

LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL ECUADOR

Autores:

Natasha Bluztein: funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI; Especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; cursa actualmente un Postgrado en Solución de Controversias en Acuerdos Comerciales.

Néilson Yépez Franco: Ingeniero en Ciencias Empresariales; Especialista en Propiedad Intelectual.

1.- ANTECEDENTES

Existe un crecimiento acelerado de productos y servicios en el mercado de bienes con un valor intangible para el comercio internacional, y éste ha significado un progreso en la generación de riquezas para los pueblos; por consiguiente, ha traído como consecuencia la creciente preocupación de los Estados a nivel internacional para la protección de estos bienes.

Se busca capturar el valor intangible para traducirlos en ventajas económicas tangibles, y una de las formas para la protección de estos bienes intangibles ha sido la aplicación de las medidas en frontera, donde lo que se pretende es frenar la vulneración de derechos de propiedad intelectual como la falsificación, piratería, etc., a nivel de las fronteras mundiales.

A nivel internacional los países han venido analizando de que manera pueden proteger estos bienes intangibles de posibles vulneraciones, y es así que como primer antecedente en la aplicación de medidas en frontera lo tenemos en materia de protección de la propiedad industrial, específicamente en el área de marcas con el Acuerdo de París, el cual establece en su art. 9 que los productos con una marca de fábrica sean embargados al ser importados a cualquiera de los países de la

unión, siempre que dichos productos gocen de protección (Art. 9: 1,5 y 6 y art. 10:1).

En materia de derechos de autor lo tenemos plasmado en su convenio madre como es el Convenio de Berna, que dispone que las grabaciones de obras musicales importadas sin autorización, no sean lícitas y puedan ser decomisadas.

La propuesta de los Estados Unidos y la Unión Europea en el Gatt, fue la elaboración de un código Antipiratería, que fue el antecedente para que luego se firme el acuerdo del ADPIC.

Las medidas en frontera en nuestro país tiene como antecedente la firma de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas al Comercio (ADPIC); si bien es cierto esta es una norma que obliga a los Estados, y no a los particulares; los Estados con la firma de este Acuerdo adquieren el compromiso de normar el campo de la propiedad intelectual incluyendo en sus legislación internas reglas mínimas de protección en esta materia.

Todo el procedimiento y aplicación de las medidas en frontera en nuestro país nace en el año 1998 con la expedición de la Ley de Propiedad Intelectual donde se regula esta figura del derecho de propiedad intelectual.

Como sabemos la nueva visión de la propiedad intelectual a nivel mundial impulsada por la OMPI -Organización Mundial de Propiedad Intelectual- tiene un enfoque de equilibrio entre los derechos privados de los titulares de derechos de propiedad intelectual y el derecho de los particulares en este caso los ciudadanos, y en este sentido buscar que la propiedad intelectual constituya un mecanismo de progreso para los pueblos en vías de desarrollo y que la población tenga acceso a los mismo por medios lícitos.

1.1. CONCEPTO

Muy poca doctrina a tratado el tema de las medidas en frontera a profundidad, por ser una institución nueva, de lo investigado para la realización de esta tesina nos hemos dado cuenta que la medida en

frontera es tratada de manera muy general al hablar de importaciones en el ámbito del derecho marcario y del derecho de autor.

De las normas de varios países que hemos revisado no hemos encontrado que alguna normativa defina lo que es una medida en frontera, sin embargo de acuerdo a sus características y procedimiento hemos tratado de crear un concepto propio.

Así podríamos decir que la medida en frontera, también llamada medida de observancia a los derechos de propiedad intelectual y en algunos países llamada medida cautelar aplicada en frontera, es una acción que inicia siendo provisional para precautelar una posible vulneración a los derechos de propiedad intelectual y que tiene como objetivo primordial, conociendo el fondo del asunto, contrarrestar con esta medida que se llegue a vulnerar algún derecho de un tercero, es aplicada específicamente en la frontera de los países, esto significa, prohibir el despacho de mercancías infractoras, para impedir de este modo que estas mercancías ingresen a los circuitos comerciales. Estas medidas pueden ser tomadas tanto para las importaciones y exportaciones.

Para la aplicación de esta medida intervienen en un principio dos partes primordiales, la autoridad competente en materia de aduanas, en nuestro caso el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y la autoridad competente en materia de propiedad intelectual, para el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), veremos que luego de esta primera actuación en nuestro país se incluirá la intervención de fiscales de Propiedad Intelectual, miembros de la Policía Judicial y Jueces Penales.

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA:

Las medidas en frontera, tienen tres características muy particulares, las mismas que se desprenden de su concepto y son:

- Medida de observancia a los derechos de Propiedad Intelectual,
- Que son aplicadas estrictamente en frontera, y,
- Medida mixta (autosatisfactoria).

“(...) El vocablo observancia, proviene del término latín observatía, que significa “cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda a ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla”. Es decir, consiste en el fiel cumplimiento de la legalidad.

Teniendo en cuenta la acepción de la palabra, se entiende que existe observancia de los derechos cuando se alcanza una efectiva protección de las facultades legales, mediante el eficaz cumplimiento de la ley y la implementación de medidas preventivas o punitivas, encaminadas a evitar las trasgresiones (...). Juventud Técnica Año 2007 jtecnica@editoraabril.co.cu webmaster.jtecnica@gmail.com

El IEPI con la creación de la Ley de Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa competente para llevar a cabo la vigilancia en materia de derechos de propiedad intelectual, tal como lo dispone el Art. 332 y 333 de la Codificación de la indicada Ley.

La medida en frontera como su misma palabra lo indica solo podrá ser aplicada en la frontera de los territorios, ya que dentro del territorio ecuatoriano deberán de ser activados otros tipos de mecanismos para la protección de los derechos de propiedad intelectual que contempla la Ley sean estos administrativos, o judiciales en el campo civil o penal.

Otra de las características a ser explicadas, y sin duda alguna la que ha generado todo un debate procesal a nivel mundial, es la naturaleza jurídica de la medida en frontera habiendo nosotros llegado a la conclusión que estamos frente a una figura del derecho híbrida.

Existen dos tipos de procesos mundialmente conocidos, los procesos cautelares y los de conocimiento. En los procesos cautelares se busca una medida rápida que necesita obligatoriamente un refuerzo, esto quiere decir que una vez aplicada la medida cautelar se inicie una acción de fondo para su conocimiento y ratificación de esta medida. Por otro lado los procesos de conocimiento como tales van a conocer el fondo del conflicto para así poder la autoridad competente formarse un criterio y adoptar una resolución.

En países como los de la Comunidad Europea vemos que los procesos de medidas en frontera son netamente cautelares ya que inician

de oficio con la adopción de la medida, pero obligatoriamente van a requerir la necesidad de dar inicio a un procedimiento de conocimiento en el fondo del asunto.

En nuestro caso en particular las medidas en frontera son una mixtura de estos dos procesos antes indicados, sin bien nacen como una medida cautelar aplicada por la Aduana del Ecuador, se convierte en un proceso de conocimiento cuando se envía al IEPI para su resolución analizando el fondo del conflicto y confirmando o revocando la medida adoptada. Lo importante a destacar es que si bien en la práctica vemos participar a dos autoridades administrativas, el proceso es uno solo que estaría compuesto por estas dos etapas.

Con esta mixtura antes detallada es cuando nace en la doctrina la figura de las medidas autosatisfactorias o autosatisfactivas, que no son otra cosa que una mezcla entre las medidas de conocimiento y las medidas cautelares dentro de un mismo procedimiento. Así el tratadista Peyrano las conceptualiza como "soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables "inaudita et altera pars" y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles. Las mismas importan una satisfacción definitiva de los requerimientos de los postulantes, motivos por el cual se sostiene que son autónomas, no dependiendo su vigencia y mantenimiento de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal".

Si bien es cierto ADPIC, es el paraguas donde se dan las directrices a los Estados miembros respecto al marco mínimo de protecciones que deben de tener en los ordenamientos jurídicos de cada Estado, aquí se establece la figura de las medidas en frontera donde se ve la naturaleza de la acción que nace como una medida cautelar y además donde habla de un conocimiento de fondo, la idea de ADPIC es que sea una medida cautelar y que esta sea ratificada o revocada, es por esta razón que se habla de una nueva tesis procesalista en el derecho respecto a las medidas autosatisfactorias o autosatisfactivas.

En esta mixtura calza la medida cautelar como las tutelas por eso la medida en frontera es también llamada tutela de los derechos de propiedad intelectual aplicada en frontera, por el contrario las tutelas administrativas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual como una

medida de observancia aplicada para precautelar los derechos de propiedad intelectual se aplican dentro del territorio ecuatoriano.

1.3.- OBJETIVOS QUE PERSIGUEN LAS MEDIDAS EN FRONTERA

La protección de la propiedad intelectual en términos generales tiene como objetivos fundamentales:

- 1.- El Estímulo y la recompensa a las creaciones del ingenio humano mediante la protección que les da el Estados a los mismos, y,
- 2.- Regular la competencia entre empresarios con la consecuente protección a los consumidores.

El procedimiento de la aplicación de las medidas en frontera tiene como objetivo fundamental, que exista una intervención eficaz por parte de las autoridades competentes involucradas en el tema, lo que le permita a cada país combatir la comercialización transfronteriza que implique falsificación, marcario, reproducciones no autorizadas de obras protegidas por el derecho de autor, u otras vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual en sus distintas ramas; evitando de ese modo los efectos adversos tanto para la economía de los países como para el consumidor que se derivarían de la nacionalización de este tipo de mercadería; impidiendo de esta manera que pueda ser puesta en el circuito comercial del país de importación.

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE

En el Ecuador, la observancia a los derechos de propiedad intelectual, se encuentran regulados tanto por normas de carácter nacionales internas como por normas de carácter internacionales, de acuerdo a la pirámide de Kelsen nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por la norma suprema, la Constitución Política de la República, luego tenemos las normas de carácter internacional en este aspecto los tratados y convenios internacionales de los que el Ecuador es parte como los Acuerdos sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), las Decisiones de la Comunidad Andina de

Naciones (CAN), entre otros, y como normativa nacional la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

A continuación analizaremos las distintas normas nacionales e internacionales aplicadas en el tema específico y la jerarquía de las normas para la aplicación de las mismas al caso en concreto.

2.1 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

2.1.1. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

El Convenio marco en la temática de medidas en frontera a nivel internacional, ha sido sin lugar a dudas el ADPIC, y es a partir de la adhesión de los distintos países al mismo, que estos han adoptado en gran medida las directrices contenidas en el.

Las disposiciones contenidas en el ADPIC en el tema de medidas en frontera tienen como antecedente en el ámbito del derecho marcario el Art. 9 del Convenio de París que establece la posibilidad de que los productos con marca de fábrica, de comercio o nombre comercial, sean "embargados" al ser importados a cualesquiera de los países de la Unión, siempre que en dichos países los referidos signos distintivos gocen de protección.

En igual sentido puede señalarse que las propuestas iniciales de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea en el seno del GATT, para la elaboración de un "Código de Antipiratería", sentaron las bases para la adopción de dichas medidas en el ADPIC.

El acuerdo ADPIC revela la importancia que este posee en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual, tomando como base de otros convenio internacionales normas generales los cuales servirán para la aplicación específica en las medidas de observancia.

La Base Legal de las Medidas en Frontera se encuentran establecidas en el Acuerdo ADPIC, en la Parte III Sección IV que consta de diez artículos comprendidos entre el 51 al 60.

“(…) Sección 4

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

Artículo 51. Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras. Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

Artículo 52. Demanda.- Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

Artículo 53. Fianza o garantía equivalente

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para

libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.

Artículo 54. Notificación de la suspensión. Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51.

Artículo 55. Duración de la suspensión.- En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50.

Artículo 56. Indemnización al importador y al propietario de las mercancías. Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las

mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.

Artículo 57. Derecho de inspección e información.- Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. 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.

Artículo 58. Actuación de oficio.- Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:

- a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;*
- b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;*
- c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.*

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.

Artículo 60. Importaciones insignificantes.- Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas (...).

2.1.2.- COMENTARIOS:

ANÁLISIS:

- Como sabemos el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), es un convenio multilateral entre Estados, de los llamados por la doctrina como “ejecutables” esto quiere decir que las obligaciones son entre los Estados partes y no para los particulares, para lo cual son los estados los llamados a regular estas normas en su ordenamiento jurídico interno. Esto implica que las normas contenidas en ADPIC, no son directamente aplicables, necesitan de la normativa interna.
- De la lectura de los artículos para el caso en particular que nos compete, en el tema de medidas en frontera, nos habla de las mercancías que deberán de estar sujetas al procedimiento de observancia en fronteras, diciendo que por lo menos deberán aplicarse para marcas de fábrica o de comercio que sean falsificadas y a las mercaderías piratas, haciendo referencia a los derechos de autor. Esto quiere decir que el Acuerdo si bien es cierto, habla de la aplicación de medidas en frontera para las referidas ramas de la propiedad intelectual, es flexible para incluir en este régimen el resto de modalidades protegidas por la propiedad intelectual, al señalar “por lo menos” nos quiere decir que la obligatoriedad que tienen los estados es frente a temas marcarios y temas relacionados con el derecho de autor, y el resto de ramas de la propiedad intelectual podrán como no, ser contempladas dentro de cada legislación interna.
- El artículo 60 dispone además que los países miembros puedan excluir de la aplicación de una medida en frontera a las impor-

taciones mínimas; sin embargo, este concepto es bastante subjetivo por cuanto no se puede definir qué es lo que se va a considerar una importación mínima, y quedará siempre al criterio de la autoridad que le toque el análisis correspondiente. No existe un criterio determinado respecto a lo que deberá de considerarse como mínimo. En este punto la Aduana toma como referencia la Resolución No. 1401, respecto a bienes tributables, cuando son considerados efectos personales del viajero y por lo tanto, no tributables y cuando se convierten en bienes comerciales, es decir tributables. Adicionalmente existe el Decreto Ejecutivo No. 447 publicado en el Registro Oficial No. 257 del 16 de agosto de 2010, respecto al cobro de los bienes que son considerados de carácter comercial. Esto le permite al funcionario Aduanero tener referencias respecto a ciertos bienes para considerarlos o no bienes personales. En este punto de las legislaciones revisadas tanto a nivel latinoamericano e incluso el Reglamento de la Unión Europea las normas en este aspecto son una copia de la norma ADPIC.

- Del mismo modo el artículo 51, le deja la decisión a los países miembros para legislar respecto a mercaderías infractoras destinadas a ser exportadas desde sus territorios o de las mercaderías que se encuentren en tránsito. Como vemos se está hablando de dos regímenes aduaneros específicos, sin embargo analizaremos más adelante los distintos regímenes aduaneros reconocidos por nuestra legislación y que son de gran importancia que se encuentren definidos para saber a cuáles de ellos se aplicará una medida en frontera.
- ADPIC define en la Nota No. 14 lo que se va a entender como mercancías falsificadas para el caso de marcas y mercancías piratas, para el caso del derecho de autor indicando expresamente que: *" a) se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta 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”.

2.1.3. PROCEDIMIENTO ADPIC:

El procedimiento planteado por ADPIC para la aplicación de las medidas en frontera, cabe recalcar que es el que la mayoría de países han adoptada en sus legislaciones internas; este se centra en la medida en frontera a solicitud de parte interesada, siendo secundaria la aplicación de medidas en frontera de oficio.

Dispone que sea el titular del derecho el que accione su derecho mediante una solicitud dirigida a la autoridad aduanera competente, en la cual deberá de acreditar su derecho y presentar pruebas suficientes de que existe la presunción de la infracción a su derecho de propiedad intelectual, este debe facilitar una descripción de la mercadería para que la autoridad competente pueda reconocerla. La autoridad le comunicará al titular del derecho si su solicitud ha sido aceptada.

Habiéndose aceptado la solicitud el denunciante debe iniciar un procedimiento sobre el fondo del asunto, en un plazo de 10 días; de no hacerlo se procede con la desaduanización de la mercadería. (Proceso de conocimiento).

La autoridad competente le puede exigir al demandante que rinda fianza para poder aplicar la medida en frontera, con el objetivo de proteger al demandado. Es una forma de impedir que el titular cometa abusos.

Se debe notificar al importador y al titular del derecho sobre la medida adoptada (derecho a la defensa).

En el caso de haberse iniciado un procedimiento de fondo, la autoridad competente determinará si la medida previa adoptada (medida cautelar) se suspende. En el caso de que se determinara que la medida adoptada fue infundada se puede exigir al denunciante el pago de una indemnización o ejecutar la caución en caso de que se haya rendido.

Cuando el resultado del procedimiento de fondo haya concluido que la mercadería violenta derechos de propiedad intelectual, la autoridad

podrá ordenar que las mercancías sean destruidas o apartadas de los circuitos comerciales.

No se podrá permitir que dichas mercancías, salvo casos excepcionales (Art. 59), sean reexportadas en el mismo estado o sean sometidas a regímenes aduaneros distintos, “salvo casos excepcionales”. Esto en justificación de que la intención de la norma es de que estas mercancías no ingresen a los circuitos comerciales de ningún país; afectando derechos adquiridos por terceros.

En aplicación a esta norma es la única forma por la cual mercancías infractoras podrían ingresar al territorio de uno de los países, calificándolo como un caso excepcional.

El Ecuador tuvo un caso de excepción, cuando la Asamblea Constituyente, a través del Mandato No. 5, por razones de emergencia nacional originadas por catástrofes naturales que afectaron varios sectores del país, ordenó a las aduanas que todo el material infractor que consistía en vestimentas, zapatos y mantas o textiles, sean entregados a los afectados por dichos desastres. Fuera de este caso, no ha existido alguno similar.

El titular del derecho podrá iniciar cualquier otro tipo de acciones pertinentes que la ley le asista, sean estas civiles, penales o administrativas que crea pertinente para el ejercicio de los derechos.

El ADPIC les permite a los países miembros que decidan si actúan de oficio, sin embargo en el artículo 58 se dan algunas disposiciones aplicables a medidas tomadas de oficio.

De la revisión de las distintas legislaciones a nivel latinoamericano en sus regulaciones respecto a medidas en frontera nos damos cuenta que estos han adoptado el procedimiento planteado por ADPIC.

2.2.- LEGISLACIÓN REGIONAL (COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - CAN)

2.2.1.- OBJETIVO DE LAS NORMAS ANDINAS

Las normas multilaterales sobre propiedad intelectual han obligado a los países miembros a la aplicación de controles estrictos con respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Una de estas medi-

das es precisamente verificar el ingreso y salida de mercancías en las fronteras si es que las mercaderías que pretenden ingresar o salir del territorio de determinado país miembro no vulneren derechos de propiedad intelectual de terceros legítimos.

En la actualidad se protegen derechos de propiedad intelectual, específicamente las marcas, los derechos de autor y las obtenciones o variedades vegetales. No se incluyen de acuerdo a la normativa andina en estos regímenes otros derechos de propiedad industrial tal y como las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, nombres comerciales y enseñas. Sin embargo se ajusta a las disposiciones de ADPIC (TRIPS), no se contradicen sino que se complementan y aplican.

Analizaremos a continuación cuales son las decisiones que se encuentran adoptadas por nuestro país y por tanto forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

2.2.2.- DECISIÓN 486 Relativa a Propiedad Industrial

Esta decisión ha sido dedicada a la rama de propiedad industrial, sin embargo, solo se ha previsto la aplicación de medidas en frontera para el tema de los derechos marcarios, dejando de lado las demás ramas de la propiedad industrial, esto se ve reflejado con la simple lectura de los artículos pertinentes, y, además esta tesis se ve reforzada con la creación de la decisión 689 –de la cual el Ecuador no forma parte, por no haber expresado su consentimiento como era requerido–, pero donde claramente deja establecido que el régimen de la decisión 486 sólo es aplicable para el ámbito del derecho marcario.

“(...) Art. 1 Decisión 689

j) En el Capítulo III, Título XV: Desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito (...)”

La Base Legal de las Medidas en Frontera en la decisión 486 se encuentra establecida en el capítulo III, el mismo que consta de seis artículos comprendidos entre el 250 al 256.

“CAPÍTULO III

De las Medidas en Frontera

Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.

Artículo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Artículo 252.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Así mismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.

Artículo 253.- Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas.

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.

Artículo 255.- Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

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, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

Artículo 256.- Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas”.

2.2.3.- PROCEDIMIENTO DECISIÓN 486

El titular de un registro marcario cuando tiene indicios de que se va a realizar una importación o exportación que perjudica su derecho, puede solicitar a la autoridad competente la suspensión de la misma. Las condiciones y garantías de la aplicación de las medidas en frontera queda abierta al criterio y regulación específica de cada país miembro.

El solicitante de la medida debe de suministrarle a la autoridad la información necesaria que le permita reconocer la mercadería.

La decisión deja abierta la puerta para que cada país miembro decida si aplica de oficio las medidas en frontera.

A efecto de que el titular del derecho pueda fundamentar su reclamación, le es permitido que éste pueda realizar una inspección.

Habiéndose aceptado la solicitud de aplicación de una medida en frontera, se notificará a las partes involucradas, al igual que en ADPIC,

en el término de diez días el titular del derecho deberá de presentar su acción en lo principal y en caso de no hacerlo se suspenderá la aplicación de la medida adoptada.

Habiéndose iniciado la acción en lo principal, será la autoridad competente la que determinará si la medida se suspende.

Si se demuestra el cometimiento de la infracción, la mercancía no podrá ser nacionalizada, ni reexportada, salvo los casos que la autoridad estime pertinentes o que cuente con la debida autorización del titular del derecho, esto por cuanto los derechos de propiedad intelectual por su carácter de privados pueden ser renunciables.

Tanto el accionante como el accionado, podrán ejercer todas las acciones legales a que la ley los asista para el ejercicio de sus derechos.

La autoridad nacional competente, ordenara la destrucción o decomiso de la mercadería infractora.

2.2.4.- ANÁLISIS

- De la lectura de los citados artículos se desprende, que el procedimiento dado por la decisión 486 en materia de medidas en frontera es aplicable en temas de falsificación marcaria, y que responde al procedimiento planteado por ADPIC.
- La Decisión 486 de la CAN es una norma superior y posterior a la Ley de Propiedad Intelectual, y que establece un mecanismo específico de protección de los derechos de propiedad industrial y procedimientos exhaustivos para nuestro ordenamiento jurídico, no pudiendo nuestras disposiciones legales internas profundizar temas ya legislados en dicho cuerpo normativo, por las razones que veremos a continuación.
- Esta decisión ha sido el fundamento legal para el Ecuador para que en materia de propiedad industrial sólo se puedan aplicar medidas en frontera para temas de falsificación marcaria, excluyendo de este modo de manera categórica las demás ramas de propiedad industrial como son patentes, modelos de utilidad, diseños industriales.
- Lo aseverado en el punto anterior encuentra su sustento en los dos argumentos oficiales del IEPI recogidos del oficio No. 111 - G - MF - IEPI - 2009, de fecha 27 de julio de 2009, donde textualmente se

señala: "(...) a) La Decisión 486, en su artículo número 276 (Disposiciones Complementarias) establece de manera expresa que los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. Al respecto hay que tener claro que la temática referida a las medidas de observancia en frontera están expresamente reguladas en esta Decisión 486, y que el legislador comunitario ha creído pertinente no otorgar este tipo de acciones a los titulares de otras modalidades de Propiedad Industrial, distintos de los que ostentan derechos marcarios, por lo que no es pertinente para los Estados miembros, en esta materia, ampliar el campo de protección expresamente definido en esta Decisión; y, b) Reafirmando el primer argumento expuesto, y sirviendo de base para lo señalado en las normas antes transcritas, la misma Comunidad Andina de Naciones, ha dejado este tema expresamente establecido al expedir una norma posterior, la Decisión 689 que se denomina "Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y Profundización de derechos de propiedad Industrial a través de la normativa interna de los países miembros", cuyo título se explica por sí solo. De esta forma, si revisamos las disposiciones contenidas en esta última Decisión (689), no encontraremos norma alguna que permita desarrollar, ampliar, o profundizar la protección de otras modalidades de Propiedad Industrial, a través de las Medidas en Frontera. Lo único referente a medidas en frontera que regula o permite ampliar esta última Decisión anotada es la aplicación de este tipo de medidas de observancia para mercaderías que se encuentren en tránsito, tal y como lo establece el artículo número 1 letra j) cuando señala que: "(...) En el Capítulo 3, Título XV: Desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito (...)". En este sentido el artículo 3 de la mencionada Decisión establecía que hasta el 20 de agosto de 2008, los países miembros podrían comunicar su voluntad de utilizar la facultad prevista en el artículo 1 de la mencionada Decisión. Finalmente con respecto a este último punto, es necesario señalar que el Ecuador no comunicó a la Secretaría General de la CAN, su voluntad de utilizar la facultad mencionada, por lo que su contenido no es parte de nuestro ordenamiento jurídico, no obstante los argumentos son claros para señalar que no se pueden profundizar o desarrollar derechos de propiedad industrial, sino sólo los contenidos en la Decisión 689, y únicamente por los países andinos que hicieron uso de dicha facultad. (...)"

- En base a una analogía jurídica, si el Ecuador no puede desarrollar o profundizar los derechos y protecciones de Propiedad Industrial tratados en la Decisión 689, mucho menos podría profundizar, ampliar o desarrollar derechos establecidos en la Decisión 486.
- Esto tiene su fundamento en cuanto a la intención de la normativa Andina, que es armonizar las legislaciones de los países miembros, esto quiere decir que todos los países de la región tengan un régimen común.
- Los argumentos expuestos se confirma que lo dispuesto en la Decisión 486, en lo que respecta a Medidas en Frontera, se mantiene vigente y sin susceptibilidad de variación por parte de la legislación interna de cualquier de los países miembros, es así, que para la adopción de este tipo de medidas debemos estar a lo indicado en la Decisión 486, esto es, únicamente a la vulneración de derechos concedidos por el registro de una marca.
- Todo lo antes indicado responde al principio de jerarquía de las normas. La Decisión 486, prevalece sobre nuestro ordenamiento jurídico interno.

2.3.- DECISIÓN 351 Relativa a los Derechos de Autor y los Derechos Conexos.

Como se dejó planteado tiene como antecedente el Convenio de Berna, convenio madre en la materia donde ya se estipula que las grabaciones de obras musicales importadas sin autorización de los países que no sean lícitas y por lo tanto puedan ser decomisadas.

La Decisión 351 no prevé la aplicación de una medida en frontera de manera explícita, sino que de la revisión de los artículos 13 y artículo 37, respecto a derechos de autor y derechos conexos respectivamente, se infiere dicha posibilidad según lo que analizaremos.

“CAPÍTULO V DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; (...)”

“(...) Artículo 37.- Los productores de fonogramas tienen el derecho de:

b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular (...)”

Como vemos esta decisión no plantea un procedimiento a aplicarse para la ejecución de la norma antes invocada, por lo cual deja a potestad de cada país miembro la implementación del mismo, que se ha venido dando de acuerdo a lo normado por la Ley de Propiedad Intelectual en la aplicación con las medidas en frontera.

De la norma antes transcrita, observamos que guarda relación con la normativa ADPIC de acuerdo a la definición dada respecto a mercancías piratas, para las cuales se aplicará una medida en frontera.

La norma andina cuando nos habla que las importaciones deben constar con el consentimiento del autor, se está refiriendo a las copias hechas sin su consentimiento, o sea las copias realizadas de manera ilícita.

Esta norma que ha sido recogida por nuestra legislación nacional (Art. 24 LPI) de manera extremadamente ampliada “proteccionista” al derecho de autor, nos dice que no puede realizarse una importación sin la autorización del titular del derecho de autor o derecho conexo. En otras palabras para poder realizar una importación, en nuestro país, de cualquier obra protegida el importador debe contar con la autorización del titular para que esta pueda ingresar al territorio nacional.

El artículo 24 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 que:

“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 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". (Negritas y subrayado fuera de texto).

En este sentido debemos realizar una crítica a la norma nacional, la misma que incluso ya ha sido motivo de discusión al interior del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual como una posible reforma planteada a la ley de la materia.

Esto en la práctica ha ocasionado de que mercadería que se encuentra protegida por el derecho de autor o derechos conexos "original", esto es, autorizada expresamente por el titular del derecho, que ha sido legalmente adquirida en el exterior no pueda ingresar a nuestro territorio dado que el importador no posee una licencia a su nombre para poder ingresar dicha mercadería al territorio ecuatoriano.

Si la mercadería es original y su autor ha puesto en el comercio la obra, porque razón no podría comercializársela libremente, si previamente el autor con esa venta ha obtenido las correspondientes regalías, aquí podemos hacer un símil con el derecho marcario en la figura del agotamiento al derecho marcario.

2.4.- DECISIÓN 345 Relativas a Obtenciones Vegetales.

Las normas de la Decisión 345 relativos a esta materia son:

"(...) Artículo 24.- La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:

- e) Exportación;*
- f) Importación; (...)*

"(...) Artículo 28.- 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 (...)".

Esta norma es el sustento legal por la cual en nuestro país las medidas en frontera puedan ser aplicadas también para esta rama de la propiedad intelectual; como vemos la normativa andina no habla específicamente de la aplicación de una medida en frontera, como sucede en el caso de la decisión 486 para temas marcarios, la norma habla del derecho de importación; sin embargo calza dentro de nuestra normativa interna en la figura de una medida en frontera.

El análisis para este caso en particular es bastante complejo, de acuerdo a lo expuesto por la Abg. Deyanira Camacho, Directora nacional de Obtenciones y Variedades Vegetales; si analizamos la realidad para la aplicación de la misma. Primero Ecuador no es un país importador de obtenciones o variedades vegetales, sino todo lo contrario, somos un país exportador de las mismas. Por lo cual podríamos concluir que en nuestro país se aplicarían las medidas en frontera en este caso para las exportaciones.

Estamos frente a una rama del derecho estrictamente técnico, donde los funcionarios aduaneros no tienen los conocimientos para poder determinar si estamos frente a una vulneración de derechos, esto como punto de partida, por ende se necesitara para tal determinación un perito especializado en la materia.

Otro de los problemas encontrados para este análisis está en los procesos de simplificación de las importaciones, para exportar yo lleno un formulario de intención de exportación, con el cual yo en cualquier momento puedo exportar y una vez que la mercancía sale del país realizo mi declaración formal. (Este procedimiento cambió con la promulgación del Código de la Producción el 30 de Diciembre del 2010, y actualmente el exportador debe desde un inicio presentar una declaración formal de exportación)

Con lo antes expuesto apliquémoslo a un caso en concreto y supongamos que un obtentor de una variedad vegetal solicita a la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales que aplique una medida en frontera. En aplicación a la norma pertinente artículo 343.

“Art. 343. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquiera de los Directores Nacionales, según el área de su competencia, podrán ordenar a

petición de parte, la suspensión del ingreso o exportación de cualquier producto que en cualquier modo viole los derechos de propiedad intelectual. La resolución se dictará en el término de tres días desde la petición. Si se estima necesario o conveniente, se podrá disponer que el peticionario rinda caución suficiente. Si ésta no se otorgare en el término de cinco días de solicitada, la medida quedará sin efecto. A petición de la parte afectada con la suspensión, el director Nacional del IEPI, según el caso, dispondrá la realización de una audiencia para examinar la mercadería y, si fuere procedente, revocar la medida. Si no la revocare, dispondrá que todo lo actuado se remita al fiscal competente (...)."

Esta norma es completamente inaplicable, por las razones a continuación expuestas. ¿Como en tres días el director nacional puede resolver un tema tan complejo y técnico? Se presenta la solicitud, a la autoridad le toca analizar si el solicitante tiene el derecho para la pretensión planteada, analizar el tema de la caución, si bien es cierto es un acto discrecional de la autoridad, tiene que basarse en criterios establecidos en el reglamento discrecionalidad, basado en principios y en este punto ¿cuáles serían los parámetros para fijar esta caución? En la práctica se podría solicitar al SENAE cuantas exportaciones registra ese exportador en el mes. ¿Cuánto se demoraría el SENAE en proporcionar esta información?. Luego de esto oficiar al SENAE –los directores nacionales están en Quito, el SENAE generalmente en puertos, otras ciudades–, con este oficio al SENAE le corresponderá suspender el despacho del contenedor, para esto se deberá de nombrar un perito, se entendería que el pago de los honorarios del perito correrán por cuenta del solicitante de la medida –sin embargo no lo dice la norma– el perito tendrá que presentar su informe –no establece tiempos la norma para la presentación de este informe– y una vez presentado el informe la autoridad podrá resolver. ¿Todo esto es posible en 3 días?

Otro de los análisis pertinentes al caso es tema propiamente de la exportación si los procedimientos son tan simplificados al punto de que la mercancía sale con una formulario de intención que lo hago y me dura 30 días, en cualquier momento yo embarco mi mercadería y en tres horas esta fuera del país. Adicionalmente en este formulario de intención (ya no existe esto) e incluso en la declaración propiamente no se hace una investigación propiamente para verificar si lo declarado es realmente lo que estoy exportando. Para el caso en particular declaro que estoy exportando flores (general), pero no se me exige que determine el

nombre técnico de la flor; y si así se lo hiciera yo puedo poner cualquier nombre y estar exportando otro tipo de variedad.

Ahora bien supongamos que se aplicó la medida en frontera, resulta que las obtenciones o variedades vegetales, son del tipo de importaciones que perecen y viajan en cadena de frío. En la práctica en un contenedor consolidado –van varias cargas de distintas personas–, al aplicar la medida en frontera tendríamos que romper con la cadena de frío, con lo cual afectó el resto de productos que van en el contenedor que le pertenecen a terceros que nada tienen que ver con la persona en conflicto, y poniéndonos en un caso aun más extremo, se analiza la muestra y no vulnera ningún derecho de propiedad intelectual. Se entendería que la caución cubriría la pérdida del accionado, ¿y las pérdidas de las otras personas que tenían sus mercancías en el contenedor? Esto sólo hablando en términos económicos inmediatos, sin analizar el perjuicio que causaría en las relaciones comerciales futuras.

En la práctica hasta la fecha no se ha aplicado ninguna medida en frontera en esta rama, por todos los problemas antes descritos.

Adicionalmente tenemos conocimiento que ya han sido planteadas solicitudes a petición de parte dentro de procedimientos de tutelas administrativas en las que solicitan a la autoridad que se prohíba la exportación de variedades protegidas, sin embargo la SENA nos ha manifestado que ha sido instruida de no detener ningún tipo de mercancías que se exporte del país, esto por razones de índoles económicas en cuenta a una problemática de balanza comercial del país, considerando que somos un país dolarizado.

El mal menor sería la afectación de obtentor vs. el mal mayor una política pública, es por esta razón es por la cual la mayoría de países aplican medidas en frontera para las importaciones y no para las exportaciones.

Como vemos esta norma no es armónica para su aplicación, de acuerdo a lo investigado por la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, no hay casos aplicados en la Comunidad andina de Naciones, sin embargo en algún momento estos casos podrían devengar en acciones de incumplimiento por parte del Estado frente al Tribunal de Justicia Andino.

Estamos frente a la figura doctrinaria de una imposibilidad jurídica, las normas para su aprobación pasan por un análisis sociológico, histórico y un razonamiento normativo.

Analicemos para el caso cada una de estas características de la norma:

- Sociológico responde a la realidad determinada de los países, con lo analizado, esta norma no cumple con las realidades sociológicas del Ecuador –tema de políticas públicas–.
- Histórico, de los antecedentes del presente trabajo encontramos que en nuestro país la figura de medidas en frontera nace con la creación de la Ley de Propiedad intelectual.
- Y en el ámbito de lo racional normativo, significa que la norma sea coherente, es la técnica jurídica del contenido de la norma. De lo analizado esta norma está completamente mal constituida y se vuelve completamente inaplicable.

3.- LEGISLACIÓN NACIONAL

3.1.- CONSTITUCIÓN

Nuestra carta magna (Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el R.O. No. 449, de 20 octubre de 2008), jerárquicamente la norma superior de nuestro ordenamiento jurídico ha previsto la protección de la propiedad intelectual, así el artículo número 322 dispone: “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. (...)” esta norma nos remite a la norma específica de la materia que es la Ley de Propiedad Intelectual creada en el año 1998.

Adicionalmente, dentro de este cuerpo normativo tenemos una norma que hace expresa alusión al derecho de autor cuando su artículo número 22 señala que:

“Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”. (Negritas y subrayado fuera de texto).

3.2.- LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público, tal y como lo señala de manera expresa el artículo número 332 de la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que entro en vigencia en el año 1998.

“Art. 332.- La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia”. (Negrita y subrayado fuera de texto).

Así, con esta premisa clara, nuestra legislación interna, habiendo previamente sido parte del Convenio ADPIC y de la Comunidad Andina de Naciones, sólo ha previsto en dos de sus artículos el procedimiento a ser aplicado en nuestro país para el caso de las medidas en frontera.

La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, prevé la adopción de medidas de observancia en frontera respecto de todas las modalidades de propiedad intelectual, otorgando de este modo una protección ADPIC PLUS.

El artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, 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". (Subrayado y negritas fuera de texto).

Art. 343. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquiera de los Directores Nacionales, según el área de su competencia, podrán ordenar a petición de parte, la suspensión del ingreso o exportación de cualquier producto que en cualquier modo viole los derechos de propiedad intelectual. La resolución se dictará en el término de tres días desde la petición. Si se estima necesario o conveniente, se podrá disponer que el peticionario rinda caución suficiente. Si ésta no se otorgare en el término de cinco días de solicitada, la medida quedará sin efecto. A petición de la parte afectada con la suspensión, el director Nacional del IEPI, según el caso, dispondrá la realización de una audiencia para examinar la mercadería y, si fuere procedente, revocar la medida. Si no la revocare, dispondrá que todo lo actuado se remita al fiscal competente (...)".

"(...) Art. 219. 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".

"(...) Art. 24. 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 y digital, del original o copias de obras protegidas, sin perjuicio de 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".

3.2.1.- ANÁLISIS:

Toda autoridad en el Ecuador que tenga el control de ingreso o salida de mercancías tiene la obligación de impedir que ingresen o salgan del país productos que violen propiedad intelectual. En consecuencia la autoridad aduanera debe actuar de oficio y no esperar a que exista una demanda o denuncia.

Como hemos visto de las normas antes transcritas nuestra ley nacional prevé la aplicación de medidas en frontera para todas las

modalidades de propiedad intelectual, sin embargo en concordancia con la normativa Andina y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente y que jerárquicamente es norma superior a nuestra Ley de Propiedad Intelectual, y como ya hemos analizado sólo podemos aplicar medidas en frontera de acuerdo a la Decisión 486 para marcas, la Decisión 351 para derechos de autor y derechos conexos y la Decisión 345 para obtenciones vegetales; quedando de este modo excluidos otras ramas de la propiedad intelectual.

Es importante analizar lo que sucede con el artículo 219 de nuestra ley en lo que la doctrina llama agotamiento del derecho marcario lo que trae como consecuencia las llamadas importaciones paralelas.

Se considera que una importación es paralela cuando las mercancías son auténticas, y las ventas se realizan fuera de los canales oficiales de comercialización, responde a los principios de libre competencia y competitividad.

La teoría del agotamiento del derecho marcario significa que el titular del derecho no tiene más el control en la cadena de comercialización del producto después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio, en cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

Otro es el panorama a ser analizados en el ámbito del derecho de autor y los derechos conexos por lo menos mientras las normas se encuentran vigentes tal como están, por lo que nos remitimos a los comentarios señalados en el análisis previo que se hizo sobre el artículo 24 de nuestra ley, específicamente cuando tratamos el tema de la Decisión 351.

Por otro lado a pesar de existir un reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual donde se entendería debería haber un esquema planteado respecto a la aplicación de la norma legal, este no ha previsto nada respecto a las medidas en frontera, para lo cual deberá en algún momento de existir una reforma al mismo o crearse un reglamento especial como lo tienen la mayoría de países para la aplicación de medidas en frontera que incluya tanto el marco de actuación de la Aduana como la del IEPI.

Nuestra ley de propiedad intelectual, es una ley que algunos estudiosos del derecho de esta rama han denominado de aplicación ADPIC PLUS, esto quiere decir que si bien es cierto las normas ADPIC busca que los estados partes adopten un mínimo de protección, nuestro ordenamiento ha aplicado al máximo estas protecciones, que en la práctica nos ha revelado que no va acorde a nuestra realidad como país.

Por ejemplo solo analizando nuestra legislación en materia de medidas en frontera: la norma ADPIC plantea la medida en frontera de oficio como opcional, nuestra norma se basa en la medida en frontera de oficio, ADPIC plantea como opcional la aplicación de medidas para las exportaciones, nuestro país lo recoge en su legislación nacional, ADPIC obliga en la aplicación de medidas en frontera para temas marcarios, de derechos de autor y derechos conexos, nuestra norma abre la puerta para la aplicación en todas las ramas de la propiedad intelectual.

Del análisis realizado a ADPIC y las Decisiones de la Comunidad Andina, nos damos cuenta que existe un procedimiento para la aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte interesada, sin embargo el Ecuador de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual tiene un esquema de procedimiento planteado para la aplicación de medidas en frontera básicamente de oficio y si bien se menciona la posibilidad de que estas medidas se puedan tomar a petición de parte, la norma que lo establece es realmente vaga y no da lineamientos a seguir, incluso plantea una interesante discusión. Esto en concordancia con lo antes expuesto en este trabajo respecto a la incoherencia normativa en nuestra norma interna respecto a procedimiento y plazos para poder aplicar una medida en frontera a petición de parte.

Estadísticamente en nuestro país el 99% de las medidas en frontera aplicadas son realizadas de oficio, en la cual el Estado a través de las distintas instituciones involucradas esto es la SENA, IEPI, Fiscalía, Jueces y Policía Judicial, mueve todo el aparato estatal para la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual sin que en la mayoría de los casos el titular se involucre en la protección de su propio derecho.

Esto ha llevado a un análisis y debate que se ha manejado en el Instituto para que se plantee una reforma a la Ley de Propiedad Inte-

lectual respecto a las medidas en frontera en el cual tengamos como en otros países (USA, Unión Europea, entre otros) un equilibrio entre la protección que da el Estado y el accionar de los titulares de derecho en defensa de sus derechos.

Así se plantearía por ejemplo que el SENA E maneje una base de datos de titulares de derechos que se inscriban para que los funcionarios aduaneros tengan conocimiento de sus marcas, derechos de autor u obtenciones vegetales y apliquen la medida en frontera notificando a los titulares para que estos ejerzan sus derechos, se presenten dentro del proceso, y en los casos en que los titulares de derechos no se presenten dentro del proceso la medida sea levantada por falta de interés de sus titulares.

Esto implicaría que obliguemos a los titulares de derechos a defender sus activos intangibles y que no sea el Estado a través de sus distintas instituciones que con recursos públicos tanto humanos como económicos proteja bienes privados y particularmente bienes extranjeros, que en muchos de los casos no tienen ni representantes en nuestro país.

4.- PROCEDIMIENTO UNIÓN EUROPEA

4.1.- AUTORIDAD COMPETENTE: Aduana correspondiente de cada país miembro de la Unión Europea

4.1.2.- NORMATIVA APLICABLE: Reglamento de la Consejo 1383/2003 y Reglamento de la Comisión 3295/94.

4.1.3.- CONSIDERACIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTO:

- La normativa europea define los regímenes aduaneros para los cuales se podrá o no aplicar una medida en frontera.
- Tienen definido el procedimiento a ser aplicado, de lo analizado netamente cautelar.
- Detienen la mercancía cuando existe una presunción de vulneración a algún derecho de propiedad intelectual.
- Notifican vía electrónica a los titulares de derechos, quienes previamente se han registrado en la aduana.

- El titular de derecho debe remitir en el término de tres días una solicitud de intervención a la autoridad aduanera cumpliendo determinados requisitos, en el reglamento.
 - La Aduana procede a retener las mercancías hasta que los titulares inician un proceso de fondo ante la autoridad judicial competente de no hacerlo en un plazo de 10 días la aduana procede al levante de la medida. (Procedimiento ADPIC, netamente Cautelar).
5. BREVE ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS NORMAS DE APLICACIÓN NACIONAL Y LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. (DATOS RECOGIDOS DEL ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL DOCUMENTO: OMPI-ASIFI/PI/PAN/05 DE FECHA: 2 de Marzo del 2005)
- 1) Importaciones Paralelas: definidas en el reglamento y su tratamiento, nuestra legislación indirectamente lo prevé en el artículo 219 de la Ley de Propiedad intelectual.
 - 2) Este reglamento prevé el análisis de Perfiles de Riesgo: Implementación de Controles Selectivos – Fluidez en el comercio exterior vs. Controles Intrusivos.
 - 3) Se prevé los sectores que protegen las medidas en frontera: Juguetes, perfumes, relojes, productos farmacéuticos. En nuestro caso la norma interna abre el abanico a todas las ramas comprendidas en la propiedad intelectual, y por otro lado ponemos un techo con la normativa andina, por la jerarquía normativa.
 - 4) Competencias bien definidas de las Autoridades Aduaneras de la Comunidad Europea para realizar investigaciones y capturas de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual dentro de los circuitos comerciales regulares e irregulares vs. Competencia en el Ecuador de estos controles solo parte del IEPI a través de las tutelas administrativas y no de la administración aduanera.
 - 5) Potenciación de la cooperación administrativa entre las autoridades competentes de los países de la Comunidad Europea.
 - 5.1) Diferencia: Falta de una aplicación coherente y efectiva de una legislación regional unificada entre los países de América del Sur y Centroamérica.
 - 5.2) Diferencia: Falta de una armonización de los sistemas de perfiles de riesgo entre los países de América del Sur y Centroamérica.

- 6) Comparación entre sectores o industrias más afectadas por la vulneración de derechos de propiedad intelectual.

Ecuador	vs.	Europa
Juguetes		Productos alimenticios
Ropa		Medicamentos
Accesorios automotrices		Repuestos automotrices
Calzado deportivo		Productos de higiene y limpieza
Accesorios de vestir		Software

- 7) En la legislación comunitaria europea se suprimieron cánones y garantía a los titulares de derechos y lo sustituyo por compromisos de responsabilidad.
- 8) Suministro de datos técnicos y precisos por parte de los titulares a la Aduana para actualización en las corrientes de fraudes, en nuestro caso algunos titulares lo hacen la gran mayoría no.
- 9) Legislación comunitaria europea posee normas que regulan las responsabilidades de la Aduana y la de los titulares de los derechos, la normativa ecuatoriana no la posee.
- 10) La legislación comunitaria europea prevé las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras en los diferentes regímenes aduaneros como por ejemplo:
- Mercancía bajo vigilancia aduanera en zonas primarias
 - Zona Franca o Depósito Franca
 - Despacho a libre práctica o importación a consumo
 - Exportación
 - Reexportación
 - El tránsito comunitario externo
 - Deposito aduanero
 - Perfeccionamiento activo en forma de suspensión
 - Transformación bajo control aduanero
 - Importación temporal
- 11) En la legislación europea comunitaria existen definiciones claras de que se entiende por mercancías que vulneran y se describen los conceptos de mercancías falsificadas y mercancías piratas. De igual forma se expresa de manera taxativa la protección que se brinda para los dibujos, modelos de utilidad, patentes, obtenciones vegetales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Diferencia: En la legislación ecuatoriana no se señalan de manera clara

los alcances de protección para las diferentes modalidades de protección de derechos de propiedad intelectual, ni existen conceptos sobre los tipos de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual.

- 12) En la legislación comunitaria europea se detalla de manera específica los casos en que no aplica una medida en frontera, los cuales se enumeran a continuación:
 - a) Importaciones paralelas
 - b) Mercancías contenidas en los equipajes de viajeros sin carácter comercial.
 - c) Mercancías fabricadas en la Comunidad Europea.
 - d) Mercancías que circulan en el interior de la Comunidad Europea en un régimen de tránsito comunitario interno.
 - e) Diferencia: En la legislación ecuatoriana no existe un detalle de los casos puntuales en los que no se debe aplicar una medida en frontera.
- 13) La legislación comunitaria europea estipula que las autoridades aduaneras condicionan la aplicación de la medida en frontera a la presentación de una solicitud de intervención por parte del titular del derecho, donde si esta no se presenta en un plazo determinado se produce el levante de las mercancías por parte de la autoridad aduanera. Diferencia: En la legislación ecuatoriana no se condiciona la aplicación de una medida en frontera de manera que los titulares de derechos tengan una actuación preponderante y efectiva en la resolución de las medidas a nivel administrativo y judicial.
- 14) La legislación comunitaria europea prevé requisitos para la tramitación de la solicitud de intervención, en esta solicitud se incluye una declaración del titular de correr con todos los gastos de destrucción de las mercancías y otros datos a nivel orientativo de utilidad para las autoridades aduaneras. Diferencia: En la legislación ecuatoriana no se especifica quien deberá correr con los costos de destrucción de las mercancías.
- 15) En la legislación comunitaria europea los acuerdos de intervención son comunicados vía on line a todos los distritos de aduana del país miembro donde se aplique la medida en frontera. Diferencia: En el Ecuador las medidas en frontera que se toman en un distrito de aduana no retroalimentan de información a los otros distritos de aduana.

6.- ACCIONES TOMADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE) PREVIO A LA ADOPCIÓN DE UNA MEDIDA EN FRONTERA

- 1.- El perfilador de riesgo designa el canal de aforo, cuando el canal de aforo se determina físico un aforador es designado para verificar que los campos presentados en la declaración aduanera coincidan físicamente con lo observado en el aforo, específicamente en términos de: naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de las mercancías; donde se incluyen el campo correspondiente a marcas en la declaración andina de valor conocida como DAV.
- 2.- El importador o su agente de aduanas tiene conocimiento de que se va a realizar un aforo físico mediante la revisión del sistema workflow que se realiza diariamente, el mismo que señala el canal de aforo otorgado por el perfilador de riesgo, posteriormente el importador o su agente se acerca hasta el distrito aduanero correspondiente a revisar el listado de cargas para el aforo, el importador, agente de aduana o auxiliar se dirige al almacén temporal o zona primaria designada donde se va a realizar el acto administrativo de aforo físico .

El importador a través de su agente de aduana o el auxiliar de aduana que se encuentre presente en el acto administrativo tiene conocimiento desde ese momento de las observaciones encontradas en el aforo.

En el aforo realizado se verifican el 20 o 30% del contenedor o carga, y de encontrarse mercancías presuntamente infractoras el importador tendrá la opción de solicitar la separación de dicha mercadería para proceder con la nacionalización de aquella mercancía sobre la cual no exista presunción de violación de derechos de propiedad intelectual. En dicha inspección se verifican las mercancías al 100%, es decir, en su totalidad, y de encontrarse mercancías que se presuman vulneren derechos de propiedad intelectual, el funcionario delegado de zona primaria realizará el mismo proceso realizado por el aforador físico, pudiendo remitir las muestras mediante oficio a la Coordinación General de Intervención quienes realizan un alcance al

oficio previamente enviado al IEPI, poniendo en conocimiento las novedades encontradas.

- 3.- Si en el aforo físico se detecta mercadería presuntamente infractora, se revisa la declaración aduanera vs. muestra física encontrada, se toma una muestra física y se procede a solicitar vía observación en el sistema workflow documentos que acrediten la licitud de las mercancías, para su correspondiente revisión, para esta entrega de documentos el importador o su agente consta con tres días. El aforador revisa los documentos presentados mediante hoja de tramite ingresada en la dirección de secretaria general del distrito de aduanas correspondiente, la documentación se revisa, si existen dudas respecto a la documentación, se emite un informe con las observaciones correspondientes que detallen las posibles infracciones, informe que es remitido junto con una muestra física a la Coordinación General de Intervención, específicamente a la Jefatura de Control de Procesos Operativos y Operaciones de Campos.
- 4.- La jefatura de Control de Procesos Operativos y Operaciones de Campos, revisa todos los documentos constantes y determina finalmente si existen suficientes elementos de juicio para realizar un informe pormenorizado para poner en conocimiento y análisis del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual para la confirmación o revocatoria de la medida en frontera.
- 5.- Una vez elaborado el informe pormenorizado se procede con la notificación del mismo a las partes involucradas, esto es, IEPI, importador, representantes de los titulares de los derechos de propiedad intelectual en el país si se los conoce.

7.- PROCEDIMIENTO IEPI

De acuerdo a lo revisado en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual una vez que el SENAE envíe respectivo expediente y muestra física para su análisis, el IEPI tendrá cinco días para pronunciarse. Este pronunciamiento sólo es respecto a si la mercadería detenida vulnera o no derechos de propiedad intelectual, el IEPI no es organismo encargado del análisis respecto a la intencionalidad de la vulneración de derechos

de propiedad intelectual en la importación o exportación, materia que es revisada luego por la autoridad penal competente.

El análisis en temas marcarios de acuerdo a las normas antes invocadas va encaminado a determinar si la mercadería retenida se trata de una falsificación de la marca, un producto creado por un tercero sin autorización del titular del derecho o una imitación de la misma –análisis basado en la nota no. 14 de ADPIC-.

En el caso del derecho de autor y los derechos conexos, el análisis se da respecto a si la mercadería que va a ingresar al territorio ecuatoriano viene al país con la correspondiente licencia de autorización para la comercialización del producto en el territorio ecuatoriano. Análisis basado en el artículo 24 de la LPI).

El IEPI resuelve confirmando o revocando la medida en el término de cinco días, y de acuerdo a lo previsto en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo tiene 10 días para notificar su resolución, resolución que es notificada al SENA E.

8.- PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR POSTERIOR A LA CONFIRMACIÓN O REVOCATORIA DE UNA MEDIDA EN FRONTERA.

Si la medida en frontera es revocada, se procede con los pagos correspondientes de tributos y se nacionalizan las mercancías.

En los casos en que la medida en frontera es confirmada se inicia todo un procedimiento, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 351 literal f), la Dirección de Asesoría Jurídica del SENA E, elabora la denuncia para ser remitida al fiscal competente y poner a disposición de este la mercadería aprehendida.

A efectos de garantizar el ejercicio de la tutela efectiva, la Ley de Propiedad Intelectual de acuerdo a lo estipulado en el artículo 357 ha previsto que los actos puedan ser recurridos

“(...) Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los directores nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos:

- *Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;*
- *Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual, y;*
- *Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.*

La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los directores nacionales. Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa...

Del mismo modo el Estatuto del régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, estipula lo siguiente:

“(...) Art. 174.- Recurso de reposición. Objeto y naturaleza

- 1. Los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos posteriormente, a elección del recurrente, en reposición ante el mismo órgano de la administración que los hubiere dictado o a ser impugnados directamente en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración.*
- 2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directo del administrado.*

Art. 175.- Plazos. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de 15 días, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de dos meses y se contará, para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurrido dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de dos meses. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse el recurso de apelación, o la acción contencioso-administrativa, a elección del recurrente (...).”

Por las normas antes invocadas el departamento jurídico envía un oficio al IEPI consultando si se ha interpuesto algún recurso respecto a la medida confirmado o revocada para de este modo ellos proceder, de ser el caso, mandando el expediente a la fiscalía o nacionalizando la mercancía.

En este particular debemos analizar que en la práctica ni el IEPI, ni el SENA E notifican con la respuesta emitida por el IEPI respecto a la medida en frontera al importador; esto, ha ocasionado que el IEPI para no vulnerar el debido proceso, acepte todos los recursos de reposición interpuestos en cualquier momento, los que el importador aduciendo que recién se ha enterado de la resolución del IEPI, y, de no existir notificación alguna por parte de las entidades públicas afectadas, no existe plazo para determinar si este recurso ha prescrito.

El IEPI por su parte alega que la obligación de realizar la notificación le corresponde al SENA E por ser ellos quienes adoptan la medida. Por otro lado el SENA E alega que la obligación la tiene el IEPI por cuanto de este organismo emana la resolución.

Habiéndose agotado la vía administrativa se envía la denuncia a la Fiscalía de Propiedad Intelectual, donde se abre un expediente para investigación, la investigación se basa en la intencionalidad o no del importador para realizar la importación.

En esta parte del proceso al fiscal le tocará determinar si existe dolo o no en la importación realizada, sin embargo en la mayoría de procesos los fiscales nombran peritos (policías) para que emitan su informe respecto a si la mercadería es o no infractora a los derechos de propiedad intelectual. Esto ha provocado que en muchos de los casos el peritaje realizado determine que la mercancía no es infractora. Estos policías nombrados para realizar los peritajes no tienen conocimientos en propiedad intelectual, además de estar trabajando nuevamente en un análisis ya realizado por la autoridad especializada en la materia.

El fiscal pone en conocimiento del juez penal el resultado de la indagación previa. El juez penal es el que deberá ordenar la destrucción de la mercadería, se notifica a la dirección de asesoría jurídica del distrito correspondiente. En este paso final donde el juez debería ordenar la destrucción de la mercadería infractora, se han dado casos en los cuales los jueces ordenan a la SENA E la nacionalización de las mercancías, y la SENA E por ser una orden judicial sólo le queda acatarla.

De lo antes indicado cabe realizar una crítica al respecto, si bien es cierto una orden judicial hay que acatarla so pena de caer en desacato, se

entiende que el desacato aplica para una orden judicial que cumple con los principios de legalidad. Si la autoridad competente para conocer el fondo del conflicto es el IEPI, y por consiguiente si el usuario está en desacuerdo con la resolución puede atacarla legalmente con la aplicación de recursos sea en sede administrativa o judicial, el juez no es competente en estos casos para rever una decisión en el fondo, decisión que se encuentra en firme. Su ámbito de competencia es ordenar o no la destrucción. Por lo tanto no hay desacato si el SENAE no cumple con la orden de nacionalizar mercancías infractoras.

La dirección de asesoría jurídica realiza una providencia firmado por el Director Distrital donde a su vez se notifica lo ordenado por el juez a la policía judicial, al importador, dirección de zona primaria para que en coordinación entre estas entidades públicas se ejecute el acto administrativo.

9.- PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS

- 1.- Las normas que hoy se encuentran vigentes y que utilizamos para la aplicación de una medida en frontera son normas de carácter amplias, las mismas que en casos particulares han traído conflictos en su aplicación donde en la práctica ha tocado entrar a un análisis en algunos de los casos extensivos de la norma por los vacíos existentes.
- 2.- Para el caso de la norma respecto a las medidas en frontera a solicitud de parte, éstas son completamente inaplicables.
- 3.- Se debe dejar sentado quién es el encargado de realizar la notificación a las partes de la respuesta que da el IEPI al SENAE sobre la medida tomada cuando está es revocada o confirmada.
- 4.- Es un problema tanto para la función pública como para el importador que todos los casos de medidas en fronteras tengan que terminar en fiscalía, porque la norma así lo dispone para todos los casos, lo que no sucede con la aplicaciones de las medidas de observancia realizadas dentro del territorio ecuatoriano donde la norma faculta a la autoridad a enviar o no el expediente a la fiscalía.
- 5.- En el caso de los derechos de Autor que se apliquen medidas en frontera cuando se trata de una mercadería original en la que el

importador no tiene la autorización expresa del autor para ingresar el producto al territorio ecuatoriano, constituye un problema para el importador el lograr tener acceso muchas veces al autor no es una tarea fácil, y esto ocasiona que nuestro mercado local no tenga acceso a las distintas obras. Este problema se resolvería con una reforma en este aspecto a nuestra ley, en armonía con las normas internacionales y comunitarias vigentes.

- 6.- Aplicación de medidas en frontera en los distintos regímenes aduaneros, debe quedar expresamente definidos los distintos tipos de regímenes y para cuales se va a aplicar una medida en frontera.
- 7.- No está claramente establecida las competencias de cada organismo que interviene en el proceso de la medida en frontera hasta la destrucción de la mercadería, en los casos en los cuales la mercadería es confirmada. Los fiscales nombran peritos dentro de la indagación previa, los jueces ordenan la nacionalización de mercadería, quien corre con los gastos de la destrucción de las mercancías infractoras, etc.
- 8.- Los titulares de derechos no comparecen dentro de los procesos, y parecería que los interesados en la protección de los derechos de propiedad intelectual es el Estado ecuatoriano.
- 9.- La aplicación de medidas en frontera en la actualidad solo es realizada para marcas que son consideradas a criterio de la Aduana como notorias, por ser las que el funcionario aduanero conoce, sin embargo esto puede cambiar si existiera una base de datos en la que los titulares registren sus marcas.
- 10.- Criterios para poder considerar si una importación entra dentro de las excepciones de las pequeñas partidas, en especial en el ámbito del derecho de autor donde el análisis se vuelve más complejo para las autoridades.
- 11.- Tiempos elevados del SENA E en sus procedimientos internos para la aplicación de la medida en frontera desde que se toma hasta que se envía el informe al IEPI, considerando que el importador en todo este tiempo paga demoraje y bodegaje.
- 12.- La ley actualmente prevé que el SEAE envíe al IEPI un informe pormenorizado que incluye un peritaje, sin embargo este nunca se

da por cuanto ni el SENA, ni el IEPI pueden asumir los costos del mismo, sin embargo no es necesario en todos los casos la práctica de peritajes, por otro lado se vuelven indispensable en casos técnicos dicho informe pericial.

- 13.- En los casos en que la mercadería ha sido revocada por el IEPI, el importador debe de pagar handling, porteo, demoraje y bodegaje por una presunta vulneración de la cual no ha incurrido, se debería proceder en estos casos de manera que el importador no tenga que pagar por lo menos los costos de bodegaje.
- 14.- Debe existir un buen sistema informático que permita el acceso del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador a los registros del IEPI para cualquier consulta en materia de propiedad intelectual.
- 15.- Los titulares de derechos interesados en la protección de sus activos intangibles deben realizar capacitaciones encaminadas a darle criterios técnicos a los funcionarios involucrados en la aplicación de medidas en fronteras, para el reconocimiento de mercancías infractoras.

10.- CONCLUSIÓN

A nuestro criterio la reforma debe ir encaminada a cambiar de un procedimiento netamente de oficio a una cautelar. La medida en frontera no deben ser aplicadas de acuerdo al procedimiento actual, en el que los apoderados de los titulares (de derechos extranjeros) no tienen interés en participar en el proceso, ya que el Estado Ecuatoriano con el proceso actual igual va a defenderlos.

Para nosotros el procedimiento debe ser más encaminado al proceso planteado en la normativa de la Unión Europea. Procesos bien establecidos, definiciones claras, actuaciones delimitadas, y, principalmente obligando a los titulares a ser los primeros interesado en la protección de sus derechos y siendo el Estado un apoyo para éstos. Que éstos se registren en una base de datos, que una vez notificado el titular del derecho esté presente su interés con una solicitud para la aplicación de la medida y que presente su demanda ante el IEPI en lo principal.