



FACULTAD DE DERECHO

Medidas En Frontera Y Propiedad Intelectual En El Comercio Exterior

**Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos para
obtener el título de abogado de los tribunales y juzgados de la República**

Profesor Guía: Dr. Edgardo Falconí Palacios

Ángel Alfonso Puente Reyes

2010

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema y tomando en cuenta la Guía de Trabajos de Titulación correspondiente.

Dr. Edgardo Falconí Palacios
Abogado
C.I. 170599253-3

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

Declaro que este trabajo es original, de mi 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.

Ángel Alfonso Puente Reyes

C.I. 171578719-6

DEDICATORIA

A mis Padres y hermanos quienes han sido el referente más alto y elevado de amor y entrega. A quienes queriéndolo o no han aportado en mi vida transmitiéndome un poco de la suya.

Angel Puente

“La primera y principal fuerza constructora de nuestra personalidad es nuestra imaginación; somos o seremos lo que imaginamos ser”.

Franz Crane (upper meanings)

RESUMEN

El presente trabajo busca analizar la realidad jurídica del Ecuador en lo referente a la implementación de la Medida en Frontera relacionada con la Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, ante las autoridades ecuatorianas que intervienen como son el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y la Corporación Aduanera Ecuatoriana. El objetivo principal del presente trabajo es desarrollar mecanismos legales y logísticos que busquen evitar actitudes delictivas en el escenario del comercio exterior.

ABSTRACT

This work attempt to analyze the Legal Ecuadorian reality concerning Boarder Measures implementation related to the Enforcement of Intellectual Property Rights, before the national Ecuadorian authorities such the National Office of Intellectual Property (IEPI) and the National Customs Office (CAE). The principal purpose of this work is to develop lawful and logistic mechanisms in order to avoid criminal actions in the foreign trade scenario.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
---------------------------	----------

CAPÍTULO I

1 NOCIONES GENERALES	3
1.1 Antecedente Histórico	3
1.2 Base Legal	14

CAPÍTULO II

2 COMERCIO EXTERIOR EN EL CAMPO INTELECTUAL	25
2.1 OMPI – OMC. Disposiciones de Comercio Exterior Referente a la Protección de la Propiedad Intelectual	28
2.2 Protección de los Derechos Marcarios Frente a Importaciones que Infrinjan Derechos del Titular – Importaciones Paralelas	31
2.3 La Aduana y Su Papel Controlador	33
2.4 Relación con el Derecho de Competencia y Competencia Desleal	34

CAPÍTULO III

3 CONTROL DEL ESTADO	40
3.1 Organismos Nacionales Competentes	40
3.2 Procedimientos Administrativos y Judiciales	43
3.3 Doctrina – El Caso de Perú	49

CAPÍTULO IV

4	PROPUESTA.....	53
4.1	Necesidad de Modernizar la Legislación Vigente en Procesos de Medidas en Frontera	53
4.2	Objetivos Mediatos	55
	BIBLIOGRAFÍA	56
	ANEXOS	59
	ANEXO 1.....	60
	ANEXO 2.....	62

INTRODUCCIÓN

Las expresiones del ser humano no son sino el resultado materializado de sus pensamientos, ideas y capacidad creativa; en éste respecto el talento creativo así como el ingenio del hombre se combinan creando por añadidura el motor que genera una gama de resultados originados del intelecto y por tanto susceptibles de protección legal. Entramos de éste modo en el fascinante mundo de la Propiedad Intelectual que busca por un lado proteger los derechos intangibles como también promover el desarrollo de la industria incentivando la creación, elemento que de plano nos advierte la importancia de los bienes intangibles y su vinculación con el campo empresarial; pues el prestigio y desarrollo de un determinado grupo económico va a estar directamente ligado con la propiedad intelectual y la gran parte del tiempo serán dependientes.

Destacando la realidad comercial del mundo en lo referente a integración económica así como a las transacciones mercantiles derivadas como consecuencia de lo anterior se convierte evidente enfatizar el desarrollo vertiginoso del comercio exterior tanto de bienes como de servicios en distintas jurisdicciones, paralelamente por la misma razón se da un incremento considerable de actividades ilícitas como son la falsificación y la piratería. Frente a esto nos encontramos en una situación de zozobra justificada por una carente certeza de instrumentos jurídicos y logísticos a nivel local que resulten tanto ágiles como satisfactorios, haciendo efectivas las disposiciones estipuladas en tratados internacionales frente a actividades ilegales enmarcadas en el comercio que pudieren atentar derechos de propiedad intelectual.

El presente análisis se centrará en la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual vinculada al comercio exterior que tendrá como fin ulterior analizar la institución jurídica de las Medidas en Frontera como implementación de Observancia de la Propiedad Intelectual, buscando principalmente un mejoramiento en su aplicación tanto en lo que respecta a logística aduanera

cuanto al procedimiento administrativo en sí enfocado en el manejo de las mercancías adulteradas.

CAPÍTULO I

1 NOCIONES GENERALES

1.1 Antecedente Histórico

Entendemos como Medida en Frontera a la previsión de carácter administrativo que se ejecuta a nivel de aduana, con el fin de impedir la liberación de mercancías fraudulentas o que lesionen derechos de propiedad intelectual. El referente legal que concretamente instituye ésta figura jurídica destinada a proteger la propiedad intelectual en el comercio nos remite a los artículos 51 y siguientes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC. Paralelamente en lo que respecta a nuestra legislación comunitaria la Institución de la Medida en Frontera está contemplada en los artículos 250 y siguientes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que principalmente recoge lo estipulado en el ADPIC.

En nuestro país el sustento de la Medida en frontera se basa esencialmente en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, estableciendo para nuestra jurisdicción la práctica de ésta medida como la implementación de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual en una vía Administrativa en la cual los intervinientes directos son la Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Ésta dualidad garantiza por un lado los procesos logísticos y operativos que poseen las aduanas sustentados por otro lado en una institución administrativa especializada en materia de propiedad intelectual que indiscutiblemente ratificará la aplicación aduanera como legítima en el campo intelectual.

El catedrático de Derecho Mercantil Manuel Areán Lalín en su obra *La Lucha de las Aduanas Contra la Piratería de Marcas* al referirse a la piratería de

marcas en el comercio internacional y al sustento para la persecución de éstas actividades manifiesta:

La necesidad de impedir el tráfico de mercancías que ostenten indebidamente marcas de fábrica o de comercio, se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que tal comercialización perjudica considerablemente a los fabricantes y comerciantes respetuosos de la ley, engaña a los consumidores e incide negativamente sobre el orden económico internacional.¹

Se puede contemplar con una claridad meridiana que el perjuicio irrogado como consecuencia de una actitud ilegal en contra de la propiedad intelectual va a recaer no solamente en los comerciantes sino en todos los partícipes en el mercado e incluso evidentemente a la economía de los países; por ésta sencilla razón es sustancial desarrollar el tema referente a las medidas en frontera como una herramienta jurídica enmarcada en la esfera comercial que tiene como fin ulterior proteger los derechos de propiedad intelectual.

Las marcas existían ya en la antigüedad. Hace 3.000 años, los artesanos indios solían grabar sus firmas en sus creaciones artísticas antes de enviarlas a Irán. Más adelante, se utilizaron más de 100 marcas distintas de cerámica romana, incluida la marca FORTIS que se hizo tan famosa que fue copiada y falsificada.²

De la cita precedente podemos colegir que evidentemente el ingenio del hombre es consustancial a su naturaleza por lo tanto desde la antigüedad se puede evidenciar el ánimo creativo del ser humano por un lado, y el deseo de que ese elemento nuevo y característico producto de su creación sea atribuido como suyo, es decir se da una intención o indicios de propiedad; claro que evidentemente no existía para la época una estructuración jurídica formal que lo permitiese, pero se puede asegurar que sí se daba el ánimo de propiedad o autoría basándonos en el antecedente histórico descrito. De ahí que la utilización de una marca para distinguir productos y servicios sea irremisiblemente una consecuencia del progreso del hombre, pero por otro lado

¹ **Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menendez**, Tomo I, La Lucha de las Aduanas Contra la Piratería de Marcas, Manuel Areán Lalín, Editorial Civitas S.A. p. 671.

² **DL101 Curso general de propiedad intelectual**, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Módulo IV Marcas.

tenemos además una actitud negativa como es la apropiación del prestigio ajeno; así se configura desde tiempos inmemoriales la falsificación o copias en el comercio.

La autora uruguaya Beatriz Bugallo Montañó en su obra de Propiedad Intelectual, al referirse a la evolución histórica de la Propiedad Intelectual manifiesta Durante la Antigüedad y transcurriendo la Edad Media no existió necesidad de protección estructurada de los bienes intangibles aún durante las épocas y en las sociedades de mayor riqueza. Esto se debió a muy diversas razones:

- a. no había un reconocimiento generalizado de la autoría o titularidad de las creaciones, a pesar de las excepciones que transcurrieron la historia, realizándose todas las grandes obras que conocemos por encargo de ricos, nobles, casas reales o Miembros de la Iglesia;
- b. la estructura político social no admitía la concepción individual, de los derechos individuales.

[...] Luego, la Revolución Francesa y su incidencia filosófica, revolución tecnológica de la imprenta mediante, alcanza el ámbito de los bienes inmateriales, iniciando la;

[...] etapa de los derechos individuales. La Historia da un vuelco hacia finales del siglo XVIII, concretamente a partir de 1789, comenzando a centrar el eje de los derechos en el propio individuo. Las creaciones intelectuales no podían quedar ajenas a esta situación, por lo que desde la propia Revolución aparecen normas legales que modifican la consideración de los derechos que nos ocupan.³

De lo anterior viene a nuestro conocimiento que en un inicio si bien existía ese ánimo de protección y reconocimiento del producto del trabajo del hombre, por

³ **Propiedad Intelectual**, Beatriz Bugallo Montañó, Fundación Cultura Universitaria, 1era Edición octubre de 2006, Montevideo – Uruguay, pp. 21 – 22.

otro lado el sistema legal no evolucionaba lo suficiente para otorgar la categoría de derecho a los activos intangibles, consecuentemente mucho menos se podía pensar en una protección de carácter estatal concebida en una base de política de protección a la propiedad intelectual que fuere entendida a su vez como propiedad privada de modo individualizado. Fue a partir de la Revolución Francesa entonces que la mentalidad del legislador no se centraba exclusivamente al Estado o las Instituciones, sino se consideraba al individuo como sujeto de derechos, y a sus obras como objeto de protección por añadidura; esto quizá nos arroja el hecho de que la mayor parte de los procesos evolutivos a nivel político y legal se han dado en la historia como resultado indefectiblemente vinculado a luchas o conquistas del hombre por alcanzar el reconocimiento de todo aquello que no está protegido.

En el Tratado del Juicio Criminal y su Reglamento publicado en el año de 1825 en la Antigua España, se establecía un sistema jurídico de enjuiciamiento enmarcado en un escenario comercial, donde principalmente se castigaba el contrabando en el comercio, así el sustento y antecedente a su expedición establece:

Queriendo el Rey nuestro Señor poner término á los males que produce el escandaloso tráfico ilícito que destruye todos los ramos de la riqueza pública, y en el ínterin que se establecen los resguardos generales marítimo y terrestre, cuya propuesta se halla encomendada á una comisión especial creada al efecto, se ha dignado resolver su Majestad que por vía de ensayo, y por término de cuatro meses, que serán propagados ó reducidos, según lo tenga por conveniente, se establezcan en todos los distritos militares por disposición de los capitanes generales, con acuerdo de los intendentes subdelegados de rentas de las provincias, columnas móviles de tropa activa mandadas por jefes bizarros, decididos y celosos de la prosperidad de la monarquía, que en todas direcciones persigan, aprehendan y exterminen el contrabando y los delincuentes contrabandistas, enemigos declarados del Estado, según los deseos indicados y promovidos pro el señor secretario del Despacho de la Guerra.⁴

⁴ **Febrero Novisomo**, Librería de Jueces, Abogados, Escribanos y Médicos Legistas, **Tratado del Juicio Criminal**, por Don Eugenio de Tapia, Tomo Séptimo, Con el Superior Permiso. Valencia: En la Imprenta de Ildefonso Monpie, año 1837, p. 2.

De lo anterior podemos colegir que en la época existía un inefable rechazo al tráfico ilícito derivado de las relaciones comerciales, y evidentemente un repudio de carácter político respecto incluso de las consecuencias nefastas ocasionadas por el contrabando, como es el caso de anomalías a nivel de defraudación fiscal o de hacienda como en la época se conocía al organismo de recaudación de los tributos. El repudio a éstas acciones ilegales se da a tal punto que el ilícito de contrabando se establece dentro del considerando a la promulgación del cuerpo legal referido, como una orden del Estado dirigida a la persecución, aprensión y exterminio de los contrabandistas, quienes asimismo fueron declarados como enemigos del Estado, debido a las desvirtuaciones que provocaban en el desenvolvimiento normal del comercio y el tráfico de mercancías.

Paralelamente la Ley Penal vigente en España para el año de 1825 estipula en lo referente a delitos de fraude, y delitos contra la real hacienda en su artículo primero lo siguiente: De los Delitos contra la Real Hacienda a que es Aplicable esta Ley y su Calificación:

- 1) El Contrabando.
- 2) La Defraudación en el pago de las contribuciones Reales.
- 3) La connivencia de los empleados de la Real Hacienda en los delitos de contrabando y defraudación.

[...]

- 6) Falsificación de cualquiera documento público o privado, ó de las marcas y sellos de oficio, ú otros signos peculiares de las oficinas de mi

Real Hacienda, hecha para cometer, encubrir o excusar los delitos de contrabando ó defraudación.⁵

En el cuerpo legal antes detallado se entiende para efectos de contrabando a las importaciones, exportaciones, reventa, transporte de bienes que se encuentren prohibidos por la ley, reglamentos, y órdenes Reales. Adicionalmente se entiende para efectos de la Ley Penal de España de 1825 que es considerado contrabando a todo acto doloso y que a sabiendas conlleve preparación, elaboración y fabricación de bienes que han sido prohibidos o limitados en su distribución por parte de la Real Hacienda.

En lo que refiere a procedimiento previo a la aplicación del enjuiciamiento formal, se practicaba una aprehensión de las mercancías considerado para efectos de la ley como el comiso o confiscación, sin derecho a retribución alguna, sobre los bienes objetos de la infracción e incluso sobre los bienes u objetos que sirvieron de vehículo o medio para llevar a cabo la operación. En el artículo dieciséis de la antes citada Ley Penal española de 1825 se establece un marco normativo bastante rígido debido a la concepción penal de la época.

Artículo 16 Para el castigo de los delitos de contrabando y defraudación tendrán lugar en sus casos respectivos las penas siguientes y no otras:

- 1) Comiso o confiscación de los géneros que fueron materia del delito y de los objetos accesorios a su perpetración.
- 2) Multas pecuniarias.
- 3) Destitución del empleo ó cargo público.
- 4) Inhabilitación para obtenerlos perpetua ó temporal.
- 5) Reclusión en la cárcel o en las casas de corrección.
- 6) Confinación á las islas adyacentes en el Mediterráneo y en el Océano.
- 7) Servicio forzado á cuerpos determinados del ejército y armada.

⁵ **Febrero Novisomo**, Librería de Jueces, Abogados, Escribanos y Médicos Legistas, **Tratado del Juicio Criminal**, por Don Eugenio de Tapia, Tomo Séptimo, Con el Superior Permiso. Valencia: En la Imprenta de Ildefonso Monpie, año 1837, p. 72.

- 8) Obras públicas municipales.
- 9) Arsenales.
- 10) Presidios de África.
- 11) Deportación á las islas Antillas y á las de Asia.
- 12) Muerte a Garrote.⁶

Puede que el detalle de penas obligatorias para el caso de configurarse un ilícito de tráfico de mercancías nos parezca un tanto exagerado o *sui géneris* por decirlo menos, pero por otro lado tenemos que entender que corresponden a procesos legales antiquísimos, en épocas en las cuales la aplicación severa de la ley penal era una realidad dilacerante a todas luces. Por otro lado es absolutamente loable el hecho de que se recojan mecanismos utilizados en el comercio, que por cierto al hablarnos de importaciones y exportaciones es evidentemente un comercio internacional, el cual pretende establecer un marco normativo de control a desvirtuaciones comerciales como son el contrabando e incluso la falsificación de documentos con miras a efectuar actividades comerciales irregulares.

Lo destacable de éste antecedente histórico y la razón por la cual ha sido tomado en cuenta para la presente, es el hecho de existir una confiscación o comiso previo de las mercancías, acción que evidentemente debía ser ejecutada a nivel de aduana; con anterioridad al enjuiciamiento formal y de fondo por los presupuestos de la infracción en si misma. Constituye en definitiva un antecedente material para ser tomado en cuenta como una evolución de las medidas o acciones tomadas por las aduanas u organismos competentes de cada país, a fin de evitar el ingreso de mercancías ilegales a los circuitos de comercialización dentro de las jurisdicciones; evidentemente no constituye un antecedente estrictamente formal de los que en la actualidad son las medidas en frontera, pues por su misma naturaleza; estamos hablando de

⁶ **Febrero Novisomo**, Librería de Jueces, Abogados, Escribanos y Médicos Legistas, **Tratado del Juicio Criminal**, por Don Eugenio de Tapia, Tomo Séptimo, Con el Superior Permiso. Valencia: En la Imprenta de Ildefonso Monpie, año 1837, p. 79.

un asunto penal relacionado con el contrabando cuando la medida en frontera en el Ecuador se ventila en la esfera administrativa y con una vinculación a la propiedad intelectual específicamente.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en sus artículos noveno y décimo establecen el antecedente formal más cercano a lo estipulado en el ADPIC sobre la Medida en Frontera:

Artículo 9 Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial

- 1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.
- 2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.
- 3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.
- 4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.
- 5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.
- 6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.⁷

Del análisis exegético del precedente artículo podemos colegir que por un lado se presenta la figura del embargo a la importación como medida precautoria, tendiente a garantizar los derechos del titular de la propiedad intelectual;

⁷ **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, Washington el 2 de junio de 1911, La Haya el 6 de noviembre de 1925, Londres el 2 de junio de 1934, Lisboa el 31 de octubre de 1958, Estocolmo el 14 de julio de 1967, enmendado el 28 de septiembre de 1979.**

consecuentemente se plasma un antecedente de protección directamente vinculado al comercio, pues al hablar de importaciones, nos encontramos nuevamente en un escenario de intercambios comerciales a nivel supranacional. Paralelamente se vela por la protección irrestricta del titular de un derecho de protección legal en cada uno de los países, y adicionando por otro lado la prohibición expresa del ingreso de mercancías que contengan de manera ilegal una marca de fábrica registrada o un nombre comercial incluido a los ítems a ser importados. De manera subsidiaria además en el artículo 9 literal segundo del Convenio de París se establece que el embargo se practicará igualmente en el país donde se haya realizado la inclusión ilegal de una marca de fábrica o nombre comercial legalmente registrados, así como en el país del cual se importó la mercancía producto de la infracción, consecuentemente tenemos un primer indicio o tratamiento enmarcado en el comercio para países de origen y destino aplicado al tráfico de mercancías.

En relación a la facultad de ejercer la medida el numeral tercero del referido artículo establece además las posibilidades de ejercer la acción de embargo a la importación, y establece que puede ser de oficio por el Ministerio Público, o por una persona natural o jurídica que demuestre interés conforme la ley de cada país miembro; es decir, que las disposiciones del Convenio de París no coartan la posibilidad del ejercicio de la acción sino que determina en base a un interés legítimo la capacidad de accionar el derecho concedido, que deberá sujetarse a las prescripciones y procedimientos establecidos en cada una de las jurisdicciones suscriptoras del tratado, consecuentemente estamos hablando de un marco jurídico general que no limita las estipulaciones que posteriormente deberá aportar cada país a fin de velar por el cumplimiento del Convenio.

En los numerales cinco y seis del artículo 9 del Convenio de París se puede observar por un lado la facilidad que se otorga a quien ejerce su derecho a fin de que su pretensión no se vea conculcada por una falta de provisión legal o una prohibición legal del país, y se entiende además la diferencia de carácter

formal de las acciones a tomar en cuenta en razón a su naturaleza jurídica: (i) Bajo el supuesto de que la ley local no contemple el embargo al momento de la importación, la acción sustitutiva será la prohibición de importación o el embargo en el interior; y (ii) En el supuesto de que tanto el embargo al momento de la importación, como la prohibición de importación y el embargo en el interior estén prohibidos, el Convenio de París establece que en la medida en que éstas disposiciones sean modificadas en sintonía al tratado, se estipula una sustitución paralela del ejercicio de las acciones en referencia por los medios legales que conceda el país para sus nacionales, esto a modo de garantizar el cumplimiento absoluto de las normas contenidas en el convenio y sobre todo a fin de evitar que los actos que lesionen derechos legalmente concedidos queden por decirlo de algún modo impunes.

Es importante destacar las distinciones establecidas respecto a la naturaleza jurídica de las acciones prescritas en los numerales cinco y seis del artículo 9 del Convenio de París; pues por un lado está el “Embargo al Momento de la Importación”, circunstancia que por su contenido conceptual nos remitirá al ejercicio inmediato de una acción precautoria y por tanto temporal, ejecutada al momento mismo de la importación es decir antes de ser liberada por aduana; subsidiariamente se contempla la “Prohibición de Importación” que evidentemente al ser un medio subsidiario por el hecho de la falta de norma expresa para aplicar el embargo o una prohibición local para hacerlo, la acción que se ejecutaría a nivel de aduana es evitar el ingreso de las mercancías en conflicto, acto que se armonizaría con el literal tercero del mismo artículo, pues se pretendería ejecutar la medida por una suerte de devolución de mercancía al país del cual se importó o país de origen, con el fin ulterior de que se aplique el embargo en dicho país dada la imposibilidad de hacerlo en el país de destino; y finalmente se contempla de modo subsidiario el aplicar el “Embargo en el Interior”, que no es otra cosa más que al concretarse la imposibilidad de aplicar el embargo al momento de la importación o el embargo *in situ*, se optaría por el embargo una vez que haya sido liberada la mercancía por aduana; consecuentemente una vez que ésta haya ingresado al país de

destino; para lo cual no existiría limitación alguna en la práctica de ésta figura jurídica pues al amparo del tratado el embargo en el interior se lo podría aplicar incluso cuando las mercancías se encuentren en los circuitos de comercialización y por tal éste último concepto sería un símil al rol que actualmente cumple la Tutela Administrativa.

Paralelamente en el artículo 16 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas establece el marco jurídico general para la aplicación del Comiso de Obras Falsificadas del modo siguiente:

Artículo 16 Ejemplares falsificados: 1. Comiso; 2. Comiso de la importación; 3. Legislación aplicable

- 1) Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal.*
- 2) Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a las reproducciones procedentes de un país en que la obra no esté protegida o haya dejado de estarlo.*
- 3) El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país.⁸*

Podemos evidenciar que en primer término como regla general dentro de los países en que la obra original se encontrare debidamente registrada o investida de protección legal sobre toda obra que sea falsificada se podrá ejercer el comiso, paralelamente se establece incluso la posibilidad de ejercer el Comiso de Mercancías sobre las reproducciones en cuyo país de origen sean además obras no protegidas o que haya vencido su plazo de protección. Finalmente en el artículo 16 del Convenio de Berna estipula que en lo que respecta a la aplicación del Comiso para cada jurisdicción se estará a lo dispuesto en el ordenamiento legal de cada país en específico.

⁸ **Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas** de 9 de septiembre de 1886, completado en PARIS el 4 de mayo de 1896, revisado en BERLIN el 13 de noviembre de 1908, completado en BERNA el 20 de marzo de 1914, revisado en ROMA el 2 de junio de 1928, BRUSELAS el 26 de junio de 1948, ESTOCOLMO el 14 de julio de 1967 PARIS el 24 de julio de 1971, enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Finalmente en lo que respecta a nuestra evolución histórica de un sustento de carácter formal que constituya de algún modo un símil a la Medida en Frontera en ordenamientos jurídicos anteriores, citamos el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos del 14 de abril de 1891 que en su artículo primero recoge precisamente lo establecido en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial en su artículo noveno, en lo referente al embargo al momento de la importación, y las medidas sustitutivas como son la prohibición de importación y el embargo en el interior.

1.2 Base Legal

No fue sino hasta la expedición del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC que se estableció la Medida en Frontera como implementación de Observancia de derechos de Propiedad Intelectual dentro de la esfera comercial enfocada a un escenario de comercio supranacional en el marco de la OMC, pues el artículo 41 del ADPIC establece que los países miembros deben asegurar procesos de Observancia tendientes a adoptar en el sistema legal de cada una de las naciones, medidas eficaces y ágiles a fin de combatir toda infracción de los derechos de propiedad intelectual. En el referido artículo 41 del ADPIC se estipula además que los procedimientos inherentes a observancia de los derechos de propiedad intelectual, los cuales deben ser justos y equitativos, es decir sujetos a un debido proceso y sobre todo a una ética procesal que limite la ejecución o contenga trabas para ejecutar dichos procedimientos, así como retrasos innecesarios que dilaten el proceso.

Es precisamente la sección IV del ADPIC el que establece las prescripciones especiales relacionadas con las Medias en Frontera y en su artículo 51 determina que los países miembros adopten procedimientos estipulados en su ley local, tendientes a que el titular de un derecho de propiedad intelectual legalmente concedido pueda deducir una demanda, ante una autoridad

administrativa o judicial, a fin de que las autoridades aduaneras suspendan el despacho para la libre circulación de mercancías, respecto de la sospecha de una importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías piratas; e incluso respecto de mercancías de las cuales se suponga otras infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Adicionalmente establece la posibilidad para los países Miembros de instituir procedimientos análogos para el caso de las exportaciones que incurran en lesiones a los derechos de propiedad intelectual, vemos nuevamente la dualidad en el delimitar el espectro de ejecución tendiente a garantizar los derechos de los titulares legítimos tanto en los países de origen como de destino, y frenar de éste modo las irregularidades comerciales que atenten contra los derechos intangibles.

El artículo 52 del ADPIC dispone que la parte que inicie un procedimiento de Medida en Frontera debe presentar pruebas suficientes, conforme a la ley del país miembro, las cuales demuestren satisfactoriamente a la autoridad a quien se recurre, que existe una presunción o indicios de infracción de un delito de propiedad intelectual, describiendo de manera detallada para el efecto, las mercancías de tal manera que puedan ser recodidas por las autoridades de aduana a fin de llevar a cabo la medida. Evidentemente este primer elemento referente a la presentación de pruebas respecto de un hecho presuntamente ilícito, o que recaiga sobre indicios previo a la ejecución de la acción por parte del titular es un hecho ajeno a nuestra realidad por decirlo menos, pues se requeriría de un respaldo logístico supranacional capaz de prever el cometimiento de una infracción en un escenario de comercio internacional, y la mayoría de las veces el negocio principal o el *core business* de una determinada compañía está centrado exclusivamente en la ejecución y desarrollo especializado de su negocio; por tal el contar con un equipo logístico que pueda prevenir por ejemplo la llegada a Aduana de un cargamento de mercancía que lesionaría sus derechos de propiedad intelectual, en nuestra realidad sería un tema complicado de concretarse.

Posteriormente aceptada la demanda las autoridades de aduana en el evento en que un tercero presente la acción la pondrán en conocimiento al importador o a quien se demande dentro de un plazo razonable; paralelamente si se tratare de una acción de oficio comunicarán al demandante su plazo de actuación. Ésta notificación inmediata al importador y al demandante respecto de la suspensión en el despacho o liberación aduanera es una de las garantías del debido proceso contempladas en el artículo 41 del ADPIC, que avaliza el proceso en la medida en que cada uno de los actores tiene los elementos de juicio suficientes para poder ejercer sus derecho a la defensa y a ser oídos por las autoridades.

Como consecuencia de una evidente cautela en el manejo de ésta medida, a fin de que no se cometa un abuso del derecho en el artículo 53 del ADPIC se establece la preexistencia de una fianza o garantía; ya que al ejercer una Medida en Frontera sin fundamento alguno se causaría evidentemente un perjuicio irreparable de indecibles proporciones al importador, considerando la gravedad de la medida el ADPIC establece un contrapeso a fin de garantizar el derecho del demandado quien se puede ver gravemente perjudicado. Como sustento a la tutela efectiva de los dos bienes jurídicos protegidos, que por un lado sería la facultad de demandar en base a un derecho de propiedad intelectual válidamente reconocido respecto del posible daño que una infracción de falsificación o piratería pueda causar; versus el considerar que en abuso del derecho se puede perjudicar a un participante del comercio que eventualmente no tendría o pudiere no estar cometiendo ilegalidad alguna, se justifica el hecho de exigir una caución suficiente que garantice al demandado respecto de los perjuicios que se pueden irrogar como consecuencia de lo anterior. Ahora bien el Acuerdo sobre los ADPIC aclara también que dicha garantía equivalente que tiene por objeto proteger al demandado y a las autoridades competentes, no debe ser excesiva o disuadir indebidamente el acceso a ejercer la medida en frontera; pues de ser así se limitaría al demandante en razón de que el ejercicio de su legítimo derecho se vería supeditado a un pago que posiblemente no alcance a disponer, configurándose

una traba innecesaria al proceso que evidentemente desvirtuaría el libre acceso a la tutela efectiva del estado por un lado, y además no se podría hablar de una medida de observancia adecuada de combatir la falsificación y la piratería en razón de que su concepto se desnaturalizaría por completo.

En los casos de solicitudes de Medidas en Frontera que versen sobre dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada; si en un plazo no mayor a diez días conforme lo prescrito en los artículos 53 y 55 del ADPIC no se pronunciare la autoridad judicial o administrativa, y si en el caso de presentada una prórroga de diez días adicionales no se dicte una medida precautoria provisional; transcurrido que fuere dicho plazo y una vez que se han cumplido todos los requerimientos formales para que proceda la importación, en éste caso únicamente como excepción el consignatario, propietario o importador tiene el derecho a que se proceda con el despacho de aduana y se liberen las mercancías previo al consignar una fianza por el importe, la misma que debe ser suficiente a fin de proteger al titular del derecho de propiedad intelectual; importe de fianza que será devuelto al demandado en el evento de que el demandante no continúe con la acción. De lo anterior podemos colegir que el establecer ésta contra caución o ésta fianza en doble vía, otorga la posibilidad al demandado o importador de liberar sus mercancías bajo la penalidad de que en el evento en que se pruebe se trataba de mercancías que lesionen derechos de propiedad intelectual, perderá o se le ejecutará dicha fianza o garantía; de éste modo se demuestra en cierta medida la licitud de la liberación de las mercancías y por otro lado se pretende proteger el derecho del demandante.

El artículo 55 del ADPIC establece el lapso que tendrá la suspensión por parte de Aduana, y como regla general se determina una duración no mayor a diez días hábiles contados desde la notificación con la suspensión, incluyendo además la salvedad de que excepcionalmente se pueda prorrogar el plazo por diez días más; sin que el afectado haya iniciado un procedimiento sobre “el fondo de la cuestión” o la autoridad competente haya adoptado las medidas

provisionales del caso a fin de prolongar la medida, en el evento de que la mercancía cuente con los requisitos necesarios a fin de ser liberada por aduana se procederá a dicha liberación, quedando sin efecto la medida. En todo caso al amparo de lo dispuesto en el artículo 56 del Acuerdo sobre los ADPIC el importador, el consignatario y el propietario de las mercancías tienen derecho a que se les reconozcan los daños y perjuicios que les fueron irrogados como consecuencia de haberse retenido sus mercancías sin fundamento.

Paralelamente en el evento en que se presente una acción sobre el fondo de la cuestión, el ADPIC establece que a petición del demandado procede una revisión de las actuaciones; concretándose de éste modo el derecho de audiencia a fin de que se modifique, revoque o confirme la medida, se pretende cumplir nuevamente un debido proceso a fin de evitar dejar en indefensión a una de las partes y sobre todo el garantizar que la decisión final de la Medida en Frontera sea la adecuada. Es decir para efectos del ADPIC el “fondo del asunto” o la decisión de fondo en materia de medidas en frontera versa sobre la modificación, revocación o confirmación de la Medida.

El artículo 57 del ADPIC establece por otro lado un elemento que será de sustancial importancia y constituirá además el eje central de la Medida en Frontera, como es el derecho de inspección e información. Se establece que los países Miembros deben facultar a las autoridades competentes el otorgar tanto al titular como al importador oportunidades equivalentes a fin de que puedan solicitar una inspección sobre las mercancías que han sido retenidas en Aduana a fin de sustentar sus afirmaciones. Paralelamente se establece en el referido artículo:

[...] Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el

*importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.*⁹

En lo que respecta la Actuación de Oficio a fin de impedir la liberación o el despacho de mercancías en las que se presume una infracción, el artículo 58 del ADPIC determina tres temas en específico: (i) se puede solicitar información al titular del derecho de propiedad intelectual que resulte útil a fin de aplicar la medida, en este sentido se evidencia con una claridad meridiana que el propósito de la solicitud de información es el de acercar los criterios de la administración respecto de la licitud de las mercancías e incluso como un elemento de referencia relacionado a los valores declarados por el importador; (ii) evidentemente en el caso de proceder la suspensión en el despacho de aduana se deberá comunicar oportunamente tanto al titular como al importador y se verá en lo que sea aplicable las disposiciones contenidas en el artículo 55 del ADPIC; (iii) finalmente el hecho de que los países Miembros eximan o liberen de responsabilidades a las autoridades y funcionarios públicos que intervengan en la Medida de manera exclusiva para los actos que fueron realizados con buena fe, es importante destacar que éste último punto por cierto constituye un referente de avanzada a fin de incentivar las políticas institucionales en el combate con la piratería y la falsificación.

En lo que respecta a la determinación de recursos establecida para la medida en frontera estipulado en el artículo 59 del ADPIC, se remite al artículo 46 del mismo cuerpo legal que establece otros recursos contemplados dentro de la institución de observancia y específicamente en la sección segunda sobre los procedimientos y recursos civiles y administrativos; razón por la cual me permito citar los dos artículos mencionados a fin de puntualizar algunas cuestiones:

⁹ **La OMC A Su Alcance. Origen, estructura y ordenamiento jurídico Volumen II**, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. Propiedad Intelectual, Texto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Artículo 57, p. 145.

*Artículo 59 Recursos.- Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, **las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46.** En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.¹⁰ (Lo resaltado es mío).*

El artículo 46 del ADPIC estipula lo siguiente:

*Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, **las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes.** Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.¹¹ (Lo subrayado es mío).*

Tenemos de éste modo una situación en la cual se pretende disuadir las acciones delictivas que puedan desencadenarse en el comercio, es definitivamente loable que la consecuencia posterior al haber determinado una irregularidad en la mercancía o una ilicitud como se menciona en el citado acuerdo, sea la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras. Ahora bien en lo referente a los recursos se menciona por un lado que

¹⁰ **La OMC A Su Alcance. Origen, estructura y ordenamiento jurídico Volumen II,** Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. Propiedad Intelectual, Texto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Artículo 59, pp. 145 - 146.

¹¹ **La OMC A Su Alcance. Origen, estructura y ordenamiento jurídico Volumen II,** Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. Propiedad Intelectual, Texto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Artículo 46, pp. 139 -140.

independientemente a la posibilidad del titular del derecho en seguir las demás acciones de las cuales se sienta asistido como puede ser el caso de una acción penal por ejemplo; y por otro lado la posibilidad del demandado en apelar ante una autoridad judicial, se establece que es la autoridad competente conforme los lineamientos del artículo 46 del ADPIC quien en definitiva resolverá sobre la destrucción de la mercancía. En suma el ADPIC no establece un marco de prejudicialidad entre la consecuencia jurídica respecto a la destrucción de la mercancía y el ejercicio de la acción penal, hecho que se podría establecer en cada una de las jurisdicciones en base a la legislación de cada país.

Ahora bien el artículo 46 del ADPIC por otro lado establece que serán las autoridades judiciales las facultadas a ordenar se aparten las mercancías de los circuitos de comercialización una vez se haya probado que se trataba de mercancías que violaban los derechos de propiedad intelectual, así como cualquier instrumento, herramienta o medio que haya servido para producirlo sean también apartados sin que medie indemnización alguna. Paralelamente se establece un principio de proporcionalidad respecto de la gravedad causada versus la medida ordenada, de éste modo se pretende equilibrar las consecuencias del ejercicio de la acción o mejor dicho del pronunciamiento que resulte al final sobre la medida, atendiendo responsablemente además a las consecuencias referentes a terceros a fin de que tampoco se produzca ni un abuso del derecho hacia el importador, ni una limitación para el titular del derecho de propiedad intelectual.

La decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en sus artículos 250 a 256 recoge de manera general lo estipulado en el ADPIC, el hecho es que los procesos de integración a nivel mundial así como la firma de convenios supranacionales nos dan como resultado compenetraciones a nivel comercial que se traducen eventualmente en armonización de legislaciones, esa es la principal razón por la cual se recoge lo ya planteado en el ADPIC como ley modelo para efectos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En adición a lo anterior es necesario resaltar lo establecido en el artículo 254 que determina

lo siguiente: “Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.”¹² En éste sentido una vez iniciada la Medida en Frontera respecto de una infracción a un derecho de propiedad intelectual, el demandado puede recurrir ante la autoridad nacional competente quien puede modificar, revocar o confirmar la suspensión, es decir, pronunciarse sobre el fondo de la medida.

Subsidiariamente el artículo 28 de la Decisión 345 estipula lo siguiente para el caso de obtenciones vegetales:

*En caso de ser necesario, los Países Miembros podrán adoptar medidas para reglamentar o controlar en su territorio, la producción o la comercialización, importación o exportación del material de reproducción o de multiplicación de una variedad, siempre que tales medidas no impliquen un desconocimiento de los derechos de obtentor reconocidos por la presente Decisión, ni impidan su ejercicio.*¹³

En nuestra Ley de Propiedad Intelectual la Medida en Frontera está contemplada principalmente en los artículos 342 y 343, estableciendo para el efecto un proceso bastante sumario, pero del cual quedan cabos sueltos que puntualizaremos más adelante. El artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual otorga a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, así como todo aquel que controle el ingreso y salida de mercancías en nuestra jurisdicción, la obligación de impedir tanto el ingreso como la exportación de mercancías que lesionen los derechos de propiedad intelectual; a tal punto es una obligación jurídica la estipulada que se presumen responsabilidades de complicidad en el ámbito penal independientemente de las sanciones de carácter administrativo, en los casos en que a pesar de existir una petición por una parte interesada y no se impida el ingreso de la mercancía.

¹² Artículo 254 Decisión 486 Comunidad Andina de Naciones.

¹³ Artículo 28 Decisión 345 Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

Respecto del procedimiento aplicable a la medidas en frontera que de manera general establece nuestra ley de propiedad intelectual, una vez que se ha impedido la liberación por parte de aduana de las mercancías que se presumen son objeto de una lesión de derechos, ya sea en una acción impulsada por parte interesada o seguida de oficio; se pone dicho hecho en conocimiento del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual mediante lo que la ley atribuye como un informe pormenorizado, otorgándole un término de cinco días a fin de que se confirme o revoque la medida tomada, es decir conforme lo establecido en el ADPIC, a fin de que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se pronuncie sobre el fondo de la cuestión en la medida, de ahí la afirmación de que en nuestro país los pronunciamientos del IEPI en lo que a Medidas en Frontera se refiere son de fondo o versan sobre el fondo. Asimismo en el evento en que se confirma la medida los bienes deben ser puestos a disposición del Fiscal.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece además en su artículo 342 que en el supuesto que la Corporación Aduanera Ecuatoriana niegue la medida o incluso no se haya pronunciado respecto de la misma dentro de un término de tres días; se otorga la posibilidad a fin de precautelar su derecho de presentarse dentro de los tres días posteriores ante el Presidente del IEPI a fin de que se ordene la aplicación de la medida, evidenciándose nuevamente un mecanismo adicional que limita la indefensión.

El artículo 343 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual faculta además a los directores nacionales la posibilidad de ordenar a petición de parte interesada, sobre la suspensión o impedimento de liberación de mercancías así como su exportación. Ésta resolución se deberá emitir en un plazo no mayor a tres días desde la solicitud de la medida; para el efecto y así como lo determina más detalladamente el ADPIC, los directores nacionales a fin de pronunciarse pueden solicitar que el recurrente rinda una caución a fin de proteger al importador de un eventual perjuicio. Paralelamente se establece la penalidad

de que en el evento en que no se caucione la fianza o caución dentro de los cinco días de requerida, la medida queda sin efecto.

El citado artículo además estipula que a petición de parte interesada se debe convenir la realización de una audiencia con el fin ulterior de que se examine la mercancía y de ser el caso el revocar la medida. En el caso en que la medida no se revoque se debe remitir igualmente todo lo actuado al fiscal. Dos consideraciones a éste respecto: (i) Se establecen en la esfera administrativa los presupuestos necesarios con el fin ulterior de llevar un sumario diáfano en el cual se respete el debido proceso, esto a razón de la facultad de solicitar la medida por parte del titular así como el acudir directamente al presidente del IEPI en caso de una negativa por parte de la Aduana o en su defecto el inicio de la acción de Oficio, así como la posibilidad de concurrir a una audiencia en la cual las partes puedan ser escuchadas otorgan aparentemente las garantías debidas en lo que respecta al proceso de la medida en frontera. El estipular que la Medida en Frontera debe ser considerada para su decisión sobre el fondo del asunto por parte del Presidente del IEPI, como resultado de un proceso de análisis en el que se incluyen un informe pormenorizado y en lo que fuere aplicable los peritajes respectivos; da como resultado a todas luces una Resolución Administrativa emitida por un experto en la materia. (ii) El mandato de remitir todo lo actuado al fiscal en el caso de que no se revoque la medida, es decir cuando el pronunciamiento sobre el fondo confirme la medida como válidamente aplicada los bienes se deben remitir al fiscal para que sea él quien inicie el proceso penal y finalmente se considere la destrucción de las mercancías producto de la infracción, en éste respecto trataremos más adelante las debilidades del proceso así como también la existencia o no de prejudicialidad en la materia.

CAPÍTULO II

2 COMERCIO EXTERIOR EN EL CAMPO INTELLECTUAL

Desde tiempos inmemoriales el afán del ser humano ha sido la expansión, motivada por efectos de un deseo de conocer más de lo ya percibido y alcanzar lugares no previstos en un inicio como posibles focos de mercado, éste afán ciertamente denota un comportamiento con miras al crecimiento; circunstancia que se da en las relaciones comerciales por añadidura.

En la actualidad las relaciones mercantiles dan un vuelco de compenetración a niveles incluso culturales, el comercio local o territorial con el paso del tiempo es un vocablo en desuso. De ahí que en la actualidad los procesos de globalización traigan consigo innovaciones de carácter tecnológico ha provocado que los destinatarios de dichos productos opten por vías de acceso y de comunicación a tiempo real, de manera inmediata y por supuesto eficiente.

La Globalización entendida como la totalidad de procesos de interacción entre países a niveles comerciales, tecnológicos, cognoscitivos y culturales a lo largo del globo terráqueo; da como resultado una aparente reducción de las fronteras entre jurisdicciones, facilitando la comunicación como el acceso a otros países y culturas. La consecuencia arroja en definitiva un resultado de conexión a nivel supranacional, y en muchos de los casos éstos procesos que se han venido dando en los últimos años otorgan la posibilidad a los países de sumarse a estos cambios implementando propuestas de carácter jurídico y económico para lograr un beneficio mutuo. Así nace la necesidad de contar con la suscripción de Convenios o Tratados Internacionales a fin de garantizar mejores situaciones entre los suscriptores y por otro lado el alcanzar metas en lo que a facilitación de negocios se trata, con miras a lograr resultados positivos que no hubiesen sido posibles sin ésta particularidad.

Consecuentemente podemos distinguir de manera clara los tratados o convenios multilaterales y bilaterales: (i) Siendo los primeros como su nombre lo indica acuerdos suscritos por tres o más países que persiguen un fin en específico como es el caso de los acuerdos multilaterales de comercio cuyo fin ulterior es mejorar o incentivar el intercambio de productos entre países, en los que por lo general se establece un sistema de compensación o convenciones respecto a la disminución de los índices arancelarios y así hacer del comercio entre los países suscriptores un mercado atractivo para los comerciantes. Otro ejemplo de acuerdos multilaterales son los Acuerdos Multilaterales de Inversión cuyo fin último es mejorar las condiciones de los inversionistas extranjeros estableciendo una base de requerimientos necesarios como son la seguridad jurídica por citar un ejemplo a fin de incentivar la inversión extranjera; (ii) Los segundos en cambio son convenios que se suscriben entre dos países a fin de mejorar las relaciones o en su defecto establecer un mejor escenario a nivel económico entre los suscriptores, un ejemplo de éste tipo de acuerdos son los TLC's o tratados de libre comercio, los mismos que buscan beneficios o reducciones de carácter arancelario, lo cual establece subsidiariamente una ventaja competitiva respecto de los países que no lo suscriben con una determinada potencia económica.

En todo caso lo que buscan éstas compenetraciones de carácter supranacional que han sido resultado de los procesos de globalización y de la necesidad del hombre por ampliar su espectro de influencia, involucran además algo fundamental como es la armonización de normas jurídicas, la importancia de tener sistemas unificados en materia legal ofreciendo al inversionista o comerciante extranjero la facilidad de establecer con menor dificultad una intromisión en un mercado ajeno al suyo; creando para el efecto un primer indicio de tener reglas claras y un panorama conocido o cercano por ponerlo de algún modo. La armonización de normas principalmente en el ámbito corporativo, de negocios e inversiones así como en el campo de la propiedad intelectual; se convierte entonces más que una herramienta competitiva, en un

incentivo y seguridad a la inversión extranjera, como también al comercio supranacional que se refleja por tanto en el desarrollo de las naciones.

En éste escenario la concepción del comercio ha sido un elemento absolutamente volátil dentro de los últimos años, pues al surgir éstas ventajas a nivel de comunicación se amplían de manera inmediata las posibilidades de incursionar en mercados fuera de los límites esperados; teniendo en cuenta sobre otras cosas una premisa primordial para el desarrollo del negocio como es el tiempo. La brecha a nivel competitivo entre comerciantes que ofrezcan el mismo producto, con no muy diferentes márgenes en precio, pero sí un índice a favor en tiempo es trascendental al momento de ser considerado como proveedor de un determinado producto o servicio.

Recogidas éstas primeras ideas de lo que el comercio constituye hoy por hoy, es importante además entender las vinculaciones a nivel mercantil sobre los derechos de propiedad intelectual, pues si concebimos al comercio internacional como la herramienta de intercambio a nivel supranacional de bienes y servicios, es evidente que la relación con la propiedad intelectual se dará indefectiblemente.

[...] la protección de la propiedad intelectual se ha hecho cada vez más importante para las posiciones competitivas de las empresas. Ello constituye a explicar por qué la protección de la propiedad intelectual ha pasado al frente de las cuestiones comerciales internacionales.¹⁴

De la cita anterior podemos colegir con una claridad meridiana que la vinculación del comercio con la propiedad intelectual es absolutamente paralela y complementaria, a razón de que el prestigio de un determinado grupo económico se ve reflejado en los productos y servicios que éste ofrece, y por tanto su trabajo e inversión son percibidos y difundidos por la totalidad de destinatarios a través de un activo de propiedad intelectual; consecuentemente

¹⁴ FOCUS, *Boletín de Información de la Organización Mundial del Comercio OMC*, Organización Mundial del Comercio, boletín No. 8, Enero – Febrero 1996, p. 6.

en la medida en que se evidencie dicha protección se verá reflejado el desarrollo de éste participante en el mercado.

2.1 OMPI – OMC. Disposiciones de Comercio Exterior Referente a la Protección de la Propiedad Intelectual

Es indiscutible el hecho del impacto de la propiedad intelectual en el comercio a tal punto que la Organización Mundial del Comercio que es un Organismo Internacional actualmente conformado por 153 miembros y de hecho concebida para la regulación netamente de carácter comercial en un escenario internacional en razón a la liberación del comercio y al fomentar acuerdos que enriquezcan el comercio; concibe el Acuerdo sobre los ADPIC;

La OMC nació el 1º de enero de 1995, pero su sistema de comercio tiene casi medio siglo de existencia. Desde 1948, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ha establecido las reglas del sistema. [...] La última y más importante ronda del GATT fue la Ronda Uruguay, que se desarrolló entre 1986 y 1994 y dio lugar a la creación de la OMC. Mientras que el GATT se había ocupado principalmente del comercio de mercancías, la OMC y sus Acuerdos abarcan actualmente el comercio de servicios, y las invenciones, creaciones y dibujos y modelos que son objeto de transacciones comerciales (propiedad intelectual).¹⁵

En éste mismo respecto es importante rescatar en cuanto a organizaciones internacionales el papel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que nació a través de un Convenio Internacional firmado en Estocolmo en el año de 1967, convenio que en su artículo tercero establece los fines de la organización como: “i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones.”¹⁶ Conforme lo establece el artículo segundo del Convenio que establece la Organización

¹⁵ Página Web de la Organización Mundial del Comercio: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact1_s.htm#young.

¹⁶ **Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual** firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, Artículo Tercero.

Mundial de la Propiedad Intelectual se entiende como Uniones a las Uniones conformadas por los convenios de París y Berna, como a los arreglos particulares establecidos en ellas así como a cualquier otra unión que se establezca en otros tratados de propiedad intelectual que sean administrados por la OMPI, pues conforme lo prescrito en el artículo cuarto de la Convención la Organización está además facultada en tomar a su cargo la administración de tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, siendo en la actualidad un total de 24 tratados internacionales cuya administración y manejo le corresponden a la Organización.

Es loable además resaltar que en la actualidad 184 países son suscriptores del convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo cual nos da ya una idea de la presencia que tiene la propiedad intelectual en el mundo, así como su influencia a nivel comercial a lo largo del planeta. Como consecuencia de la labor de la OMPI se han perseguido procesos de unificación y armonización de normas en materia de propiedad intelectual, lo cual desde un punto de vista mercantil conlleva de hecho un valor agregado al reconocimiento de los activos intangibles, así como una garantía y motivación a los artistas y creadores a fin de que sus obras sean reconocidas por un lado, y susceptibles de protección por otro. En cuanto a lo que respecta a comercio y actividades mercantiles constituye además un sustento para los empresarios y fabricantes de productos el hecho de contar con un régimen armonizado de normas, lo cual ofrece la posibilidad de ampliar los registros marcarios por ejemplo más allá de sus jurisdicciones; alcanzando así un desarrollo en mercados en el extranjero donde como consecuencia de una solicitud ante la oficina competente en materia de propiedad intelectual se ven en posibilidad de que sus marcas sean registradas y por tal se abre la puerta al comercio a escala internacional.

Como un antecedente para ser analizado, en el Ecuador nos regimos por el principio de territorialidad de la Ley, de modo que los derechos de propiedad intelectual van a ser considerados para éste respecto dentro de dos puntos de

vista de manera general: (i) Los derechos originarios de propiedad intelectual que no requieren de un registro a fin de ser protegidos, pues su protección está dada desde su creación *per se* como es el caso de los Derechos de Autor, y en materia de propiedad industrial los nombres comerciales utilizados legalmente por un período superior a seis meses; y (ii) Los derechos derivativos de propiedad intelectual que consisten en los derechos de propiedad industrial y dentro de ésta las marcas, así también en las obtenciones vegetales, cuyo principio general se basa en que como resultado de un proceso de solicitud de registro por parte del titular ante el organismo competente, para nuestro caso el IEPI, se declara la validez de dicho derecho considerándose desde ese momento en particular la existencia del mismo y por tal la protección nace con dicha declaratoria.

No es ajeno a nuestra realidad jurídica afirmar entonces que por principio general todo comerciante que realice directa o indirectamente actos de comercio fuera del Ecuador ya sea a través de exportaciones de productos que lleven una marca, o en el supuesto que se genere un negocio por cuenta de un tercero a través de contratos de distribución otorgados para el extranjero, es sustancial por un indicio de seguridad contar con el registro de marca de dichos productos en cada uno de los países donde se piensa introducir las mercancías, a fin de proteger los derechos de Propiedad Intelectual y el prestigio de su fabricante. Caso contrario de darse una situación anómala y por tal negativa al comerciante como puede ser el hecho una falsificación de marca de producto es evidente que el comerciante carecería de los medios necesarios para protegerse de ésta eventualidad o al menos surgirán dificultades innecesarias que pudieron haberse evitado. Decimos que como principio general se aplica el principio de territorialidad pues excepcionalmente y siempre que sea probado, al notoriedad y el alto renombre de una marca pueden ser elementos de análisis respecto de lo anterior.

Viéndolo desde el panorama inverso cuando productos extranjeros son introducidos al país ya sea a través de una simple importación, o sea por medio

de un contrato de Agencia o Distribución, o un contrato de Franquicia mediante el cual se conceda una licencia de uso de un derecho de propiedad intelectual, e incluso a través de un contrato de Concesión Privado donde existan en medio elementos susceptibles de ser protegidos mediante la propiedad intelectual; es sustancial contar con los registros en materia de propiedad intelectual en relación a los ítems a ser importados con el fin ulterior de que gocen de la protección debida dentro de nuestra jurisdicción.

Es fundamental hacer una distinción conceptual en base a lo prescrito en el ADPIC respecto de los términos *falso* y *pirata* correspondientes a alteraciones o falsificación mercancías de marca el primero y mercancías protegidas por derechos de autor el segundo:

Para los fines del presente Acuerdo:

- a) *se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven aposta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;*
- b) *se entenderá por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.¹⁷*

2.2 Protección de los Derechos Marcarios Frente a Importaciones que Infrinjan Derechos del Titular – Importaciones Paralelas

En lo que refiere a la situación marcaria en nuestra legislación el Artículo 219 de la Ley de Propiedad Intelectual establece:

¹⁷ **Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio**, Nota Explicativa, Artículo 51 Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras.

Prohibiciones del Titular.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciataria o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país.¹⁸

Por otro lado respecto a los Derechos de Autor el artículo 20 literal d) de nuestra Ley de Propiedad Intelectual dentro del párrafo segundo correspondiente a los derechos patrimoniales, al referirse al contenido del derecho de explotación del titular estipula claramente que el un derecho de carácter exclusivísimo respecto de la obra el facultar a realizar, autorizar o prohibir la importación sus obras.

Existen dos puntos a ser analizados al amparo de lo dispuesto en los artículos 219 y 20 literal d) de la Ley de Propiedad Intelectual: (i) El hecho de tener una marca registrada, y especialmente como se da en los casos de las importaciones, el hecho de tener una distribución exclusiva de una marca internacional no le da el derecho irrestricto a dicho licenciataria de impedir que ingresen importaciones de productos con marcas registradas de las cuales el sea titular o licenciataria, siempre y cuando se trate de producto original y adquirido legalmente en el comercio. A ésta adquisición lícita en el comercio de productos originales que ingresan por aduana se conoce como Importación Paralela; es decir, respecto de productos originales adquiridos en el mercado extranjero legalmente no opera la Medida en Frontera al amparo de lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Propiedad Intelectual.

(ii) Por otro lado en lo que respecta a Obras protegidas por el Derecho de Autor el titular del derecho o el licenciataria se puede oponer al ingreso de mercancías por parte de aduana aunque las obras sean originales y hayan sido adquiridas legalmente o de manera lícita en el mercado, esto quizá constituye un avance de legislativo en relación del derecho irrestricto del titular respecto

¹⁸ **Ley de Propiedad Intelectual**, Artículo 219.

de su obra, al ser ésta el producto de su creación, da una pauta de paternidad para el autor y de legitimidad para el caso del licenciatario que otorga la posibilidad al titular el prohibir la importación. Se faculta al amparo de lo dispuesto en el literal d) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual que el titular del derecho pueda ejercer una Medida en Frontera a fin de que los ítems a ser liberados no se despachen por Aduana, y su acceso a los circuitos de comercialización sea imposibilitado; es decir, en nuestro país no aplica la Importación Paralela en Obras protegidas por el Derecho de Autor.

2.3 La Aduana y Su Papel Controlador

La Ley Orgánica de Aduanas establece que la Aduana para efectos de la ley es:

[...] un servicio público que tiene a su cargo principalmente la vigilancia y control de la entrada y salida de personas, mercancías y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República; la determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias causadas por tales hechos; la resolución de los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; y, la prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras. Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, verificación, valoración, aforo, liquidación recaudación tributaria y el control y vigilancia de las mercaderías ingresadas al amparo de los regímenes aduaneros especiales.¹⁹

La Aduana constituye entonces un servicio público encargado de la vigilancia del ingreso y salida de personas y mercancías, así como de medios de transporte a través de las fronteras y zonas aduaneras del país. Así también se delega a la Aduana la facultad a nivel tributario de recaudar las obligaciones generadas así como el ejercer determinaciones tributarias, para el efecto está investida además de resolver reclamos y recursos en ésta materia así como sancionar infracciones de carácter aduanero establecidas en la ley orgánica de aduanas.

¹⁹ **Ley Orgánica de Aduanas**, Artículo cuarto.

Por otro lado en el capítulo segundo de la Ley Orgánica de Aduanas que trata sobre la Corporación Aduanera Ecuatoriana, al hablar sobre su creación y sus fines establece que:

*La Corporación Aduanera Ecuatoriana es una persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, patrimonio del Estado, con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con jurisdicción en todo el territorio nacional. Es un organismo al que se le atribuye en virtud de esta ley, las competencias técnico-administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país y para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias de determinación, resolución y sanción en materia aduanera, de conformidad con esta ley y sus reglamentos.*²⁰

Es decir que la Corporación Aduanera Ecuatoriana es el organismo público competente encargado de ejecutar dentro, del territorio que conforma el Ecuador, el servicio de Aduana contenido en el artículo cuarto del cuerpo legal en referencia.

2.4 Relación con el Derecho de Competencia y Competencia Desleal

Es sustancial en éste punto resaltar el caso evidente dado en razón del resultado o la consecuencia de distorsiones en los actos de comercio eventualmente pueden constituir violaciones al derecho de competencia y en otros casos ser considerados como desleales. Para el efecto es necesario establecer una distinción en base a la naturaleza jurídica y el escenario normativo tanto de lo que constituye derecho de competencia en la esfera comercial, en relación con la competencia desleal. De modo general el Derecho de la Competencia procura establecer un marco legal en el cual no existan abusos en el mercado por parte de “agentes económicos”²¹ y en adición

²⁰ **Ley Orgánica de Aduanas**, Artículo ciento cuatro.

²¹ “ Agente económico: toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que oferta o demanda bienes materiales o inmateriales, o servicios en el mercado, así como los gremios o asociaciones que los agrupen. ” Artículo 1 **Decisión 608 Comunidad Andina**.

se resguarde los derechos de los consumidores, armonizando de ésta manera la interacción en el comercio y evitando sobre todo las distorsiones que afecten a los participantes del mismo. Por otro lado la Competencia Desleal es una circunstancia anómala y negativa que se da por la mala fe de competidores al incurrir en ciertos actos determinados en la ley donde evidentemente se perjudique a un tercero.

En la décimo tercera edición denominada Derechos Intelectuales de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial al tratar sobre la propiedad intelectual y el derecho *Antitrust* se menciona:

La legislación antitrust protege la competencia y combate el abuso de poder económico, preservando el mantenimiento y la condición de las estructuras de mercado [...] Cuando esa competencia no se configura en la práctica y los agentes actúan en colusión hay una distorsión del sistema que disminuirá tales alternativas de elección, con claros perjuicios para el consumidor.²²

Es decir la tesis sostenida en éste sentido es evidentemente la afección que se da al destinatario de los productos o servicios en el mercado, es decir, que como consecuencia de una conducta anticompetitiva o desleal; para nuestro caso vinculada con derechos de propiedad intelectual, se materializa un perjuicio al consumidor. Hecho que es recogido por el autor Gómez Segade en su obra sobre piratería de marcas;

[...] A su vez, los consumidores resultan engañados, incluso en ocasiones con riesgo de su salud o de su seguridad, porque esta nociva actividad no solamente afecta a productos de lujo como relojes, joyas, perfumes, camisas, vaqueros, artículos de piel o calzado deportivo, sino que se ha extendido a sectores como los de repuestos para automoción, medicamentos, juguetes, pesticidas, bebidas, etc.²³

²² **Derechos Intelectuales**, Propiedad Intelectual y derecho antitrust, Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, Volumen 13, Editorial Astrea del Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires – Argentina, pp. 231 - 232.

²³ **Reflexiones sobre la Piratería de Marcas**, Vid. Gómez Segade, Anais do IV Seminario nacional de propiedad industrial, Río de Janeiro, 1986, p. 56.

De lo cual podemos colegir la importancia de prevenir y sobre todo evitar a tiempo ingresen a los circuitos de comercialización de un país, productos que vulneren o lesiones de modo alguno los derechos de propiedad intelectual, pues independientemente del perjuicio al titular de un derecho de propiedad intelectual y los daños pecuniarios que se pudieren atribuir como consecuencia de ello, así como los perjuicios de carácter estatal relacionados a la declaración de tributos; es evidente que la afectación al consumidor o al destinatario de esas mercancías es un asunto prioritario en razón al bien jurídico protegido.

El veintinueve de marzo del año dos mil cinco se emite la Decisión 608 referente a Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, la misma que establece en su disposición transitoria final correspondiente al Artículo 51 del referido cuerpo normativo, la entrada en vigencia de la Decisión 608 para el Ecuador considerando que nuestro país no contaba con una ley local referente a competencia se otorga el plazo de dos años para su entrada en vigor, previendo además en el evento en que se aprobase una ley local de competencia dentro de los dos años la Decisión entraría en vigencia automáticamente a partir de la publicación de dicha ley en el Registro Oficial. Posteriormente el quince de julio del año dos mil cinco, por medio de la Decisión 616 de la Comunidad Andina de Naciones se establece la entrada en vigor de la Decisión 608 para la República del Ecuador, consecuentemente se deroga expresamente el artículo 51 de la decisión 608 y se establece que la entrada en vigencia de la Decisión 608 de la CAN para el Ecuador se hará a partir de la publicación de la referida decisión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; es decir que por más de cuatro años tenemos plenamente vigente normativa comunitaria en materia de derecho de competencia pero no ha existido la estructura gubernamental a nivel local a fin de implementarla.

La Decisión 608 de la Comunidad Andina establece en sus artículos segundo y tercero el objeto y aplicación de la ley respectivamente, reconociendo la calidad de proteccionista y promotora de la competencia con el fin ulterior de proseguir

por un lado al bienestar de los consumidores, y paralelamente persiguiendo la eficiencia del mercado a nivel regional; enmarcados en principios de no discriminación, transparencia y debido proceso. Como es usual se trata el principio de no discriminación a fin de obtener un trato igualitario entre personas naturales y jurídicas principalmente; en lo que a transparencia se refiere, se trata de garantizar por un lado el libre acceso a la información así como a los presupuestos normativos aplicables; y finalmente el apego al debido proceso o el apego irrestricto a la tutela efectiva del estado, invistiendo del derecho además a las partes de ser oídos, presentar alegatos y pruebas, así como el requisito fundamental de obtener pronunciamientos motivados por los organismos competentes.

El Capítulo III de la Decisión 608 de la Comunidad Andina trae a colisión las conductas consideradas como restrictivas a la competencia y por otro lado condiciones de abuso de posición de dominio: (i) Se consideran conductas restrictivas a la competencia por ejemplo la fijación de precios, la restricción de la oferta y la demanda, así como el obstaculizar o negar el acceso a competidores en el mercado ; (ii) Se considera por otro lado un abuso de posición dominante por ejemplo el fijar “precios predatorios” tendientes a eliminar a los competidores del mercado, se considera además el fijar o imponer injustificadamente una distribución exclusiva así como el estar en desventaja respecto de las condiciones de terceros en detrimento del nivel competitivo e incluso el hecho de no justificar una negativa de adquirir una oferta de un agente económico.

Por otro lado el tema de Competencia Desleal en lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico está contemplado en el Libro IV de nuestra Ley de Propiedad Intelectual en los artículos 284 a 287. Para efectos de nuestra Ley se entiende como competencia desleal [...] a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas.²⁴ Apilándose el concepto de actividad económica en su sentido

²⁴ **Ley de Propiedad Intelectual**, Artículo 284.

general, involucrando incluso el ejercicio de actividades o servicios profesionales, así también en el mismo contexto se entiende como usos honestos a la totalidad de criterios establecidos en prácticas locales e internacionales. Se consideran actos de competencia desleal conforme lo prescrito en la ley de propiedad intelectual los actos tendientes a crear confusión respecto de los productos y servicios en relación con los de un competidor así como inducir al error respecto de la naturaleza, proveniencia o modo de fabricación de un determinado producto, se considera además un acto de competencia desleal las afirmaciones falsas que puedan desacreditar a los productos o servicios de un determinado competidor en el mercado, así como el uso o divulgación de información sin contar con el consentimiento de la persona que se vería perjudicada por el referido uso o divulgación.

Por otro lado el inciso final del artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual considera la dilución del activo intangible que no es otra cosa mas que disminuir o restar la fuerza de determinado activo de propiedad intelectual de modo que se pierde la distintividad. Un caso que puede evidenciar a todas luces un acto de competencia desleal en el comercio a escala internacional relacionado con la implementación de medidas en frontera, es por ejemplo los casos de imitaciones de una marca de notoria o de alto renombre, donde dicha imitación busque de manera evidente asemejarse al producto de un determinado grupo económico que goce de prestigio, y paralelamente como es usual hablando de presentación y calidad sea considerablemente menor; en el evento de que se tratase de una imitación que disminuya la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida estaríamos frente a un acto de competencia desleal que puede sustentar la medida en frontera ya que en base a la naturaleza jurídica de ambas acciones legales no existe un impedimento legal que las considere como incompatibles, de hecho al amparo de lo prescrito en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual se verían violados los derechos de propiedad intelectual, y subsidiariamente el artículo 287 de la Ley de Propiedad Intelectual se manifiesta claramente "Acciones.- Sin perjuicio de otras acciones legales que sean aplicables, toda persona natural o jurídica

perjudicada podrá ejercer las acciones previstas en ésta Ley, inclusive las medidas preventivas o cautelares.²⁵ (Lo subrayado es mío).

Regresando al Derecho de Competencia en la actualidad existe el Proyecto de Ley Orgánica de la Competencia, Control y Regulación de Monopolios, el mismo que proviene del Ministerio de Industrias y Productividad con el fin ulterior de implementar la Decisión 608 de la Comunidad Andina instituyendo a nivel gubernamental un organismo de control como sería la Superintendencia de Competencia encargada de la observancia, cumplimiento de lo que sería ésta Ley Orgánica, así como la defensa de los derechos consagrados en ella. Así en su artículo catorce se establece claramente que la Superintendencia de Competencia por medio de la Comisión Ecuatoriana de la Competencia sería el único organismo del país en sancionar conductas y prácticas contrarias a la Competencia.

La sección sexta del referido Proyecto de Ley trata detalladamente sobre la Competencia Desleal y en su artículo diecisiete amplía el concepto de competencia desleal al establecido en la Ley de Propiedad Intelectual considerándolo como la totalidad de actos o prácticas realizados dentro de un determinado mercado en una relación de competencia que de manera directa o indirecta impida, distorsione o falsee dicha competencia o la restrinja, independientemente de que el generador de dicho acto o práctica se haya visto beneficiado; se requiere únicamente que el motivo que lo impulsó sea sencillamente el de eliminar a un competidor del mercado.

²⁵ Ley de Propiedad Intelectual, Artículo 287.

CAPÍTULO III

3 CONTROL DEL ESTADO

3.1 Organismos Nacionales Competentes

Partiendo del hecho de que la Medida en Frontera es la herramienta jurídica que se ejecuta a nivel de aduana a fin de prevenir el ingreso de mercancías que lesionen derechos de propiedad intelectual, estamos frente a una acción precautoria de carácter administrativa contemplada en la Ley de Propiedad Intelectual dentro de la Institución Jurídica de la Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual; consecuentemente es una facultad de carácter estatal y al amparo de lo dispuesto en el artículo 332 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual la Observancia de los derechos de propiedad intelectual son considerados de interés público. Como mencionamos anteriormente en la ejecución de la Medida en Frontera existen dos organismos nacionales que intervienen por un lado la Corporación Aduanera Ecuatoriana investida con la facultad de aplicar las políticas aduaneras contempladas en la Ley Orgánica de Aduanas y para el caso específico en cumplimiento irrestricto de la Ley de Propiedad Intelectual, y por otro lado el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual como el organismo especializado en la materia que se pronuncia sobre la legitimidad de la Medida aplicada por parte de la Aduana.

El catedrático universitario Abg. Carlos Cabezas Delgado respecto a la Medida en Frontera en el Ecuador afirma “Es una acción o medida de observancia compleja, donde concurren la participación de dos autoridades administrativas, que se toma en las fronteras del país, donde una se encarga de prevenir la consumación de un acto violatorio de derechos de Propiedad Intelectual, y otra se encarga de confirmarlo o revocarlo, conociendo el fondo del asunto, esto es analizando técnica y legalmente si se vulneran derechos intelectuales, y sancionando al responsable con la pérdida de la mercadería, al impedir la

internación o salida de ésta, desde o hacia nuestro territorio, poniéndola finalmente a órdenes del fiscal competente”, evidentemente en el primer caso nos remitimos a la intervención de las aduanas a través de la Corporación Aduanera Ecuatoriana que de manera provisional suspenden el trámite de nacionalización de la mercancía; y por otro lado el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual que se pronuncia sobre el fondo en base a un análisis jurídico y técnico proveniente de un organismo especializado en la materia que vendría a ratificar la actuación ejecutada por la aduana; y finalmente como consecuencia de ello poniendo la mercancía a disposición del fiscal competente quien en último término será quien ordene la destrucción de la mercancía.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI tal y como lo estipula el artículo 346 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público creada por medio de la referida ley, gozando de carácter autónomo y cuyos fines principales son la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual; el promover y fomentar la creación intelectual en todas sus formas; prevenir toda actitud violatoria de los derechos intelectuales, y velar por el cumplimiento de los preceptos legales referentes a los derechos de contenido intelectual contemplados en la Ley de Propiedad Intelectual. Quien ejerce la representación legal del Instituto de la Propiedad Intelectual es su Presidente, el mismo que entre otras atribuciones y deberes está investido de ordenar las medidas en frontera según lo previsto en el artículo 351 literal f) de la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con el artículo 342 literal tercero del referido cuerpo legal el cual establece que el Presidente del IEPI tiene la facultad de ordenar la medida en frontera en el evento en que fuera negada por parte de la Corporación Aduanera Ecuatoriana o por cualquier otro funcionario competente, y además conforme lo previsto en el literal segundo del mismo artículo es quien confirma o revoca la medida.

Por otro lado al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Aduanas la Corporación Aduanera Ecuatoriana es el organismo de derecho

público al cual se le atribuyen las competencias técnicas y administrativas referentes a planificación y ejecución de la políticas Aduaneras, como también el ejercicio reglado de la facultad de determinación tributaria, la facultad resolutoria y la facultad sancionadora en materia Aduanera; es decir, la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE está investida del ejercicio legítimo de las facultades en lo que a materia aduanera se refiere dentro de nuestra jurisdicción. En armonía con el citado cuerpo legal el artículo 342 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece que la Corporación Aduanera Ecuatoriana y de manera subsidiaria todo el que sea responsable de la entrada y salida de mercancías tiene la obligación de impedir en ingreso a los circuitos de comercialización o en su defecto impedir la salida vía exportación respecto de las mercancías que lesiones derechos de propiedad intelectual; consecuentemente por medio del artículo 342 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual se constriñe a la CAE del cumplimiento irrestricto de nuestra Ley de Propiedad Intelectual dentro del espectro de sus actividades y funciones, estableciendo al efecto una obligación jurídica de hacerlo pues el imperativo así como el verbo rector del referido artículo es “tiene la obligación”, consecuentemente no estamos frente una esfera facultativa sino a un deber jurídico en *stricto sensu*, a tal punto que en el evento en que se presentare una solicitud que tenga como fin impedir el ingreso o exportación de determinada mercancía, independientemente de las sanciones de carácter administrativo para los funcionarios de la CAE, éstos se considerarían cómplices del delito que se llegare a cometer.

El control del comercio exterior se lo hace actualmente en los distintos puntos de tráfico de mercancías a lo largo del mundo, que principalmente se evidencian en el paso a través de las Aduanas, constituyendo éstas los focos en los cuales se pueden prevenir los ilícitos que atentaren a la propiedad intelectual y al mercado por añadidura. El autor Jean Joseph Mathieu define Potestad Aduanera como “La facultad que tienen las aduanas para exigir el cumplimiento de las normas que regulan el paso de mercancías, personas y medios de transporte, por aquellos lugares autorizados o habilitados para el

comercio exterior”.²⁶ Consecuentemente se resalta el papel fundamental de las Aduanas en razón a la facultad coercitiva que dentro de su competencia le es atribuida, razón por la cual el autor Manuel Arean Lalin acertadamente manifiesta “[...] Una de las medidas más eficaces en la lucha contra la piratería es la intervención de las Administraciones de Aduanas [...]”.²⁷ Afirmación que es acertada a nuestra realidad pues en el escenario actual el comercio internacional se desarrolla y controla por medio de la participación e intervención de las Aduanas; que en último término evidencian la potestad aduanera en concordancia con las normas jurídicas aplicables, por la sencilla razón de estar en contacto con los procesos de exportación y nacionalización de los participantes en el mercado.

3.2 Procedimientos Administrativos y Judiciales

En lo que al Procedimiento Administrativo se refiere como vimos anteriormente se está a las disposiciones establecidas en los artículos 342 y siguientes de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, concretándose para este efecto un proceso sumario de conocimiento; pues ya sea que se trate de una acción oficiosa impulsada por la aduana o de una acción a petición del interesado el cual demuestre que existen indicios suficientes de la infracción a sus derechos de contenido intelectual, se pone en conocimiento al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual mediante un informe pormenorizado, teniendo el Presidente del IEPI para éste efecto un término de cinco días para pronunciarse revocando o confirmando la medida tomada, y en el evento en que fuere confirmada la medida los bienes materia de la infracción son puestos a disposición del Fiscal quien tiene que iniciar el proceso penal respecto de la infracción. Paralelamente como acotamos con anterioridad en el evento en que se solicitare la medida a la Aduana y ésta fuere negada o no exista un pronunciamiento dentro de los tres días siguientes, en una suerte de recurso de

²⁶ **Revista la Propiedad Inmaterial**, Número 8 primer semestre de 2004, El Rol de la Aduana Panameña en el Combate contra la Piratería y Falsificación, Jean Joseph Mathieu, p. 31.

²⁷ **Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez**, Tomo I, La Lucha de las Aduanas Contra la Piratería de Marcas, Manuel Areán Lalín, Editorial Civitas S.A. p. 672.

hecho la ley prevé la posibilidad al interesado de acudir dentro de los tres días posteriores al Presidente del IEPI directamente a fin de que éste ordene la ejecución de la medida. El solicitante tiene además conforme lo estipula el artículo 343 de la Ley de Propiedad Intelectual, la posibilidad de solicitar la suspensión de ingreso o exportación de productos que violen derechos de Propiedad Intelectual ante cualquier Director Nacional dentro de la materia de su competencia, siempre que sea a petición de parte, el Director Nacional del IEPI debe dictar la Resolución Correspondiente dentro de los tres días de solicitada; para el efecto a solicitud de la parte afectada con la suspensión el Director Nacional del IEPI debe disponer la realización de una audiencia con el fin ulterior de examinar la mercancía y así de ser el caso revocar al medida. Igualmente en el supuesto en que no se revocare la medida se remite todo lo actuado al Fiscal.

En sintonía con lo establecido en el ADPIC y en la Decisión 486 quien ordena la medida está en la facultad plena de ordenar que el solicitante rinda caución suficiente, la misma que tiene como sustento el proteger el derecho del importador, el mismo que podría verse gravemente perjudicado en el evento en que no existiere fundamento en la petición. Con la salvedad de que en el supuesto en que la caución no se rinda en el término de cinco días de requerida la medida ésta queda sin efecto.

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y siguientes del ADPIC y artículos 250 y siguientes de la Decisión 486 se debe notificar con la Medida en Frontera tanto al importador como al solicitante o titular de los derechos de propiedad intelectual, esto a fin de garantizar que el importador por ejemplo pueda presentar los documentos de descargo y las pruebas que le asistieren. Con el pronunciamiento del Presidente del IEPI respecto de la confirmación o revocación de la medida, y al ser éste un proceso de conocimiento mediante el cual la resolución establece la existencia de un determinado hecho o el reconocimiento de un determinado derecho; es por ésta sencilla razón que se entra a resolver sobre el fondo pues como resultado de ésa Resolución que es

dictada por el Representante Legal del organismo experto en la materia, de hecho van a surgir consecuencias de carácter jurídico. La razón de lo antes manifestado se circunscribe a que al tener un pronunciamiento sobre la legitimidad de la aplicación de la Medida en Frontera estamos hablando también sobre la legitimidad de las mercancías que fueron objeto de éste análisis, y por tal se podrían extender éstos presupuestos tanto al campo penal respecto de la infracción en materia de propiedad intelectual; y evidentemente al campo civil a razón de la violación que como consecuencia acarreará una indemnización pecuniaria sin que por ello medie un supuesto de prejudicialidad.

Los datos estadísticos²⁸ en Medidas en Frontera arrojan en la ciudad de Guayaquil que constituye el puerto más grande del país se registraron para el año 2008 un total de 485 casos de oficio y al 2 de julio del 2009 un total de 92 acciones de oficio. Es evidente que en la mayoría de los casos como consecuencia del procedimiento de nacionalización de mercancías por parte de las autoridades aduaneras será en Aforo cuando se determinen si existen o no irregularidades respecto a la afectación de derechos de propiedad intelectual o que de manera presunta vulneren derechos de propiedad intelectual. En la práctica se puede evidenciar a través de oficios remitidos por los distintos analistas de procesos de aforo de la Corporación Aduanera Ecuatoriana dirigidos al supervisor de aforo, quien a su vez remitirá la información mediante oficio dirigido al Departamento de Inteligencia y específicamente a la Gerencia de Fiscalización de la Corporación Aduanera Ecuatoriana en el cual se adjuntarán los ítems de muestras a discrepancia de la dirección de la Gerencia de Fiscalización; éste por supuesto no es un proceso reglado en razón a la aplicación de la medida en frontera sino constituye una consecuencia a las actuaciones de fiscalización y control de la CAE, pues en la actualidad no disponemos de un reglamento a la ley de propiedad intelectual que específicamente establezca parámetros de aplicación de las medidas en frontera y esquematice o bosqueje un proceso unificado; lo cual podemos

²⁸ Datos proporcionados por el catedrático universitario Abg. Carlos Alberto Cabezas Delgado.

claramente constatar en los dos procedimientos de medidas en frontera que constan en el Anexo I y II respectivamente.

Es el Gerente de Fiscalización quien notificará con la Medida tanto al importador como al titular del derecho de propiedad intelectual, poniendo además en conocimiento a través de un informe pormenorizado al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual o a quien haga sus veces. Como mencionamos anteriormente el pronunciamiento de fondo del IEPI versará sobre la confirmación o revocación de la Medida en Frontera. Para el efecto las partes, cuando el caso lo amerite, pueden solicitar se realice un peritaje técnico en materia de propiedad intelectual del cual vendría a conocimiento de las autoridades la originalidad o no de los ítems cuyo proceso de nacionalización fue suspendido como consecuencia de la Medida en Frontera.

El pronunciamiento remitido por el IEPI que versa sobre el fondo en la práctica se materializa a través de un Oficio pero evidentemente se trata de un Acto Administrativo al amparo de lo dispuesto en el artículo 65 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva pues constituye a todas luces una declaración de carácter administrativo que sin lugar a dudas producirá efectos jurídicos individuales de manera directa, en nuestro caso específico para el importador cuando se confirme la medida y al titular del derecho de propiedad intelectual cuando se revea la medida; y paralelamente el Oficio emitido por el IEPI respecto del fondo de la cuestión contiene todos los elementos del artículo 121 del ERJAFE consecuentemente dicho oficio o resolución administrativa es susceptible de todos los recursos administrativos contemplados para los actos administrativos. En el evento en que la medida sea confirmada por el presidente del IEPI se notificará a la Gerencia Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana con el fin ulterior de que se pongan los bienes materia de la infracción a disposición del Fiscal correspondiente; así mismo si el pronunciamiento del IEPI es de revocar la Medida en Frontera en éste caso la notificación a la Gerencia Distrital estará encaminada a la

liberación de las mercancías por Aduana siguiendo el proceso de nacionalización correspondiente, y por tal el ingreso dentro de los circuitos de comercialización de las mismas dentro del territorio.

En el evento en que se confirme la medida en frontera como válida el hecho que fundamenta la misma constituiría *per se* una infracción o al menos tendrá considerable importancia a futuro pues tanto el expediente como la mercancía se ponen a disposición del Fiscal competente quien impulsará el proceso penal. Es importante resaltar que los delitos de propiedad intelectual son delitos de acción pública, y por tal no cabrían arreglos transaccionales entre privados; pues al amparo de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual se castigan con prisión a los delitos de propiedad intelectual: (i) de tres meses a tres años y multa de quinientos a cinco mil unidades de valor constante (UVC) cuando concurren las circunstancias estipuladas en los artículos 319, 320, 323 y 324 de la Ley de Propiedad Intelectual (ii) de un mes a dos años y multa de doscientos cincuenta a dos mil unidades de valor constante cuando concurren circunstancias estipuladas en los artículos 321, 322, 325 y 326 de la Ley de Propiedad Intelectual; considerándose al efecto como agravantes las circunstancias del artículo 327 del referido cuerpo legal.

Si bien hasta la sentencia ejecutoriada en lo penal no se podría afirmar de manera categórica que se trata de un delito, el pronunciamiento del IEPI sobre el fondo en adición a que existiere un informe pericial en materia de propiedad intelectual, constituirían elementos de juicio de trascendental importancia dentro del proceso penal pues por un lado existe una Resolución del organismo especializado en materia de propiedad intelectual que determina la validez, legalidad y legitimidad de la medida al momento de confirmarla, y por otro lado de existir un peritaje que por ejemplo determine una falsificación de marca; el procedimiento penal posiblemente lleve la suerte de un pronunciamiento no muy favorable para el importador si llegaren a concurrir además los elementos constitutivos del delito. Pero en el evento en que no se llegare a determinar lo anterior si bien el valor probatorio tanto de la Resolución del IEPI cuanto de los

peritajes que constan en el expediente de la Medida en Frontera son elementos de juicio relevantes principalmente si es que se llegare a ventilar un proceso civil, como acotamos con anterioridad no necesariamente van a determinar responsabilidad penal.

De lo anterior podemos colegir que la Medida en Frontera está lejos de ser un elemento necesario previo a fin de instrumentar la acción penal, y por tal como detallamos anteriormente no existe prejudicialidad alguna. El artículo 40 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano estipula que sólo en los casos en que la ley expresamente determine que la instrumentación de la acción penal depende de cuestiones prejudiciales no podrá iniciarse el proceso penal. Así de manera asertiva afirma respecto a éste tema el Abogado Flavio Arosemena Burbano, experto guayaquileño en materia de propiedad intelectual, en su artículo *La Independencia De Las Responsabilidades Civil Y Penal En Materia De Propiedad Intelectual*;

*No hay tal señalamiento expreso en las normas que rigen la propiedad intelectual en nuestro país, por lo tanto, no hay prejudicialidad en los asuntos de propiedad intelectual. Puede entonces el perjudicado acudir a las autoridades civiles, tanto administrativas como judiciales, y/o a las penales, a su discreción.*²⁹

En lo que refiere al procedimiento penal existen dos modos en los cuales quienes vieren lesionados sus derechos de propiedad intelectual entablarían un proceso: (i) El primero sería evidentemente al conocer que estarían por nacionalizarse productos que atenten contra la propiedad intelectual o de hecho éstos hayan ingresado ya a los circuitos de comercialización, el perjudicado podría acudir con su Denuncia directamente ante el Fiscal competente con el fin ulterior de que todos y cada uno de los ítems en consideración después de haberse demostrado su ilegitimidad sean destruidos por una orden judicial y por otro lado se condene en lo penal al infractor; (ii) La segunda posibilidad se daría después de una resolución por parte del

²⁹ **La Independencia De Las Responsabilidades Civil Y Penal En Materia De Propiedad Intelectual**, Flavio Arosemena Burbano, LL.M. Artículo Portal Electrónico de la Asociación de Expertos en Propiedad Intelectual de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Presidente del IEPI o quien haga sus funciones, la misma que una vez ejecutoriada disponga en su parte resolutoria ratificar la medida como válida y por lo tanto subsidiariamente ordene se pongan los bienes objeto de la infracción a disposición del Fiscal competente quien iniciará el proceso penal respectivo.

3.3 Doctrina – El Caso de Perú

Es sano mirar realidades cercanas que de algún modo nos pueden llevar a sacar conclusiones constructivas respecto del manejo legislativo en una jurisdicción distinta, con el fin de mejorar las falencias de nuestro sistema. Para el presente estudio hemos tomado a consideración el caso de Perú como referente latinoamericano a seguir en lo que a la aplicación de medidas en frontera se refiere.

El caso del Perú es quizá un icono en lo que respecta a desarrollo pues convergen instituciones de la administración pública que tienen por Ley claramente establecidas sus atribuciones específicamente para aplicar una medida en frontera y sobre todo un procedimiento claramente delineado. Al igual que en nuestro país el proceso de una medida en frontera en el Perú se inicia por un acto administrativo dual en el cual intervienen por un lado la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT y por otro el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI. Es importante rescatar que la SUNAT fue creada mediante Ley No. 24829 y Ley General aprobada mediante Decreto No. 501 donde inicialmente cumplía funciones de oficina nacional de rentas en la República del Perú, sin embargo posteriormente mediante Decreto Supremo No. 061-2002-PCM en concordancia al artículo 13 de la Ley No. 27658 la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria asume las obligaciones y funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas; consecuentemente en la actualidad la SUNAT es el organismo encargado de la administración tributaria así como también de la potestad aduanera a nivel nacional.

Paralelamente INDECOPI fue creado mediante Decreto Ley No. 25868 por un lado cumple las funciones de una oficina nacional de propiedad intelectual e igualmente controla y sanciona los asuntos derivados de la competencia comercial y las prácticas antimonopolio en la República del Perú.

La razón por la cual la realidad de la República del Perú fue tomada en cuenta para la presente se circunscribe al hecho de la cercanía con la cual se ejerce la medida en frontera, a saber en el caso de la República del Perú así como en nuestro país intervienen dos autoridades administrativas autónomas e independientes. Asimismo es importante analizar el escenario jurídico existente en el Perú enfocado en la legislación aplicable a las actividades Aduaneras, de éste modo la Ley No. 27444 referente al Procedimiento Administrativo General regula la sustanciación de los procesos en esfera administrativa, con lo cual se complementa la Ley No. 27584 la misma que regula el Proceso Contencioso Administrativo; y finalmente en el escenario Aduanero convergen la Ley General de Aduanas así como también la Ley de Delitos Aduaneros. Hasta aquí no existe mayores diferencias con nuestro ordenamiento jurídico, pues para el caso del procedimiento administrativo en nuestro país nos regimos al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y en lo referente a los procesos contencioso administrativos nos regimos a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así también nuestra ley Orgánica de Adunas regula el espectro de la administración aduanera y su potestad punitiva y determinadota; la diferencia sustancial sería que en nuestro país no poseemos una ley o código de delitos aduaneros como el caso del Perú, lo cual como veremos más adelante no es lo que a nuestro ordenamiento jurídico le estaría faltando.

Siguiendo nuestra línea de análisis respecto al escenario Peruano es meritorio resaltar la creación del Decreto Legislativo No. 1092 de 2008 el mismo que aprueba y regula el procedimiento de las Medidas en Frontera para la protección de los derechos marcarios, derechos de autor y derechos conexos. El referido decreto busca implementar lo establecido en el ADPIC y

adicionalmente dentro de los considerandos de la publicación de la referida ley se alude a la ratificación del acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de Norteamérica, sustentado en ésta normativa la necesidad imperiosa de reglamentar la Medida en Frontera y dotar a la Administración de Aduanas con medios pertinentes para que éstas puedan efectuar controles y cumplir con los compromisos establecidos en calidad de suscriptores de la OMC.

El valor agregado del Decreto Legislativo No. 1092 viene dado en razón a la quinta disposición complementaria final que establece lo siguiente:

Facultades jurisdiccionales.- La autoridad competente, cuando un mandato judicial así lo determine, deberá destruir las mercancías piratas o falsificadas, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma. En casos apropiados las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines caritativos cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de las mercancías y estas ya no sean identificables con la marca removida. Con respecto a mercancías de marca falsificada, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales.³⁰

Considerando para efectos de la presente entendemos al término “autoridad competente” ya sea al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual o el Poder Judicial de la República del Perú tal y como reza el literal b) del artículo 2 del referido Decreto Legislativo; lo cual nos da un sustento legal de que como consecuencia de la aplicación de una Medida en Frontera en el Perú se puede solicitar la destrucción inmediata de la mercancía infractora ya sea en vía administrativa por medio de una resolución de INDECOPI o en su defecto solicitar ante el Poder Judicial se proceda en éste respecto. Subsidiariamente en sintonía con el antedicho decreto legislativo la SUNAT por medio de Resolución de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas aprobó el Instructivo a fin de reglamentar las medidas en frontera a solicitud de parte interesada específicamente en lo que

³⁰ **Decreto Legislativo No. 1092 de junio 27 de 2008 de la República del Perú.** Que aprueba medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas. Quinta Disposición Final.

refiere a los requisitos necesarios a fin de justificar la titularidad del Derecho de Propiedad Intelectual.

CAPÍTULO IV

4 PROPUESTA

4.1 Necesidad de Modernizar la Legislación Vigente en Procesos de Medidas en Frontera

Una vez analizadas las falencias de nuestro sistema jurídico actual nos encontramos frente a una realidad en la que es necesario instrumentar parámetros de aplicación de las Medidas en Frontera que esquematicen o bosquejen un proceso administrativo unificado empezando por delimitar las acciones de la Corporación Aduanera Ecuatoriana en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, implementando de ésta manera los presupuestos establecidos en el ADPIC. En lo que respecta a legislación comunitaria la institución jurídica de las Medidas en Frontera se encuentra claramente estipulada, pero como es usual en éste tipo de leyes modelo donde se establece de modo general el ejercicio de una acción con el fin ultimo de que en cada una de las jurisdicciones se componga un medio jurídico local que puede ejecutar asertivamente lo estipulado, se vuelve imperioso concretar lo segundo dentro de nuestra legislación para que así la acción sea eficaz en nuestro medio.

En base a lo que establece el ADPIC dentro de su sección cuarta en el artículo cincuenta y nueve estipula la posibilidad de impugnación de la Medida ante autoridades judiciales competentes, las mismas que del mismo modo estarían facultadas en ordenar la destrucción de las mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual. Sin perjuicio de lo anterior el numeral octavo del artículo 50 del ADPIC que se refiere a las medidas provisionales es muy claro en manifestar la posibilidad de ordenar medias provisionales como consecuencia de procesos administrativos, esto sin lugar a dudas aterriza en nuestra realidad jurídica pues al amparo de lo dispuesto en el numeral segundo

del artículo 139 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en lo referente al proceso administrativo la adopción de una medida contemplada expresamente en la ley que tenga carácter de provisional deberá ser confirmada, modificada o revocada; es decir deberá existir una pronunciación sobre el fondo de la cuestión de modo consustancial a la iniciación del procedimiento; el mismo que será susceptible de recurso como lo hemos desarrollado previamente pues al amparo de nuestra legislación dicho pronunciamiento o resolución del Presidente del IEPI o de quien haga sus veces es en sí mismo un acto administrativo. Éste es quizá el referente jurídico más claro en el cual se puede corroborar a todas luces que la Medida en Frontera en el Ecuador no caducaría pues el pronunciamiento del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual estaría resolviendo el fondo de la cuestión y por tanto se está reflejando una eficacia en la resolución más no una satisfacción concretada en el resultado de la misma que debería ser la oportunidad en las órdenes de destrucción o eliminación de las mercancías infractoras en el menor tiempo posible una vez confirmada su ilegitimidad.

En éste mismo respecto lo que se debería perseguir es un manejo oportuno en lo que respecta a las mercancías adulteradas, ya que por el medio en el que se desenvuelven éstas cuestiones en nuestro país, se limitarían incluso actuaciones de corrupción como puede ser las intromisiones parciales de modo ilegal de mercancía objeto de la medida. Subsidiariamente sería importante limitar del mismo modo la picardía que podría existir por parte de los infractores en instrumentar por ejemplo recursos extraordinarios de revisión respecto de la marca registrada del titular, sin que esto conlleve un presupuesto de indefensión sino buscando simplemente evitar dilatorias que sean ajenas en sí mismas al proceso administrativo que en esencia se sustenta por su naturaleza en un principio de celeridad procesal.

Como hemos manifestado anteriormente lo ideal es que el proceso relativo a las Medidas en Fronteras esté contemplado por ley como en el caso del Perú, pues en base al principio de tipicidad de la norma contemplado en el artículo

194 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva es sustancial la previsión legal; y quizá ésta es la razón primordial por la cual un reglamento a la ley e incluso un reglamento interno de aplicación entre el IEPI y la CAE serían insuficientes y podrían rayar en ilegítimos por el mismo hecho de que contemplarían cuestiones que están más allá de lo establecido por la Ley, en consecuencia para concluir el presente análisis considero necesaria una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual en la cual se estipule claramente lo contemplado en el texto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y tener de ése modo una aplicación satisfactoria de la Medida en Frontera en el Ecuador.

4.2 Objetivos Mediatos

En procura de incrementar las actuaciones a petición de parte en lo referente a Medidas en Frontera en nuestro país sería necesario un marco de cooperación entre el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y la Corporación Aduanera Ecuatoriana que tenga como fin ulterior un intercambio de información a tiempo real de los procesos de nacionalización que se llevan ante la CAE, la razón de ello está sustentada en el artículo 116 de la Ley Orgánica de Aduanas que establece que la información relativa al comercio exterior procesada por la Corporación Aduanera tiene el carácter de pública. Éste sería el único mecanismo logístico en aduana que habilitaría a los titulares de los derechos de propiedad intelectual en sospechar con motivos válidos que se prepararía una importación que lesione sus derechos conforme lo estipulado en el artículo 51 del ADPIC. En éste marco de cooperación se podría además incluir aspectos de capacitación de funcionarios y peritos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a los analistas de Aforo así como al personal de Fiscalización e Inteligencia de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, incluso sería prudente establecer un mecanismo de delegación de funcionarios del IEPI en éstas dependencias de la CAE considerando la fragilidad e importancia de éstas funciones para el comercio.

BIBLIOGRAFÍA

AREÁN LALÍN, MANUEL, La Lucha de las Aduanas Contra la Piratería de Marcas, Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menendez, Editorial Civitas S.A. Tomo I.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *DL101 Curso general de propiedad intelectual*, Módulo IV Marcas.

BUGALLO MONTAÑO BEATRIZ, Propiedad Intelectual, Fundación Cultura Universitaria, 1era Edición octubre de 2006, Montevideo – Uruguay.

DE TAPIA Don Eugenio, Tratado del Juicio Criminal, Febrero Novisomo, Librería de Jueces, Abogados, Escribanos y Médicos Legistas, , Tomo Séptimo, Con el Superior Permiso. Valencia: En la Imprenta de Ildelfonso Monpie, año 1837.

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, Washington el 2 de junio de 1911, La Haya el 6 de noviembre de 1925, Londres el 2 de junio de 1934, Lisboa el 31 de octubre de 1958, Estocolmo el 14 de julio de 1967, enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886, completado en PARIS el 4 de mayo de 1896, revisado en BERLIN el 13 de noviembre de 1908, completado en BERNA el 20 de marzo de 1914, revisado en ROMA el 2 de junio de 1928, BRUSELAS el 26 de junio de 1948, ESTOCOLMO el 14 de julio de 1967 PARIS el 24 de julio de 1971, enmendado el 28 de septiembre de 1979.

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, La OMC A Su Alcance. Origen, estructura y ordenamiento jurídico Volumen II, Quito – Ecuador. Propiedad Intelectual, Texto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Decisión 486.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, Decisión 345.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, Boletín de Información de la Organización Mundial del Comercio OMC, Focus, boletín No. 8, Enero – Febrero 1996.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, URL http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact1_s.htm#young.

Descargado 05/09/09

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Nota Explicativa, Artículo 51 Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras.

Ley de Propiedad Intelectual, Artículo 219.

Ley Orgánica de Aduanas, Artículo cuarto.

Ley Orgánica de Aduanas, Artículo ciento cuatro.

Decisión 608 Comunidad Andina, Artículo primero.

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Derechos Intelectuales, Propiedad Intelectual y derecho antitrust, Volumen 13, Editorial Astrea del Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires – Argentina, pp. 231 - 232.

GÓMEZ SEGADE, Vid., Reflexiones sobre la Piratería de Marcas, Anais do IV Seminario nacional de propiedad industrial, Río de Janeiro, 1986, p. 56.

Ley de Propiedad Intelectual, Artículo 284.

Ley de Propiedad Intelectual, Artículo 287.

MATHIEU, Jean Joseph, El Rol de la Aduana Panameña en el Combate contra la Piratería y Falsificación, Revista la Propiedad Inmaterial, Número 8 primer semestre de 2004, , p. 31.

AREÁN LALÍN, Manuel, La Lucha de las Aduanas Contra la Piratería de Marcas, Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Tomo I, , Editorial Civitas S.A. p. 672.

CABEZAS DELGADO, Abg. Carlos Alberto, Datos estadísticos proporcionados por el catedrático universitario.

AROSEMENA BURBANO Flavio, LL.M. La Independencia De Las Responsabilidades Civil Y Penal En Materia De Propiedad Intelectual, Artículo

Portal Electrónico de la Asociación de Expertos en Propiedad Intelectual de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Decreto Legislativo No. 1092 de junio 27 de 2008 de la República del Perú.

Que aprueba medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas. Quinta Disposición Final.

ANEXOS

ANEXO 1



Guayaquil, 9 de octubre de 2008

UAFG-OF-1294-2008

ECONOMISTA
ALEX RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA
Corporación Aduanera Ecuatoriana
En su despacho.-

De mis consideraciones:

Por este medio remito a Usted copias simples de la declaración aduanera registrada con refrendo 028-08-10-081927 del importador **TIA S.A.**, de las mercancías que fueron aforadas por el señor **Edson Espinoza V.**, en el cual se encontró ZAPATOS DEPORTIVOS con imágenes de la marca **PUMA**, que presumiblemente vulnerarían los derechos de propiedad intelectual, **adjunta 2 muestras.**

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


ING. MA. LORENA GOMEZ V.
Supervisor de Aforo Físico I Distrito
Corporación Aduanera Ecuatoriana

Adjunto.2 MUESTRA
cc.: Archivo

REGISTRADO EN EL
DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

13 OCT 2008

RECEBIDO

10:48

Elaborado por: Janet Chavez J.
Fecha de Elaboración: 09/10/08



Guayaquil, 09 de septiembre de 2008

Ingeniera
María Lorena Gómez
SUPERVISORA DE AFORO FISICO
Corporación Aduanera Ecuatoriana
En su despacho.-

De mis consideraciones:

El presente tiene como objeto comunicarle la novedad encontrada durante el aforo del refrendo **028-2008-10-081927**, del contenedor NYKU8445687, perteneciente al Importador **TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.**, cuyo Agente de Aduanas es el señor **CALDERON MAQUIAVELLO ROBERTO**.

En el aforo físico, se detectaron zapatos cuya descripción en factura es "ES05-B2186C" y "ES05-SF844L". Al revisar la mercancía se evidenció **ZAPATOS** con diseños similares a los de marca "**PUMA**", los cuales podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual.

Por lo antes expuesto, solicito se envíen las muestras de las mercancías en discrepancia, a la Gerencia de Fiscalización, para que a su vez estas sean remitidas al IEPI y se pronuncien al respecto. Para el efecto se envían **2 Zapatos** con las características indicadas.

Sin otro particular informo para fines pertinentes y adjunto copias de la documentación.

Atentamente,


Edson Espinoza Vargas
ANALISTA DE PROCESOS
AFORO FÍSICO
DISTRITO I

Adj. 2 Muestras y copias de la documentación

ANEXO 2

Oficio No.- CAE-GFZ-DI-1563
Guayaquil, 22 de septiembre de 2008

Corporación Aduanera Ecuatoriana
Av. 25 de Julio Km. 2,5
Vía Puerto Marítimo
PBX: 04-2480640
Guayaquil-Ecuador
www.aduana.gov.ec



Abogado
Jorge Andrés Mestanza Ponce
Subdirector Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (e)
IEPI
Guayaquil.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento, que se informó al Departamento de Inteligencia de la Gerencia de Fiscalización, que al realizar el acto administrativo de Aforo Físico de las mercancías del importador **SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.**, amparadas bajo el refrendo 028-08-10-077685 (anexo 1), se encontraron muñecas con imágenes de los personajes de **HANNAH MONTANA**, que podrían vulnerar Derechos de Propiedad Intelectual de la marca registrada **HANNAH MONTANA (DISNEY ENTERPRISES INC.)**, adjunto muestra física.

Con el fin de cumplir con lo estipulado en el Artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, indico a continuación un análisis pormenorizado sobre el caso:

- 1- El producto viene embalado en cartones, en los cuales no se observan las marcas en discrepancia.
- 2- El valor FOB declarado por el importador para cada docena de muñecas es de USD 17.78, y la cantidad es de 400 docenas, con ítem No. G123-9SDLL según factura No. BEL-001900.
- 3- El empaque de la muñeca presenta imágenes de los personajes de **HANNAH MONTANA**, además cuenta con el nombre **J-ANNAH MUSICAL**; adicional a esto la muñeca interpreta una de las canciones del personaje. No se identifican en estas mercancías referencias de precio, código de ítem, licencia o autorización de distribución, marca comercial, derecho de autor o registro (™ © ®).
- 4- Las mercancías tienen como procedencia **CHIWAN - CHINA**, y el embarcador es **BRIGHT EXPORTS LIMITED**.

Mediante Oficio No. CAE-GFZ-DI-1564 (anexo 2), se comunicó al Importador que el trámite de nacionalización de su carga ha sido suspendido hasta que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual conforme lo establece el art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual **Confirme o Revoque** la medida en frontera aplicada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Mediante Oficio No. CAE-GFZ-DI-1565 (anexo 3), se comunicó al Estudio Jurídico **TOBAR & BUSTAMANTE**, apoderados de la marca **HANNA MONTANA (DISNEY ENTERPRISES, INC.)**, sobre la medida tomada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Acogiéndonos al Artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, solicito a usted con estos antecedentes **confirmar o revocar** las medidas tomadas.

Atentamente,

Econ. Xavier Cárdenas M.
Gerente de Fiscalización
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
C.c. File

ADJUNTO: 1 MUÑECA
Fecha: 22/09/2008.
Elaborado por: Nelson Yépez M.



23 SET 2008

DECLARACION DE VALORES A
DUANAS DE GUAYAQUIL

13964451 **A**

NUMERO 028-2008-10-077685-2
FECHA RECEP 13/09/2008
HORA 11:00:23
AFORO AFORO FISICO
ADUANA

CIU 5190 19 T DECLARADO USD (IMP+CIF) 64,749.93

FECHA ACEPT // FECHA VENCIM // DEPÓSITO CÓDIGO Nº DESP. PAR

DIRECCION R/M 1107 KAI TAK COMM BLDG 317-321 DES BENEFICIARIO DEL GIRC LOS MISMOS PAIS PROCEDE/DESTINO CHINA

FORMA DE PAGO A PLAZO (120 DIAS) 22 EX.CIE 34 C.ORG 35 CT.EX. 36 MT.VL 0 ALMACEN CONTECON GUAYAQUIL S.A. CODIGO 9025

CODIGO DE SOLICITUD DE AFORO 40 COD DE PROD.ACOG DESP.URGENTE 41 CODIGO DE ENDOSO 02

FECHA DE EMBAJO 22/07/2008 FECHA LLEGADA 12/09/2008 CARGA CONTENEDO COD 5 BANDERA LIBERIA COD LR LINEA TRANSPORTE C S A V COD 7100

TIPO MANIF 01 # MANIFESTO 001365 AG.CARGA / TRANSP. TRANSOCEANICA COD 8291 NAVE / AEROMAT VEH MARUBA ASIA #CONOC/IG AEREA/C PORTE NOR058497

ADUANA SALIDA VIA SALIDA ADUANA DESTINO TIPO DESTINO PAIS DESTINO T.TRAT. 1

MONEDA	T. CAMB. USD	TOTAL MONEDA TRANSACCION	TOTAL EN DOLARES USD	TOTAL EN MONEDA NACIONAL
USD	1.0000000	59,806.33	59,806.33	59,806.33
USD	1.0000000	4,814.00	4,814.00	4,814.00
SEGURO	1.0000000	129.60	129.60	129.60
VALOR ADUANA			64,749.93	64,749.93

TOTAL SERIES PARTIDAS PESO NETO (Kilos) 11,450.00 PESO BRUTO (Kilos) 11,779.00 TOTAL BULTOS 473 TOTAL CONTENEDORES 1 TOTAL U. FISICAS 10.00 TOTAL U. COM 3,450.00

DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO

CLASE	NÚMERO	TIPO	EMISIÓN PAIS	FECHA	VIGENCIA DESDE	PARTIDA	MONEDA	MONTO USD
1	NOR058497	11	CHINA	22/07/2008				
1	BEL-001900	10	CHINA	22/07/2008				
2	TR-3069		CHINA	21/07/2008				
3	2008310		CHINA	13/09/2008				

DECLARACIÓN DE LA MERCANCÍA

Nº	TIPO	SUBMARCAS	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	BULTOS		U. FISICAS		U. COM		PESO (KGS)		MARCAS Y NUMEROS	I M
				CL	CANT	TP	CANT	TP	CANT	NETO	BRUTO		
1	00	9503002299.9	MUNECAS	11	473	10	3,450.00	10	3,450.00	11,450.00	11,779.00	4235 11-87	
PCI	TPNG	TPNE	PAIS DE ORIGEN	CÓDIGO	FOB USD	FLETE USD	SEGURO USD	CIF USD					
0	0	0	CHINA	CN	59,806.33	4,814.00	129.60	64,749.93					

OBSERVACIONES SECUENCIA TIPO OBS CONTENIDO OBS.

FIRMAS Y SELLOS

FIRMA CONTRIBUYENTE FIRMA DEL DECLARANTE OBSERVACIONES CÓD. Y FIRMA AFORADOR

BOOKING NUM NOR0047879		SERVICE LGAS	B/L NUMBER NOR058497
EXPORT REFERENCES			
NOT NEGOTIABLE UNLESS "TO ORDER OF"		FORWARDING AGENT - REFERENCES (NAME AND FULL ADDRESS / F.M.C.) BRIGHT EXPORTS LIMITED	
FROM (NAME AND FULL ADDRESS) MILATEX S.A. (SUDAMERICANA) S.A. MILATEX		POINT AND COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS Guayaquil, Ecuador	
PRECARRIAGE BY (Mode) (*)		PLACE OF RECEIPT BY PRECARRIER (*) CHIWAN, CHINA	
PORT OF LOADING Chiwan, China		OCEAN VESSEL (Vessel/voyage/leg) LIBRA RIO/00818/S	
PORT OF DISCHARGE Guayaquil, Ecuador		PLACE OF FINAL DELIVERY BY ONCARRIER (*) GUAYAQUIL, ECUADOR	
DOMESTIC ROUTING / EXPORT INSTRUCTIONS / ONWARD INLAND ROUTING ENDOSO A FAVOR DE SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A. Sin nuestra responsabilidad PRODUBANCO FIRMA AUTORIZADA			

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER - CARRIER NOT RESPONSIBLE

MARKS AND NUMBERS	N° OF PKGS./CNTRS.	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
30' 4566 ITEM NO. 4700 1 HP AMPUN941932 SN:1672507 QTY:471 CY / CY FCL/FCU TW:1,900 000021 GW:11,779 000021 ME:65 000014	1	HIGH CUBE 40' CONTAINER SAID TO CONTAIN 471 CARTONS JUCUETES RUC NO. 0990584028001	11,779.000KGS	65.000CBM

PRODUBANCO
COMERCIO EXTERIOR
N° CIR 20200 003230

SHIPPER'S LOAD, STOW, COUNT AND SEALED
 FREIGHT PREPAID
 SHIPPED ON BOARD JUL. 23, 2008
 END OF BILL OF LADING
 354 4704

CONTAINER YARD in CHIWAN, CHINA CONTAINER YARD in GUAYAQUIL, ECUADOR

TOTAL No. OF CONTAINERS OR PACKAGES RECEIVED BY THE CARRIER:
 (IF NOT DECLARED, LIABILITY LIMIT APPLIES AS PER CLAUSE 16.)

The number of packages or packages shown in the "TOTAL No. OF CONTAINERS OR PACKAGES RECEIVED BY THE CARRIER" box which are not in the "Details" box in the "Goods Shipped" in the "PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER - CARRIER NOT RESPONSIBLE" box, have been received by COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. from the Shipper in apparent good order and condition except as otherwise indicated therein - weight, measure, marks, numbers, quality, quantity, description, contents and value unknown, for Carriage from the Place of Receipt to the Place of Delivery (whichever is applicable) to the Port of Discharge of the Place of Delivery (whichever is applicable) on the terms and conditions hereof INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE SIDE HEREOF OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE PRECARRIER AND ONCARRIER AS APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE SIDE HEREOF.

IN WITNESS WHEREOF, THREE (3) ORIGINAL BILLS OF LADING (unless otherwise stated above) HAVE BEEN SIGNED ALL OF THE SAME TENOR AND DATE, ONE OF WHICH BEING ACCOMPLISHED THE OTHERS TO STAND VOID.

Original 1/3
 COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.
 (in Care)
 (SAV Group Agencies) (Hong Kong) Ltd

FREIGHT CHARGES	RATE	PREPAID	COLLECT	PAYABLE AT
OCEAN FREIGHT /UN/USD		1,290.00		NOR/HKHKG
PORT OF DISCHARGE H/UN/USD			105.0027A/ECGYE	NOR/HKHKG
BUNKER COST RECOVER/UN/USD	200.00			NOR/HKHKG
EMERGENCY FUEL SURC/UN/USD	1,944.00			NOR/HKHKG
FUEL ADJUSTMENT FAC/UN/USD	400.00			NOR/HKHKG
SECURITY SURCHARGE /UN/USD	6.00			NOR/HKHKG
ORIGIN RECEIVING CH/UN/USD	269.00			NOR/HKHKG
PEAK SEASON SURCHARGE/UN/USD	600.00			NOR/HKHKG
M.L.A.T.E.X. S.A. W. R. CEBERO GRACIA 11 SEP 2008 ORDEN DE ENTREGA TRANSOCEANICA CIA. LTDA. AGENTES 105.00				
TOTAL USD		4,709.00		
Place Issued:	Hong Kong SAR, China			
Date Issued:	22/07/08			

(*) Applicable only when used as interim Bill of Lading (see clause 10 on the reverse hereof)

Oficio No.- CAE-GFZ-DI-1564
Guayaquil, 22 de septiembre de 2008

Corporación Aduanera Ecuatoriana
Av. 25 de Julio Km. 2,5
Vía Puerto Marítimo
PBX: 04-2480640
Guayaquil-Ecuador
www.aduana.gov.ec



Señores
SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A
Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna
Teléfono: 232 6456
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente notifico a Usted, que la Corporación Aduanera Ecuatoriana, ha procedido a suspender el trámite de nacionalización de la carga amparada bajo refrendo 028-2008-10-077685, porque se presume que las mismas podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual de la marca HANNAH MONTANA. Con estos antecedentes, hemos procedido a notificar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Oficio No. CAE-GFZ-DI-1563 (anexo), con el fin de que el Subdirector Regional del IEPI, amparado en lo que estipula el Art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, confirme o revoque la medida tomada por la CAE.

Por la atención brindada al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Econ. Xavier Cárdenas M.
Gerente de Fiscalización
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
C.c. File

Fecha: 22/09/2008
Elaborado por: Nelson Yépez *N7*.



Oficio No.- CAE-GFZ-DI-1565
Guayaquil, 22 de septiembre de 2008

Corporación Aduanera Ecuatoriana
Av. 25 de Julio Km. 2,5
Vía Puerto Marítimo
PBX: 04-2480640
Guayaquil-Ecuador
www.aduana.gov.ec



Doctor
Alfonso Rivera
Estudio Jurídico TOBAR & BUSTAMANTE
Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln
Telf.: 2 986456 Ext. 128
Quito.-

De mi consideración:

La Gerencia de Fiscalización, amparada en el Art. 42 numerales 2 y 7 del Reglamento Orgánico Funcional y, dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, informa a usted que en el Puerto de Guayaquil, se ha procedido a suspender el trámite de nacionalización de las mercaderías amparadas bajo el referendo No.- 028-08-10-077685, del Importador SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A., por encontrarse muñecas con imágenes de los personajes de HANNAH MONTANA, las cuales se presumen que puedan violar derechos de Propiedad Intelectual (se adjuntan fotos) de la marca HANNAH MONTANA (DISNEY ENTERPRISES INC.). Mediante Oficio No. CAE-GFZ-DI-1563 (anexo), se notificó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, con el fin de que el Subdirector Regional del IEPI, amparado en lo que estipula el Art. 342 confirme o revoque la medida tomada por la CAE.

Con estos antecedentes, y teniendo conocimiento por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que el Estudio Jurídico TOBAR & BUSTAMANTE, es el apoderado de la marca HANNAH MONTANA (DISNEY ENTERPRISES INC.), informamos a usted del particular para que tomen las medidas que ustedes consideren pertinentes ante el IEPI.

Por la atención brindada al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Econ. Xavier Cárdenas M.
Gerente de Fiscalización
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
C.c. File

Fecha: 22/09/2008
Elaborado por: Nelson Yépez NY



**INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI–
SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL**

Oficio No. 382 - 2008- G - MF - IEPI

Guayaquil, 25 de septiembre de 2008.

Señor economista
Xavier Cárdenas Moncayo
GERENTE DE FISCALIZACIÓN
Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE
 Av. 25 de Julio Km. 2.5
 Vía Puerto Marítimo
 Fax No. 04 2480 640 Extensión 1192
 Guayaquil

SECRETARÍA GENERAL
 RECIBIDO
 SEP 26 PM 4: 26
 13-17

Señor Gerente:

En atención a su oficio No. CAE-GFZ-DI-1563, de 22 de septiembre de 2008, recibido en este despacho con fecha 23 de septiembre del 2008, manifiesto a usted lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Usted, señor Gerente, en el oficio antes referido, indica que: "(...) al realizar el acto administrativo de Aforo Físico de las mercancías del importador **SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.**, amparadas bajo el refrendo **028-08-10-077685 (anexo 1)**, se encontraron muñecas con imágenes de los personajes de **HANNAH MONTANA**, que podrían vulnerar Derechos de Propiedad Intelectual de la marca registrada **HANNAH MONTANA (DISNEY ENTERPRISES INC.)**, adjunto muestra física. (...)"

Adicionalmente usted señala que: "(...) 1- El producto viene embalado en cartones, en los cuales no se observan las marcas en discrepancia. 2- El valor FOB declarado por el importador para cada docena de muñecas es de **USD 17.78**, y la cantidad es de **400 docenas**, con ítem No. **G123-9SDLL** según factura No. **BEL-001900**. 3- El empaque de la muñeca presenta imágenes de los personajes de **HANNAH MONTANA**, además cuenta con el nombre **JANNAH MUSICAL**; adicional a esto la muñeca interpreta una de las canciones del personaje. No se identifican en estas mercancías referencias de precio, código de ítem, licencia o autorización de distribución, marca comercial, derecho de autor o registro (™ © ®). 4- Las mercancías tienen como procedencia **CHIWAN – CHINA**, y el embarcador es **BRIGHT EXPORTS LIMITED**. (...)"

La muestra física adjunta al oficio No. CAE-GFZ-DI-1563, de 22 de septiembre de 2008, recibido en este despacho con fecha 23 de septiembre del 2008, comprende en una muñeca que presenta la imagen y denominación de los personajes de **HANNAH MONTANA** y además cuenta con el nombre **JANNAH MUSICAL**.

Mediante oficio No. CAE-GFZ-DI-1564, de 22 de septiembre de 2008, y al amparo del artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, se ha notificado al importador



**INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI–
SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL**

SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A, que su mercadería ha sido detenida por presumir que podría vulnerar los derechos de propiedad intelectual de las marcas y derechos de autor sobre los personajes HANNAH MONTANA.

Mediante oficio No. CAE-GFZ-DI-1565, de 22 de septiembre de 2008, cuya copia ha sido acompañada en el informe que remite la CAE a esta Institución, se ha informado al Estudio Tobar & Bustamante, apoderados de la compañía DISNEY ENTERPRISES, titulares de las marcas y derechos de autor sobre los personajes de HANNAH MONTANA, sobre la medida tomada.

Por fin, mediante el oficio No. CAE-GFZ-DI-1563, de 22 de septiembre de 2008, recibido en este despacho con fecha 23 de septiembre del 2008, usted, señor Gerente, solicita que el Subdirector Regional del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI confirme o revoque la medida adoptada.

BASE LEGAL:

El artículo número 250 y siguientes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

El artículo 342 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, dispone:

"La Corporación Aduanera Ecuatoriana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.

Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco días confirmará o revocará la medida tomada. Confirmada la medida, los bienes serán puestos a disposición del fiscal competente.

Si la Corporación Aduanera Ecuatoriana o cualquier otro funcionario competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o se hubiere pronunciado en el término de tres días, el interesado podrá recurrir directamente, dentro de los tres días, posteriores, al Presidente del IEPI para que la ordene."

(...)

El artículo 24 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

"El derecho de importación confiere al titular de los derechos de autor la facultad de prohibir la introducción en el territorio ecuatoriano, incluyendo la transmisión analógica o digital, del original o copias de obras protegidas, sin perjuicio de



**INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI–
SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL**

obtener igual prohibición respecto de las copias ilícitas. Este derecho podrá ejercerse tanto para suspender el ingreso del original y copias en fronteras, como para obtener el retiro o suspender la circulación de los ejemplares que ya hubieren ingresado. Este derecho no afectará los ejemplares que formen parte del equipaje personal".

La Resolución No. 08-99 P-IEPI, de 10 de septiembre de 2008, emitida debido a que el Abogado Carlos Cabezas Delgado Subdirector Regional del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI – de Guayaquil, asistirá a un curso organizado por la USPTO, en Alexandria, Virginia, EUA, y ejercerá su derecho de vacaciones anuales y al amparo del artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, donde el Presidente del IEPI, Dr. Alfredo Corral Ponce, resolvió:

Art. 1.- Disponer que, mientras dure la ausencia del abogado Carlos Alberto Cabezas, el abogado Jorge Andrés Mestanza Ponce, en calidad de Subdirector Encargado, ejerza las atribuciones y responsabilidades de la Subdirección Regional del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI– en Guayaquil, que se encuentran establecidas en el Art. 8.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del IEPI.

Art. 2.- Delegar temporalmente, al abogado Jorge Andrés Mestanza Ponce, la atribución de ordenar medidas en frontera en la Costa y Región Insular, según lo establecido en el artículo 351, literal f), de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, y en los términos previstos en el artículo 342, inciso tercero, cuarto y quinto, del mismo cuerpo legal.

Art. 3.- La presente Resolución regirá a partir del 15 al 26 de septiembre de 2008, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial."

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN:

Revisados todos los antecedentes remitidos por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, se determina que existen elementos de juicio suficientes que permiten advertir que se han transgredido los derechos de propiedad intelectual de la compañía, titular de la Marca y Derechos de Autor sobre los personajes de la serie HANNAH MONTANA, mediante la importación de muñecas que presentan las imágenes de dichos personajes, dado que el importador no ha presentado ante la autoridad aduanera, ninguna licencia que le haya otorgado los titulares de los derechos de autor (a nivel mundial) de los personajes infantiles señalados.

También es importante anotar que las mercaderías no vienen en cartones marcados por el titular de los derechos de propiedad intelectual, ni el de sus licenciarios o distribuidores autorizados. Por esta razón no se considera necesario un peritaje para establecer que se trata de un producto original o falso, ya que es indudable que quien fabricó la mercadería está utilizando dichas imágenes de los personajes infantiles HANNAH MONTANA, sin las respectivas licencias de uso.

Además, pese a que por medio del oficio No. CAE-GFZ-DI-1565, se ha informado al importador **SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A** sobre las novedades presentadas en la aduana con respecto a su importación, éste no ha



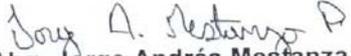
**INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI.–
SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL**

remitido a la CAE la documentación necesaria que demuestre la originalidad de los productos o la titularidad de los derechos de la propiedad intelectual usada en ellos.

Por las razones expuestas y en ejercicio de la atribución a mí delegada, prevista en el artículo 342 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, **confirmando la medida tomada** por la Gerencia de Fiscalización de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, con sede en Guayaquil.

De conformidad con la norma antes invocada, los bienes deberán ser puestos a disposición del fiscal competente.

Atentamente,


Abg. Jorge Andrés Mestanza Ponce.
Subdirector Regional
IEPI – Guayaquil

