y detalle de la mercancía.
- Detalle de los hechos que llevaron al SENA E a presumir la existencia de la violación.
- Copia del expediente al cual se adjunta el informe de la Jefatura de Procesos Aduaneros – Aforo Físico, facturas, DAU, documento de embarque, copia del oficio enviado al importador y al apoderado, fotos,

muestras físicas, y documentos que el importador hubiese presentado para su descargo.

Recibido el oficio que remite la toma de la medida en frontera por el SENAE, el Director Ejecutivo del IEPI o los subdirectores delegados (Guayaquil y Cuenca), tiene el término de 5 días para resolver, confirmando o revocando la medida, acto que es notificado al SENAE, al importador y al titular de los derechos.

Ante esta resolución, la parte afectada tiene derecho a presentar los recursos administrativos y judiciales, de conformidad con la Ley.

En las legislaciones colombiana y peruana, la aplicación de la medida en frontera se encuentra normada en el sentido de que una vez que se ha suspendido el levante de oficio y notificado tanto a la oficina de propiedad intelectual, titular de derechos e importador y/o consignatario, el titular tiene la obligación de presentar la acción o denuncia que considere pertinente en el término de 3 días y demostrar este hecho ante la oficina de aduana para evitar que las mercancías ingresen al circuito comercial; caso contrario, se produce el levante.

4.2. MECANISMO (PROCEDIMIENTO) PARA LA MEDIDA EN FRONTERA A PETICIÓN DE PARTE

Para la toma de medida a petición de parte, le corresponde al titular de la marca solicitar la medida en frontera.

Algunos cuerpos normativos permiten la participación de terceros autorizados como licenciarios o representantes, como en la Ley de Propiedad Intelectual (2006, Art. 342, inciso segundo), y, en el ADPIC (1996, Art. 73 (11)) en relación a las federaciones y asociaciones, no así la Decisión 486 de la

Comunidad Andina que únicamente faculta el ejercicio de este derecho a los titulares de marcas.

En esta modalidad, la parte interesada puede acudir a la autoridad aduanera para que suspenda el ingreso o exportación de mercancías presuntamente infractoras, si acepta, deberá realizar la suspensión y presentará un informe detallado al Director Ejecutivo del IEPI para la confirmación o revocación de la medida. En caso de que esta autoridad se negare a tomar la medida o no se pronuncie en el término de 3 días, el interesado podrá recurrir directamente al Director Ejecutivo del IEPI para que la ordene dentro del mismo término. Sin perjuicio de lo mencionado, el interesado también podrá presentar su solicitud al Director Nacional de Propiedad Industrial.

La medida en frontera solicitada a petición de parte debe ser acompañada de la información necesaria y una descripción pormenorizada de la mercancía presuntamente infractora, a fin de que la autoridad tenga los elementos necesarios para reconocerla. La legislación ecuatoriana no ha determinado de manera expresa los requisitos que debe contener la solicitud de una medida en frontera; por lo tanto, debido que esta debe presentarse ante los entes públicos sujetos a la Administración Pública Central, es aplicable el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (Ley de Propiedad Intelectual, Codificada, 2006, Art. 344), el cual en el Art. 137, respecto de la iniciación del procedimiento administrativo a solicitud de persona interesada, señala que una solicitud debe contener por lo menos la siguiente información:

- Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del lugar o medio que se señale a efectos de notificaciones.

- Hechos, razones, fundamentos de derecho y petición a la que se concrete la solicitud, acompañando la prueba de la titularidad del derecho presuntamente infringido, y detallando lo más razonablemente posible las mercancías presuntamente infractoras que permita su identificación y ubicación, así como también información del importador o exportador, consignatario, país de origen, procedencia o destino, medio de transporte, y cualquier otra información que sea de utilidad, también debe constar una manifestación expresa de la voluntad de participar en la inspección de la mercancía objeto de la suspensión.
- Lugar y fecha de la solicitud.
- Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
- Órgano de la administración o unidad administrativa a la que se dirige.

En la práctica es dificultoso que el titular del derecho pueda tener conocimiento de que una importación que viola sus derechos marcarios podría estarse preparando y aún más determinar ciertos datos como la información del importador o exportador, consignatario, país de origen, procedencia o destino, medio de transporte o cualquier otra información que sea de utilidad para la autoridad aduanera; el cumplimiento de estos requerimientos podría ser una las razones por las que el titular de los derechos marcarios no haya hecho uso de esta facultad que la ley le confiere para impedir que sus derechos sean vulnerados por la importación o exportación de productos con marcas falsificadas.

Una vez presentada la solicitud de toma de la medida, las autoridades están facultadas para requerir la presentación de una caución, la cual debe ser entregada hasta 5 días posteriores a la solicitud. La Ley de Propiedad Intelectual no señala los criterios que la autoridad debe utilizar para la fijación

de la garantía, por lo que el momento del afianzamiento se encuentra a discrecionalidad de la autoridad; un elemento de determinación podría ser un porcentaje proporcional al monto del perjuicio presumible. Tanto Colombia por Decreto No. 4540 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia, 2006), como Perú por Resolución N°029-2010/SUNAT/A (Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas del Perú, 2010), han establecido el porcentaje del 20% del valor FOB sobre mercaderías comunes, y, en caso de perecibles el 100% del valor FOB. En el Reglamento (CE) No. 3295/94 del Consejo de 22 de diciembre de 1994 - normativa de la Unión Europea - que contiene disposiciones dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, exportación, reexportación y régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y piratas, contiene los siguientes criterios de cálculo de la garantía que debe rendir el peticionario de la medida:

- “cubrir, en su caso, su responsabilidad frente al importador o al exportador o a las personas a las que concierna una operación (...)
- garantizar el pago del importe de los gastos en los que se haya incurrido con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento como consecuencia de haberse mantenido las mercancías bajo control aduanero (...)”

Tomada la medida solicitada, la aduana remite el expediente al Director Ejecutivo del IEPI o a su delegado, para que confirme o revoque la medida.

En el caso de la medida ordenada por el Director Nacional de Propiedad Industrial se realizará una audiencia para examinar las mercancías, en la cual se confirmará o revocará.

En todo caso, el importador tiene derecho a presentar la documentación de descargo si fuera pertinente, después de la notificación de la suspensión.

Las autoridades facultadas para ordenar la suspensión, tienen el término de 3 días para resolverla.

Siempre que se confirme una medida, los bienes deben ser puestos a disposición de la fiscalía, sin perjuicio del ejercicio de los recursos a los que tiene derecho el importador o exportador.

En la Subdirección de Guayaquil IEPI, únicamente se han presentado tres solicitudes de medidas en frontera, las cuales fueron tomadas por el SENA, siendo revocadas en su totalidad por el IEPI.

Se refleja por tanto, una falta de participación de los titulares de derechos marcarios en la lucha por la prohibición del ingreso y salida de mercancías falsificadas, trasladando al Estado la acción de oficio en cumplimiento de la normativa referente a medida en frontera, como la de custodiar los derechos de los consumidores.

5. CAPÍTULO V

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA EN FRONTERA EN EL ECUADOR

La información utilizada en el presente trabajo se refiere a medidas en frontera sobre mercancías presuntamente falsificadas,²⁸ cuyo despacho ha sido suspendido por aduana y sometido a la confirmación del IEPI.

La información ha sido obtenida directamente en el IEPI que es el órgano que confirma o revoca la medida en frontera tomada por el SENA E y que presenta mayores elementos de juicio a la hora de resolver; sin embargo, éste Instituto no cuenta con estadísticas relativas al tema, por lo que fue necesario realizar el levantamiento y procesamiento de la información para la elaboración de tablas y figuras que constan en la presente investigación, lo cual ha sido posible gracias a la apertura y colaboración brindada por el Director Ejecutivo del IEPI, Abg. Andrés Ycaza Mantilla y a los funcionarios de las subdirecciones del IEPI de Guayaquil y Cuenca, siendo la primera de éstas, la muestra más representativa.

De acuerdo a la política de desconcentración, las Subdirecciones del IEPI tanto de Guayaquil como de Cuenca, fueron facultadas en los años 2007 y 2008 respectivamente, para resolver sobre medidas en frontera.

La Subdirección del IEPI con sede en Cuenca en el período comprendido entre el 8 de enero de 2008 y el 23 de agosto de 2012 se ha resuelto 8 casos, esta muestra no es significativa para el estudio por lo que no se la ha considerado en las estadísticas.

²⁸ La muestra comprende mercancías con marcas falsificadas, como aquellos productos en los que se ha incluido imágenes de personajes, infantiles en su generalidad protegidos por el derecho de autor y que en la mayoría de casos se encuentran también registrados como marcas, reproducidos en juguetes, mantas, adhesivos, etc.

La Subdirección de Guayaquil en el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2007 y 23 de agosto de 2012, resolvió 1191 medidas. La información obtenida en esta oficina se refiere al total de las medidas resueltas; aclarando que existen expedientes que, aunque tienen un número asignado de resolución, físicamente no pudieron ser consultados debido a que los actos fueron impugnados ya sea en sede administrativa o judicial. La tabla 5.1 contiene el número de medidas resueltas por año.

Tabla 5.1.

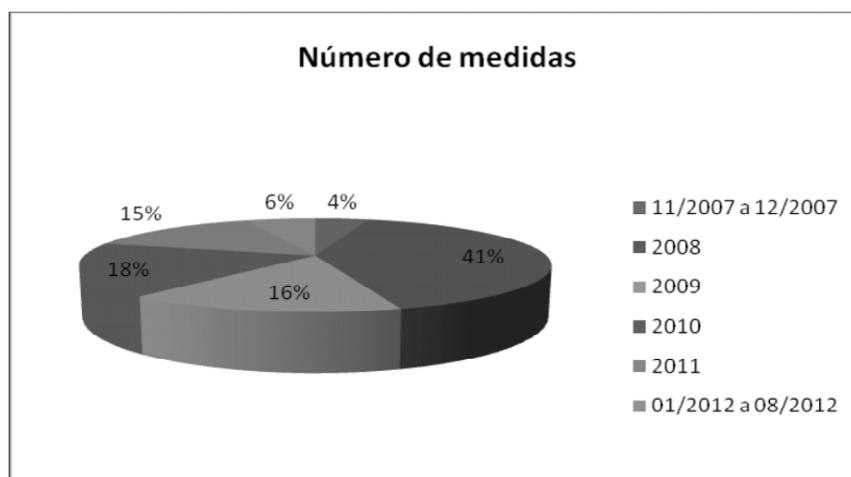
Número de medidas en frontera resueltas por el IEPI-Subdirección Guayaquil período 2007/11 – 2012/08

Resoluciones emitidas por el IEPI-Subdirección Guayaquil Período 2007/11 - 2012/08	
Años	Número de medidas
2007/11-2007/12	53
2008	485
2009	189
2010	220
2011	175
2012/01 -2012/08	69
Total	1191

Del total de las medidas tomadas por el SENA E durante el período investigado, considerando únicamente los años completos, se encuentra que el año 2008 es el más representativo con el 41% del total del medidas del período, seguido del año 2010 con el 18%; posteriormente el año 2009 con el 16%, y finalmente el año 2011 con el 15%; evidenciándose una tendencia decreciente en la aplicación de la medida en frontera, tal como se puede apreciar en la figura No. 5.1.

Figura 5. 1

Porcentaje de medidas en frontera resueltas por el IEPI-Subdirección Guayaquil, período 2007/11 – 2012/08.



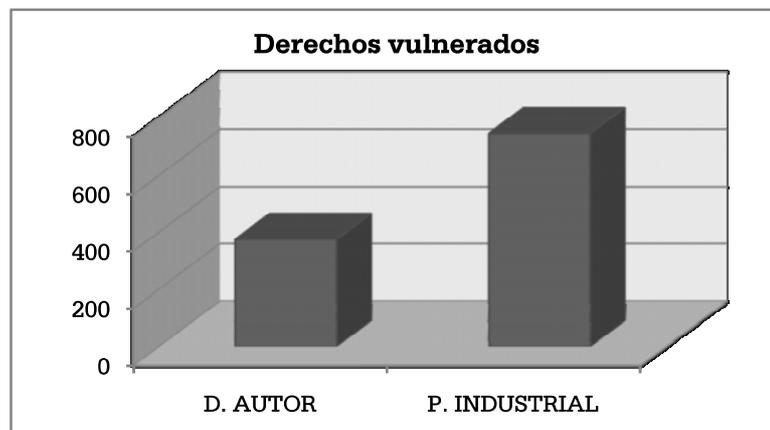
En relación a las categorías de derechos de propiedad intelectual que pueden ser objeto de la medida en frontera, para la determinación de la muestra estadística, se ha considerado como mercadería falsificada a los productos que violan derechos marcarios (modalidad protegida por la propiedad industrial) y/o una obra de arte aplicado (derecho de autor), ésta última generalmente también registrada como marca.

La investigación reveló que mercancías protegidas por otras modalidades de propiedad industrial, tales como: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales o mercancías pirata que vulneran exclusivamente derechos de autor, contenidas en obras, tales como: audiovisuales, plásticas, literarias, no fueron objeto de medidas confirmadas por el IEPI.

De acuerdo con la figura 5.2 en el período analizado se presentaron 374 casos referentes a derechos de autor equivalentes al 33% de los casos y 744 relativos a propiedad industrial correspondiendo al 67% de los casos.

Figura 5.2

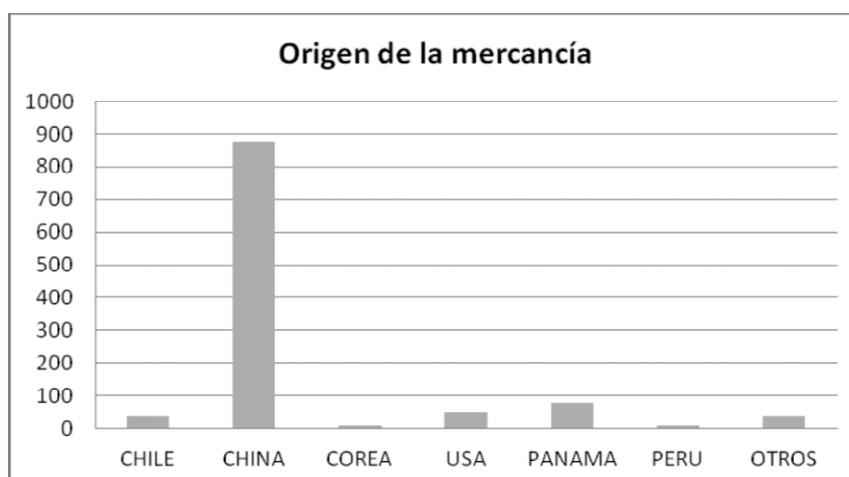
Número de medidas en frontera resueltas por el IEPI - Subdirección Guayaquil, período 2007/11 – 2012/08 por categoría de derechos de propiedad intelectual.



Con relación al origen de las mercancías falsificadas y de acuerdo con el resultado obtenido en los aforos físicos, se ha determinado que su origen es principalmente China, seguida de Panamá, Estados Unidos de Norteamérica y Chile; en menor grado, se ha encontrado mercancías procedentes de países como: Brasil, Colombia, Perú, Corea como se observa en la figura 5.3.

Figura 5.3

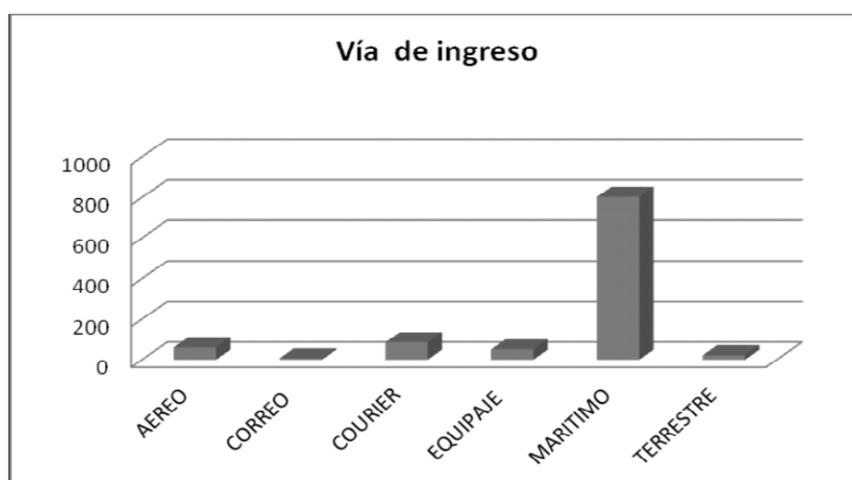
Países de procedencia de la mercancía objeto de medidas en frontera resueltas por la Subdirección IEPI Guayaquil, período 2007/11 – 2012/08



La vía de ingreso de las mercancías falsificadas a nuestro país ha sido especialmente la marítima debido a que en su mayor parte dicha mercancía es originaria o procedente de China; sin embargo, la vía aérea en sus modalidades courier, aeroportuario y equipaje personal, sigue el listado, como preferida. En menor grado se observa que las vías terrestre y correo nacional han sido usadas por los falsificadores.

Figura 5.4

Principales vías de acceso de mercancías objeto de medidas en frontera resueltas por la Subdirección IEPI Guayaquil, período 2007/11 – 2012/08.

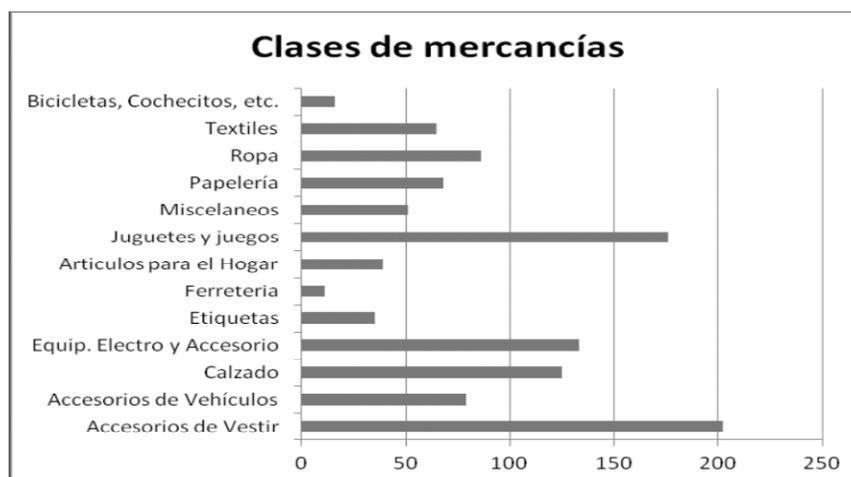


De acuerdo con la figura 5.5 las principales mercancías importadas que han sido objeto de la toma de medidas en frontera son mayormente accesorios de vestir (gorras, gafas, corbatas) en un 19%, juguetes y artículos de entretenimiento en un 16%, equipos electrónicos y sus accesorios en un 12%, calzado en un 12% y otros productos tales como ropa, textiles, etc.

Adicionalmente, se puede observar que el rubro etiquetas es significativo, las cuales son introducidas vía courier, correo o equipaje personal facilitando que productos infractores no marcados ingresen legalmente para posteriormente ser etiquetados en destino para su posterior comercialización en el mercado interno.

Figura 5.5

Clases de mercancía objeto de medidas en frontera resueltas por la Subdirección IEPI Guayaquil, período 2007/11 – 2012/08

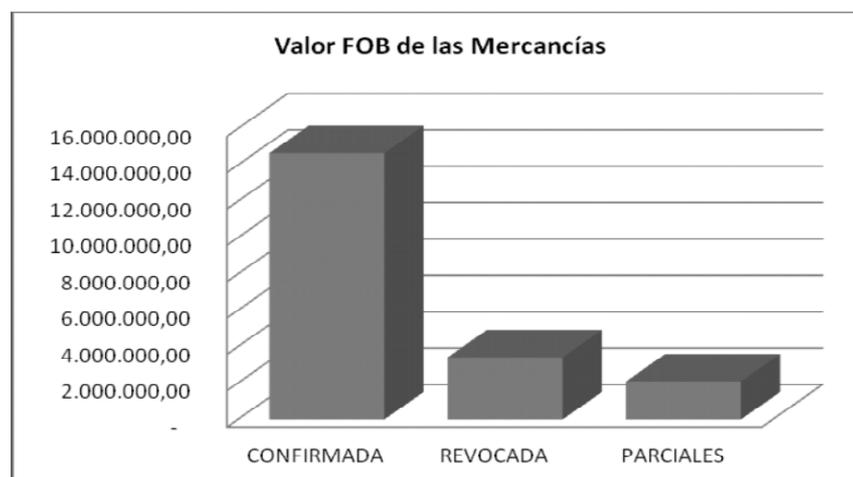


El monto FOB de mercancías presuntamente falsificadas objeto de la medida alcanzó un total de USD\$ 20.159.896,99. Esta cifra constituye un valor aproximado ya que hace referencia al total de las importaciones, tomando en cuenta que en cada declaración de importación uno o más ítems pueden corresponder a mercaderías de las cuales se ordenó el levante ya sea por revocatoria o por medidas parciales.

En la figura 5.6 se puede observar los montos de importaciones de mercaderías que han sido objeto de suspensión por la aduana. El monto FOB de las importaciones objeto de medidas de frontera confirmadas fue de US \$ 14.652.452,31; de medidas revocadas US \$ 3.417.675,85; y, de medidas parciales fue de US \$ 2.089.768,83.

Figura 5.6

Valor FOB de las mercancías objeto de medidas en frontera resueltas por la Subdirección IEPI Guayaquil, período 2007/11 – 2012/08.



En relación al monto FOB cabe aclarar que los valores consignados anteriormente no representan con exactitud el monto de las mercancías objeto de la medida, ya que entre muchas de las importaciones suspendidas se ha encontrado productos de origen lícito mezclados con mercancía falsificada, sin que la autoridad aduanera haya determinado en su informe con exactitud y en forma exclusiva los valores que corresponden a las mercancías falsificadas.

Otro dato destacable se refiere a los costos unitarios de la mercadería falsificada los cuales contrastan enormemente con sus equivalentes originales; así por ejemplo, zapatos importados con marca “New Balance” fue importado a un valor unitario de US \$ 1,80, cuando el precio presumible en el mercado oscila entre los US \$ 85 y US \$ 100; es decir, entre 47 y 55 veces menos del precio de mercado, importación cuyo valor FOB total fue de US 12.880,40 (IEPI Subdirección Regional, 20 de noviembre de 2007). Relojes con marca falsificada “Nike” fueron importados a un precio unitario de US \$ 0.75; un ejemplar original cuesta aproximadamente US \$ 120, es decir el precio declarado de la mercancía fue de 160 veces menor en relación al precio de mercado, importación cuyo valor FOB total ascendió a US \$ 18.265,69. (IEPI

Subdirección Regional, 23 de noviembre de 2007). Otros ejemplos igualmente alarmantes se relacionan con importaciones de gorras a un costo unitario FOB US \$ 0,06, blusas a un costo unitario FOB de US \$ 0,25, zapatos a un costo unitario FOB US \$ 0,65, mantas a un costo unitario FOB de US \$ 0,35.

La figura 5.7 grafica los tipos de resoluciones emitidas por la Subdirección del IEPI en Guayaquil. De la totalidad de las medidas en frontera tomadas por el SENA, 850 corresponden a medidas confirmadas, 157 a revocadas, 121 a medidas parciales, y en otras, 61 medidas.

Figura 5.7

Tipo de resoluciones de medidas en frontera emitidas por el IEPI- Subdirección Guayaquil, período 2007/11 – 2012/08.



a. El término “parcial” es utilizado para identificar a aquellas resoluciones en las que el IEPI resolvió confirmar en parte la medida tomada por el SENA y revocar respecto de mercadería que no vulneraría derechos de propiedad de los titulares y que ha sido afectada por la medida. En “otras” medidas están comprendidas las resoluciones por las que la autoridad se inhibió de conocer o de las que no se ha podido determinar el tipo de resolución por no tener acceso al expediente.

Las resoluciones de las medidas tomadas durante los años 2008 y 2009 fueron mayormente confirmatorias.

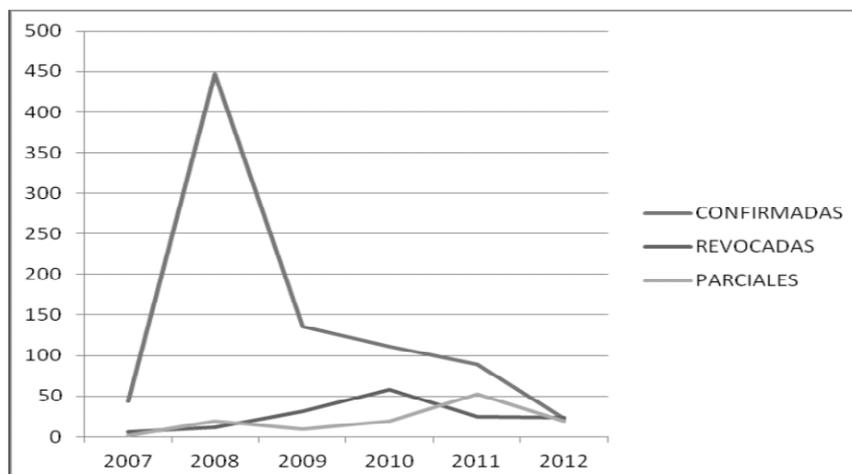
En los años 2010 y 2011 esta tendencia ha ido disminuyendo paulatinamente, así un número creciente de resoluciones han sido parcialmente aceptadas y revocadas.

Durante el primer semestre del año 2012 se verificó que la tendencia a revocar las medidas continúa.

En la figura 5.8 en el período de 2008 a 2011 se observa que la línea de medidas confirmadas está en descenso por la inclinación a revocarlas.

Figura 5.8

Número del tipo de resoluciones emitidas en medidas en frontera por el IEPI - Subdirección Guayaquil, período 2007/11 – 2012/08.



Durante el año 2008, aduana tomó de oficio 478 medidas en frontera, de las cuales 447 (94%) fueron confirmadas por el IEPI, 12 (2%) revocadas y 19 (4%) fueron parcialmente aceptadas.

Figura 5.9

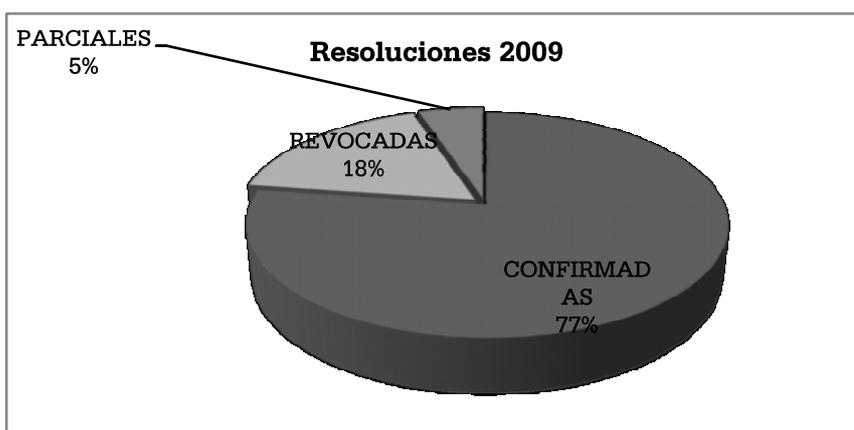
Porcentaje de resoluciones tomadas en medidas en frontera resueltas por la Subdirección IEPI Guayaquil por el año 2008.



Para el año 2009, se tomaron 176 medidas, de las cuales fueron confirmadas 136 (77%); revocadas 31 (18%) y 9 (5%) fueron medidas parciales.

Figura 5.10

Porcentaje de resoluciones tomadas en medidas en frontera resueltas por el IEPI-Subdirección Guayaquil por el año 2009.



En el año 2010, se tomaron 188 medidas, confirmándose 111 (59%), revocándose 58 (31%) y como medidas parciales 19 (10%), según se presenta en la figura 5.11.

Figura 5.11

Porcentaje de resoluciones tomadas en medidas en frontera resueltas por el IEPI-Subdirección Guayaquil por el año 2010.



En el año 2011 se tomaron 166 medidas, siendo confirmadas 89 medidas (54%), revocadas totalmente 25 (31%) y 52 (31%) parcialmente.

Figura 5.12

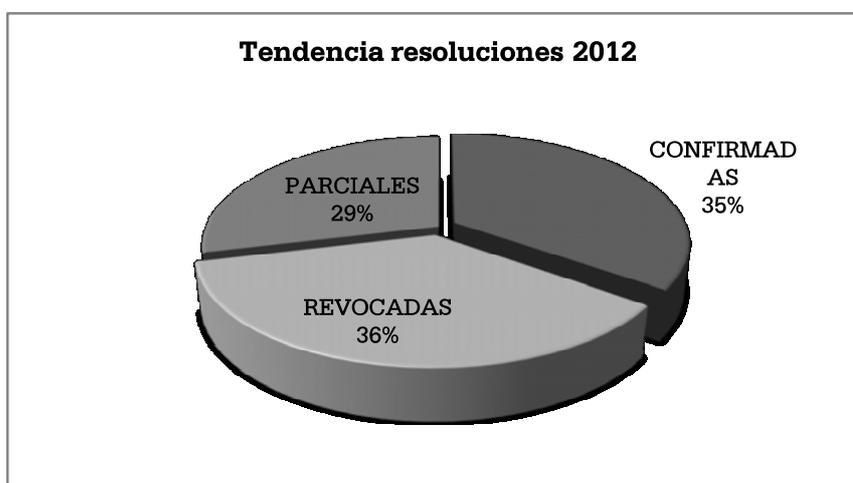
Porcentaje de resoluciones tomadas en medidas en frontera resueltas por el IEPI-Subdirección Guayaquil por el año 2011.



En el período comprendido entre enero de 2012 y el 23 de agosto de 2012 se han tomado 66 medidas, correspondiendo un 35% a medidas confirmadas, un 36% a medidas revocadas y un 29% a medidas parciales.

Figura 5.13

Porcentaje de resoluciones tomadas en medidas en frontera resueltas por el IEPI-Subdirección Guayaquil por el período comprendido entre 1 de enero 2012 a 23 agosto de 2012.



Entre las principales razones esgrimidas por la autoridad para revocar las medidas en frontera, se encuentran:

- Acuerdo transaccional. Los titulares de derecho autorizaron el ingreso de las mercancías bajo el condicionamiento de que en lo posterior se realicen las importaciones con el consentimiento del titular o de que no se importe productos con la marca o el derecho de autor. (IEPI-Subdirección Guayaquil, 16 de octubre de 2009).²⁹

²⁹ Esta facultad aunque está prevista en la ley (Decisión 486 (2000). Art. 255) debería ser reconsiderada por el legislador comunitario, debido a que una vez que se determina la infracción esta puede ser invalidada por un acuerdo transaccional, lo cual atenta contra la razón de ser de la medida en frontera, esto es evitar el ingreso de mercancías falsificadas al circuito comercial en defensa del titular del derecho, de los consumidores y del Estado.

- Importación paralela. Por haber adquirido el importador la mercancía de un distribuidor autorizado por el titular en el extranjero. (IEPI-Subdirección Guayaquil, 27 de octubre de 2011).

- Importadores autorizados por el titular. Se refiere a importaciones realizadas por el distribuidor autorizado o licenciarios del titular. (IEPI-Subdirección Guayaquil, 14 de agosto de 2012).

- Aplicación de los principios de Presunción de Buena Fe y de Inocencia contemplados en la Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 76 numeral 2. (IEPI-Subdirección Guayaquil, 1 de junio de 2012). Con fundamento en estos principios constitucionales el IEPI ha revocado varias medidas, aludiendo que no se puede determinar el dolo en el importador. En nuestro criterio, la determinación de responsabilidad no es objeto de la medida en frontera, ya que ésta es tomada exclusivamente para evitar el ingreso de productos falsificados al circuito comercial, correspondiendo a la fiscalía y al juez penal determinar la responsabilidad penal en la infracción.

- Falta de renovación de la marca presuntamente vulnerada o de registro en la clase internacional del producto importado. Se debe considerar que la medida en frontera tomada de oficio se viene aplicando generalmente para marcas notoriamente conocidas y de alto renombre.

La ley señala que un signo notoriamente conocido será protegido contra su uso no autorizado aunque no se halle registrado en el país (Decisión 486. (2000). Arts. 225 y 229 literal a)). (IEPI-Subdirección Guayaquil, 19 de enero de 2011) y (IEPI-Subdirección Guayaquil, 28 de octubre de 2009). Al respecto, la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 323 sanciona a quienes importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o cualquier marca registrada en el país.

- Medida Excepcional. El IEPI utiliza la tesis de que los actos pueden modificarse, confirmarse o revocarse y que dentro de los actos potestativos se encuentra la de revocar. (IEPI-Subdirección Guayaquil, 28 de febrero de 2011).

- Minnimis Non Curat Lex. La ley no está interesada en asuntos menores. La autoridad del IEPI-Subdirección Guayaquil ha utilizado este principio para motivar la revocatoria de la medida, señalando que:

... criterio de unidad comercial, donde se ve si la mercadería deja de tener valor o deja de ser tal por el hecho de separarse algún elemento considerado con su aditamento, accesorio o embalaje. El principio legal de minnimus non curatlex, [sic] determina que la ley no debe preocuparse con irrelevancias y que aun cuando se verifique una violación técnica de la ley y de su letra, siendo el efecto demasiado pequeño para tener una consecuencia relevante, la violación de la ley no debe ser considerada suficiente causa para iniciar una acción, sea mediante procedimientos civiles, administrativos o penales, razón por la que se establece que no hay méritos para confirmar la medida en frontera, en concordancia con el principio constitucional de la "proporcionalidad" entre la infracción y la sanción". (8 de febrero de 2011)

Adicionalmente, en base al criterio anterior la autoridad ha manifestado que:

La utilización de estas pequeñas imágenes protegidas por los derechos de autor, no constituyen un elemento identificador de los productos, por lo que ni a título de marca ni como uso de un activo de propiedad intelectual ajeno, implican en absoluto el aprovechamiento injusto de los mismos, ya que dicha reproducción es inocua y no produce ni confusión para los consumidores ni

riesgo de dilución de los activos al ser realmente insignificante. (9 de diciembre de 2010).

- No aplica para otras modalidades de propiedad industrial. Dos medidas en frontera a petición de parte han sido solicitadas tanto para la protección de un modelo de utilidad (IEPI-Subdirección Guayaquil, s.f.), como para un diseño industrial (IEPI-Subdirección Guayaquil, 21 de octubre de 2010).

La autoridad del IEPI en el Oficio No. 111 - G - MF - IEPI – 2009 de 27 de julio de 2009, señaló que la medida en frontera para asuntos de propiedad industrial es aplicable exclusivamente para marcas, indicando que la Decisión 486 regula la medida únicamente para esta modalidad y que al ser un asunto ya regulado aunque la Ley lo faculte, la Decisión es una norma supranacional que está sobre la Ley. (BLUZTEIN y YÉPEZ, s.f., pp 192-193).

El Oficio señala que legislador comunitario consideró la aplicación de medidas en frontera únicamente para marcas, motivado porque:

1. La Decisión 486 no regula para otras modalidades de propiedad industrial.

2. La Decisión 689 al profundizar la normativa del Régimen Común de Propiedad Industrial se refiere exclusivamente a los derechos marcarios, permitiendo que la medida en frontera se realice también a mercaderías en tránsito.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concluyó que:

El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la

virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y una nacional deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno.

Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. (Interpretación Prejudicial No. 22-IP-2012, 18 de abril de 2012, p. 12)

Sin embargo, la Ley de Propiedad Intelectual (2006), Art. 319 y la Decisión 486 (2000). Arts. 52 a) ii), 129 y 156 literal b) facultan a los titulares de derechos de propiedad intelectual impedir la importación y exportación de mercancías falsificadas, contemplando a la falsificación como un delito de propiedad intelectual.

- Falta de suficientes elementos técnicos. (IEPI-Subdirección Guayaquil, 19 de marzo de 2011).

El Reglamento para la Calificación y Registro de las y los Peritos o las Expertas o los Expertos Técnicos ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI (2010), establece la creación una base de datos de peritos que examinarán los requerimientos que para el efecto realice este Instituto; en consecuencia, la falta de elementos técnicos debería ser suplida por el examen de los expertos Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

- Proporcionalidad entre la infracción y la sanción. Esta motivación se sustenta en el criterio de que la Administración gastaría más recursos sancionando la infracción en relación al grado de afectación que resultaría de

su violación, pudiendo ser tal afectación mínima o inexistente. (IEPI-Subdirección Guayaquil, 13 de enero de 2010).

- Es distinto al producto protegido. La motivación alude inexistencia de similitud entre la mercancía importada y el producto protegido por el derecho. (IEPI-Subdirección Guayaquil, 6 de octubre de 2011), y (IEPI-Subdirección Guayaquil, 15 de diciembre de 2010).

Como consecuencia de la revocatoria la autoridad ha dispuesto que previo al levantamiento de la medida y dependiendo donde se ubique la marca en el producto, se recorte la denominación, se deseche el envase o embalaje, o los adhesivos que contienen los elementos infractores. (IEPI-Subdirección Guayaquil, 22 de agosto de 2012).

Finalmente, en cuanto a las medidas en frontera solicitadas a petición de parte, cabe destacar que apenas se han presentado tres casos: como se ha señalado anteriormente, dos casos correspondieron a otras modalidades de propiedad industrial y un tercero a cajas de chocolate, llegando en este último caso el titular del derecho y el importador a un acuerdo transaccional para obtener su levante.

La investigación no reveló que el IEPI haya emitido resoluciones en medidas en frontera en relación a productos destinados a la exportación.

CONCLUSIONES

- El Estado ecuatoriano a través de distintas normas originadas en tratados multilaterales, regionales y disposiciones internas se ha comprometido a proteger varios derechos, entre los que se destacan: la propiedad intelectual, el derecho de los consumidores y a su tutela a través del comercio justo y competitivo.

- A consecuencia del auge del intercambio comercial internacional, las aduanas de los países deben aplicar sistemas de detección de mercancías falsificadas. En nuestro país, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) se encarga de aplicar estos sistemas basados en perfiles de riesgo.

- La importación y exportación de mercaderías con marcas falsificadas constituye un delito penado y pesquizable de oficio de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual, así como también defraudación de acuerdo al Código Tributario.

- La mercadería con marca falsificada se caracteriza generalmente por tener precios bajos sin que pueda competir con su equivalente original, baja calidad y por no ofrecer un servicio post-venta o posibilidad de devoluciones por defectos en su fabricación o calidad de materia prima, ni seguridad para su uso.

- La falsificación de mercaderías protegidas por derechos marcarios genera una serie de impactos, principalmente en los siguientes aspectos:

- a) Comercial. La afectación causada por la falsificación marcaria se da en el momento en que la cadena de comercialización se quebranta cuando se produce la confusión directa del consumidor, lo que se traduce en primer lugar en el desvío de clientela y también en el daño al prestigio generado en contra del titular del derecho transgredido o de su representante;

así como también se infringen los derechos del consumidor y, finalmente el importador pierde la inversión realizada sobre el ingreso de las mercaderías cuando la medida ha sido confirmada.

b) Administrativo. Se ha demostrado que las acciones tomadas por el SENAЕ son cada vez menos efectivas, en razón de que cada año aumenta el número de medidas en frontera revocadas por el IEPI en relación al número de medidas tomadas por el SENAЕ, lo que podría interpretarse como una inadecuada aplicación de la medida o resolución de las mismas; o que los funcionarios encargados del control no se encuentran suficientemente capacitados.

Se evidencia la ausencia de políticas públicas claras y conjuntas entre estos dos organismos (IEPI y SENAЕ), como por ejemplo, la accesibilidad a una base de datos marcarios, lo cual permitiría al SENAЕ llevar a cabo un control más profesionalizado y completo sobre los signos que usan las mercaderías presuntamente infractoras que ingresan o salen del país, incluso que el control se realice sobre mercancías con idénticas o parecidas a las marcas registradas que no gozan de la calidad de notoriamente conocidas o de alto renombre.

Estas entidades al no contar con bases de datos referentes a la medida en frontera no permiten la generación de información que evidencie la realidad nacional y que facilite la promulgación de correctivos y de políticas públicas.

Adicionalmente, se observa que las medidas son revocadas por dar paso a acuerdos transaccionales que permiten el ingreso de mercancías falsificadas, aun cuando sea por excepción, infringiendo los principios constitucionales que se encuentran por encima de la normativa internacional como la protección al consumidor y al mercado justo y leal, aspectos que repercuten en la confianza que genera una protección a la inversión de los titulares a través de la propiedad intelectual.

c) Civil. La legislación faculta al titular del derecho infringido ejercer las acciones que permitan el cese de la infracción y de todo aquello que conlleve al cometimiento de la misma, así como también a la reparación de los daños y perjuicios.

d) El perjuicio económico que se genera a los titulares por la afectación a sus derechos marcarios se refleja en el desplazamiento en el mercado de sus mercancías originales por las ofrecidas por los falsificadores, configurándose una práctica de comercio desleal, perjudicando también al Estado debido a la falta de veracidad en el precio sobre estas mercancías lo que repercute en el pago de impuestos.

- La medida en frontera es el mecanismo cautelar por el cual los titulares de marcas pueden ejercer su derecho para impedir el ingreso o salida de mercadería con marca falsificada; potestativamente el Estado puede ejercerla de oficio.

- Los propósitos de la medida en frontera son: proteger los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual, impedir el ingreso de mercadería falsificada al circuito comercial que potencialmente puede perjudicar los derechos básicos consagrados en la Constitución, proteger el mercado a través del fortalecimiento de las “buenas prácticas de comercio”.

- El SENA E ejecuta la vigilancia en el ingreso y salida de mercancías que potencialmente infrinjan derechos de propiedad intelectual, desde y hacia el Ecuador en las distintas zonas aduaneras.

- La toma de la medida lo realiza el SENA E en forma cautelar, una vez efectuado el aforo físico, el cual a su vez responde a la aplicación de oficio a un sistema de gestión que permite el ingreso de información de los documentos de acompañamiento basados en plantillas e interfaces que facilitan el proceso de transmisión de datos, siendo la medida puesta en

conocimiento tanto del importador o consignatario como del titular de los derechos.

- En el Ecuador la medida en frontera se aplica básicamente de oficio y en relación a mercancía importada.

- La inspección, vigilancia y sanción de una infracción sobre derechos de propiedad intelectual es una de las competencias del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, debiendo este organismo confirmar o revocar la medida tomada en forma cautelar por el SENAIE.

- La resolución por parte del IEPI de la medida en frontera puede ser confirmatoria, revocatoria o parcial.

- Los criterios bajo los cuales se ha resuelto la medida en frontera, han variado conforme el criterio del funcionario de turno, ya que no se cuenta con los elementos técnicos de expertos o peritos, lo que ha afectado a la efectividad de la medida.

- La actual tendencia de la Autoridad a revocar las medidas, basada en el principio constitucional de la buena fe del importador en lugar de determinar la originalidad de la mercancía, permite que ingrese al mercado interno mercadería que podría afectar los derechos de los consumidores por la calidad y seguridad de los mismos.

- La medida en frontera no es aplicable a todas las modalidades de propiedad industrial sino exclusivamente a marcas de fábrica y comercio.

- La medida en frontera no ha sido reglamentada por la legislación interna, lo que repercute en la falta de uniformidad de criterios de aplicabilidad en la medida tomada de oficio y en su respuesta como un mecanismo de

política pública; tampoco ha permitido estimular su ejercicio por los titulares de derechos.

- No se han evidenciado políticas de difusión de la medida y capacitación dirigidas a los titulares respecto de sus derechos y para el ejercicio de los mismos.

- El desinterés demostrado por los titulares para utilizar este mecanismo podría deberse a la falta de una reglamentación clara, lo dificultoso de obtener la información necesaria para iniciar la acción, y en menor grado la no afectación económica a los titulares en relación al tamaño del mercado; lo que contrasta con el espíritu de la medida diseñada en favor de los titulares de derechos.

RECOMENDACIONES

Por lo expuesto es necesario realizar ajustes que, en unos casos deben ser reglamentados y otros requieren de la decisión institucional, entre los cuales se destacan:

El Estado debe reglamentar específicamente la toma de medidas en frontera tanto a petición de parte como de oficio y las condiciones de procedibilidad, para optimizar el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los acuerdos multilaterales y normativa interna, para la interacción de las autoridades facultadas para su control en los diferentes estamentos, en base a políticas públicas conjuntas.

EL IEPI al momento de resolver sobre la confirmación o revocatoria de la medida tomada por el SENA, debe ser especialmente riguroso con mercancías falsificadas que puedan afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como por ejemplo: falsificaciones respecto de medicamentos, alimentos y bebidas, repuestos de vehículos y todas aquellas que se relacionen con la seguridad de las personas; aun si no existiere indicios de responsabilidad de la infracción por parte de importadores o que éstos llegaren a transar con el titular del derecho.

El IEPI podría generar una base de datos abierta al público en línea lo cual permitiría al SENA verificar las marcas que se encuentran registradas, para facilitar un trabajo interinstitucional coordinado.

EL IEPI debería implementar campañas de capacitación a funcionarios administrativos y judiciales sobre el alcance de esta medida y de concienciación y sensibilización a fin de que los titulares ejerzan la facultad prevista en la ley, y de esta manera no dejar toda la responsabilidad de la tutela en frontera a los órganos estatales de control.

Los titulares marcarios a fin de proteger y autenticar sus productos podrían incluir dispositivos técnicos, como por ejemplo: sellos, hologramas, microcircuitos, sistemas magnéticos, etc., que faciliten a las autoridades identificar rápidamente la originalidad de los productos.

Se debe considerar la posibilidad de la donación con fines caritativos de las mercancías infractoras cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de las mercancías y siempre que éstas ya no sean identificables con la marca removida.

Finalmente, cabe indicar que es necesario continuar con la lucha contra la falsificación de mercancías que ponen en riesgo la seguridad y salud de los consumidores, a través de la colaboración interinstitucional entre el IEPI, SENA, Órganos de la Administración Pública y Función Judicial para desarrollar la política pública que se requiere para el control del ingreso y salida de mercancías, y, dictar los manuales e instructivos necesarios para la adopción de las medidas pertinentes tanto para las que se tomen de oficio como las que sean solicitadas por los titulares de los derechos.

BIBLIOGRAFÍA

ALEMAN, M. (1997) La Marca. Definición, requisitos y funciones. Revista Colombiana de la Propiedad Industrial ACPI. 5. Santa Fe de Bogotá, Colombia. p. 48.

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado el 2 de octubre de 2012 de http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm?gclid=ClrJnL_g3rcCFanm7AodD1MAuw.

BLUZTEIN, N.; YÉPEZ, N. (s.f.). Las Medidas en Frontera en el Ecuador. Revista Jurídica de Propiedad Intelectual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 4. Recuperado el 16 de diciembre de 2011 de http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=768&Itemid=118.

CAIVANO, R. J. (1994). El Arbitraje y la Propiedad intelectual. Derechos Intelectuales (6), pp. 136-137.

CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. (2008). Bolivia emprende medidas en contra. V 5, 16. Recuperado el 3 de marzo de 2012 de <http://ictsd.org/i/news/28853/>.

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. (2010). Quito, Ecuador: Registro Oficial Suplemento No. 351 de 29 de diciembre de 2010.

Código Tributario, Codificación (2012). Quito, Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones.

COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. (1974). Decisión 85. Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial. Lima, Perú.

COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. (1990). Decisión 275. Suspensión del Art. 83 de la Decisión 85. Lima, Perú.

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. (2000). Decisión 486. Regimen Común sobre Propiedad Industrial. Lima, Perú: Registro Oficial No. 258 de 2 de febrero de 2001.

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito, Ecuador: Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN DEL ECUADOR. Caso No. 1217-10-EP. CAE- Adidas AG vs. XuJingji, sentencia No. 061-12-SEP-CC.

CORRAL PONCE, A. (2009). La Propiedad Intelectual y su Tratamiento en la Nueva Constitución Particular Referencia a las Negociaciones Comerciales Internacionales. Revista Jurídica Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 2. Recuperado el 21 de 05 de 2012, de http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=595&Itemid=118.

Decreto Legislativo 5 (Mandato Constituyente 5). (2008). Asamblea Constituyente. Registro Oficial Suplemento No. 294 de 13 de marzo de 2008.

DIAZ, A. (2006). TLC Y Propiedad Intelectual: Desafíos de Política Pública - en 9 países de América Latina y el Caribe. Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Brasil. p. 30.

EL UNIVERSO. (2010). El 90% de la mercancía 'falsa' llega desde China. Guayaquil, Ecuador. Recuperado el 21 de 09 de 2011, de <http://www.eluniverso.com/2010/07/19/1/1356/90-mercancia-falsa-llega-desde-china.html>.

EL UNIVERSO. (2010). Falsificación de licor preocupa a los importadores. Guayaquil, Ecuador. Recuperado el 3 de junio de 2012 de <http://www.eluniverso.com/2010/02/08/1/1422/falsificacion-licor-preocupa-importadores.html>.

GARCIA FALCONI, J. C. (2008). Las medidas cautelares en materia civil. Recuperado el 10 de mayo de 2012 de http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2487:las-medidas-cautelares-en-materia-civil&catid=28:derecho-civil&Itemid=420.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (23 de noviembre de 2007). Expediente No. 05-2007-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (20 de noviembre de 2007). Expediente No. 06-2007-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (s.f.). Expediente No. 111-2009-G-MF-IEPI.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (28 de octubre de 2009). Expediente No. 157-2009-G-MF-IEPI.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (13 de enero de 2010). Expediente No. 008-2010-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (21 de octubre de 2010). Expediente No. 187-2010-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (9 de diciembre de 2010). Expediente No. 208-2010-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (15 de diciembre de 2010). Expediente No. 214-2010-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (19 de enero de 2011). Expediente No. 013-2011-G-MF-IEPI.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (8 de febrero de 2011). Expediente No. 023-2011-G-MF-IEPI.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (28 de febrero de 2011). Expediente No. 047-2011-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (19 de marzo de 2011). Expediente No. 062-2011-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (6 de octubre de 2011). Expediente No. 137-2011-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (27 de octubre de 2011). Expediente No. 151-2011-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (1 de junio de 2012). Expediente No. 035-2012-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (14 de agosto de 2012). Expediente No. 061-2012-IEPI-GYE-MF.

IEPI-SUBDIRECCIÓN GUAYAQUIL. (22 de agosto de 2012). Expediente No. 068-2012-IEPI-GYE-MF.

LEVIS, M. (2008). IFARMA. (Le Monde diplomatique. En nombre de la defensa de la propiedad intelectual disparan contra los medicamentos genéricos). Recuperado el 15 de mayo de 2012 de http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=34:disparan-contra-los-medicamentos-genericos&catid=13:otras-publicaciones&Itemid=14.

Ley de Propiedad Intelectual, Codificación. (2006). Quito, Ecuador: Registro Oficial Suplemento No. 426 de 28 de diciembre de 2006.

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. (2000). Quito, Ecuador. Registro Oficial Suplemento No. 116 de 10 de julio de 2000.

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. (2011). Quito, Ecuador: Registro Oficial Suplemento No. 555 de 13 de octubre de 2011.

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (2004). Quito, Ecuador: Registro Oficial Suplemento No. 337 de 18 de mayo de 2004.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA. (2012). Acuerdo de Promoción Comercial Colombia - Estados Unidos de América. (22 de noviembre de 2012). Recuperado el 14 de junio de 2012 de <https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=727>.

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE PERÚ. (2006). Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos. (12 de abril de 2006). Recuperado el 14 de junio de 2012 de

[http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=80.](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=80)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto No. 4540 de 22 de diciembre de 2006, por medio del cual se adoptan controles en aduana, para proteger la Propiedad Intelectual. (2006). Recuperado el 05 de septiembre de 2012 de [http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2
&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fservoaspr.imprenta.gov.co%2F
diariop%2Fdiario2.pdf%3Fv_numero%3D46.493%26v1_numero%3D454
0%26v_nombre%3D02%26v_entidad%3D.%26fechaini%3D%26fechafin
%3D%26p_inic](http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fservoaspr.imprenta.gov.co%2Fdiariop%2Fdiario2.pdf%3Fv_numero%3D46.493%26v1_numero%3D4540%26v_nombre%3D02%26v_entidad%3D.%26fechaini%3D%26fechafin%3D%26p_inic).

MOLINA, A. (2009). Tesis sobre Legítimo Interés en el Derecho Marcario Ecuatoriano. Quito, Ecuador: Universidad de las Américas.

MUSUNGO, S. y DUTFIELD, G. (2003). Documentos temáticos sobre los ADPIC 3. Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas (QUNO). Ginebra, Suiza.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS. (1983). Adhesión del Ecuador a la Convención Internacional del Sistema Armonizado de Designación y de Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas. Adoptada en Bruselas, el 14 de junio de 1983, y enmendada por el Protocolo de Enmiendas de 24 de junio de 1986. Decreto Ejecutivo No.1337, del 16 de septiembre de 2008.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS. (2012). World Customs Organization, Annual Report 2011-2012. Recuperado el 10 de agosto de 2012, de [http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/R
eports/Annual_Report_2011-12_en.pdf](http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Reports/Annual_Report_2011-12_en.pdf).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. (1994). Acuerdo de creación de la OMC. Anexo 1 C Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Marrakech: Registro Oficial Suplemento No. 853, de 2 de enero de 1996.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. (1996). Acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio, Protocolo de Adhesión - ADPIC. Registro Oficial Suplemento No. 853.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. (1996). Alcance al Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Registro Oficial Suplemento 853 de 2 de enero de 1996, Publicación de Anexos 1 A, B y C. Registro Oficial Suplemento N° 977.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. (s.f.) Entender la OMC, Quiénes somos. Recuperado el 14 de enero de 2012 de http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/who_we_are_s.htm.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (s.f.). Convenio de Paris. Recuperado el 23 de enero de 2012 de <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf>.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (s.f.) El agotamiento de los derechos a escala internacional. Recuperado el 3 de abril de 2012, de http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (s.f.). Qué es Propiedad Intelectual? Recuperado el 13 de junio de 2012, de

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2010). La falsificación de medicamento: una amenaza creciente. Recuperado el 20 de enero de 2012 de <http://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-020410/es/>.

OTAMENDI, J. (2000). Derecho de Marcas. 4. Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot. p. 27.

PALACIO, Lino E. (1998). Manual de Derecho Procesal Civil. 14° ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, pp. 773-774.

PARLAMENTO EUROPEO. (s.f.) EUROLEX, Propuesta de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Recuperado el 20 de enero de 2012 de <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003PC0046:ES:NOT>.

PORTAL DE COMERCIO EXTERIOR. (2011). Glosario de Términos de Comercio Exterior. Recuperado el 1 de septiembre de 2012, de http://www.portalcomercioexterior.cl/glosario_terminos#letra_l.

PORZIO, M. (2011). ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) Acuerdo Comercial Anti-Falsificación. Revista ASIPI, Derechos Intelectuales (16), p. 11.

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (s.f.). Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Recuperado el 15 de mayo de 2012 de <http://lema.rae.es/drae/?val=falsificaci%C3%B3n>.

Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. (2011).

Quito, Ecuador. Registro Oficial Suplemento No. 452 de 19 de mayo de 2011.

Reglamento para la Calificación y Registro de las y los Peritos o las Expertas o los Expertos técnicos ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI. (2010), Resolución No. 010-01 CD-IEPI. Quito, Ecuador. Registro Oficial No. 208 de 7 de junio de 2010.

Reglamento (CE) No. 3295/94. (1994). Unión Europea. Reglamento del Consejo de 22 de diciembre de 1994.

SCHMITZ VACCARO, C. (2009). Propiedad intelectual, Dominio Público y Equilibrio de Intereses. Recuperado el 23 de abril de 2012, de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372009000200006&script=sci_arttext#5.

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR - SICE. (s.f.). Reporte 2011, Exámen de las Políticas Comerciales de Ecuador, Políticas por Medidas, WT/TPR/S/254, pp. 94 y 95. Recuperado el 27 de agosto de 2012, de http://www.sice.oas.org/ctyindex/ECU/ECUNatlDocs_e.asp.

SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proyecto de Cooperación entre la Unión Europea y Comunidad Andina, Asistencia Relativa al Comercio I. (2007). Medidas en Frontera sobre Propiedad Intelectual, Primera Edición, Bellido Ediciones.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (2012). Procedimiento general para el despacho de equipaje de viajeros a través de las salas de arribo internacional del Ecuador. Resolución 679. Registro Oficial 631, de 2 de febrero de 2012.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. (2012). Reformas al Reglamento para la Aplicación de la Disposición Transitoria Undécima del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Resolución No. SENAE-DGN-2012-0218-RE. Registro Oficial No. 760 de 3 de agosto de 2012.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. (2012). Reglamento Específico para el Régimen Particular o de Excepción de Tráfico Postal Internacional, Correos Rápidos o Courier. Recuperado el 5 de julio de 2012, de www.aduana.gob.ec/contenido/resoluciones/4-2008-r4.pdf.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. (2012). Resolución No. SENAE-DGN-2012-0245-RE de 20 de julio de 2012.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DE ECUADOR. (s.f.). Sistemas de perfiles de riesgo. Gerencia de Fiscalización. Capacitación agentes de aduanas. Recuperado el 12 de julio de 2012 de http://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/Diapositivas_control.pdf.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS DEL PERÚ. (2010). Resolución No. 029-2010/SUNAT/A de 28 de enero de 2010, se aprueba Procedimiento específico de aplicación de medidas en frontera. Recuperado el 5 de septiembre de 2012 de <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/procAsociados/anexos/RSNAA-029-2010.pdf>.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (18 de abril de 2012). Interpretación judicial No. 22-IP-2012.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (2005). Interpretación prejudicial No. 84-IP-2005. Recuperado el 10 de mayo de 2012 de <http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1>

&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2FDocumentos%2FProcesos%2F84-ip-2005.doc&ei=6o64UbOdCe7A4AOP-IGgDQ&usg=AFQjCNHOHurTPxUeG8fh_ea80u0UPe6Qag&bvm=bv.47810305,d.dmg.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (2002). Interpretación Prejudicial, 109-IP-2002. Recuperado el 10 de mayo de 2012 de http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2FDocumentos%2FProcesos%2F109-ip2002.doc&ei=ZpW4UbqGLtLF4APmvlDgDA&usg=AFQjCNEBEO1pUNALPjU6_9E5IIN10YoX_Q&bvm=bv.47810305,d.dmg.

TODO COMERCIO EXTERIOR. (s.f.). SICE Agentes de Aduana. Recuperado el 3 de septiembre de 2012 de <http://www.todocomercioexterior.com.ec/software/sice-agentes-aduana.asp>.