

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA**

**DISERTACION PREVIA A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE  
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS**

**MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL: ANALISIS DE FALENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL  
SISTEMA ECUATORIANO DE MEDIDAS EN FRONTERA EN SEDE  
ADMINISTRATIVA**

**Autor: Christian Fernando Anchaluisa Shive**

**DIRECTOR: Dr. Manuel Fernández de Córdoba Viteri**

**Quito, 2010**

**PARA GRADOS ACADÉMICOS DE LICENCIADOS (TERCER NIVEL)**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**

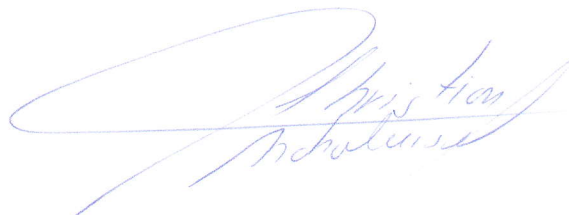
**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN**

Yo, **Christian Fernando Anchaluisa Shive**, C.C. **1716457203**, autor del trabajo de graduación intitulado: "MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: ANALISIS DE FALENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA ECUATORIANO DE MEDIDAS EN FRONTERA EN SEDE ADMINISTRATIVA", previa la obtención del grado académico de **LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS**, en la Facultad de **JURISPRUDENCIA**:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad.

Quito, 28 de marzo de 2011



Christian Fernando Anchaluisa Shive

C.C. 1716457203

## INTRODUCCIÓN

La medida en frontera es un mecanismo de protección de derechos de propiedad intelectual, cuya aplicación es responsabilidad de la autoridad aduanera en coordinación con la autoridad de propiedad intelectual según la normativa de la jurisdicción en donde se aplique. En este tipo de procedimientos, las autoridades actúan de oficio o a petición de parte, teniendo como objeto evitar las operaciones de comercio exterior (importación, exportación, tránsito) que involucren productos que vulneren los derechos de propiedad intelectual, específicamente en lo referido a falsificación y piratería. En los últimos años, se ha incrementado la aplicación y efectividad de este procedimiento jurídico en nuestro país. Sin embargo, aún se conservan importantes falencias que merecen ser analizadas y contrarrestadas con propuestas que son parte de esta investigación.

El origen de lo que hoy conocemos como medida en frontera, se encuentra en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, norma madre de todo el conjunto jurídico bajo el cual se rige la práctica legal en esta rama del Derecho.

Por otro lado, la norma más reciente e importante que establece procesos claros sobre las medidas en frontera, es el Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el Anexo 1C de la Organización Mundial del Comercio. Esta norma que busca propugnar la estricta observancia de los derechos sobre propiedades intelectuales, hace hincapié en estos y otros procedimientos que permiten detener y sancionar las conductas infractoras, incluso, en el origen de los productos que usan ilegalmente signos distintivos u otros derechos de propiedad intelectual.

Esta investigación se sustenta en la necesidad de buscar parámetros claros sobre esta interesante actividad de la administración pública y específicamente del órgano encargado de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Así mismo, esta investigación encuentra su justificación, en la necesidad de realizar un análisis pormenorizado de cómo ha funcionado el sistema de medidas en frontera ecuatoriano, en los últimos años, así como

el nivel de su eficiencia y los diversos problemas que enfrenta, especialmente en aspectos operativos, derivados de los presupuestos de las normas jurídicas y de las falencias logísticas y humanas.

Por último, éste análisis sobre el sistema ecuatoriano de medidas en frontera en sede administrativa, originó tres propuestas operativas que podrían promover el mejoramiento de estos procesos, en pro de la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

El objeto del estudio propuesto es el mecanismo administrativo-jurídico (medida en frontera), mediante el cual el Estado Ecuatoriano a través de los órganos competentes protege los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del comercio exterior y específicamente en las importaciones de bienes al momento de ingresar al país (por puertos, aeropuertos y sitios de frontera) a fin de que estos no vulneren derechos, especialmente los relacionados con signos distintivos renombrados.

De la misma manera, se ha evaluado la aplicación del Derecho de Propiedad Intelectual en el Ecuador, respecto de la medida en frontera y se ha propuesto las reformar operativas que se consideran oportunas en base a los datos arrojados por la investigación, para lograr un marco jurídico más eficiente.

Adicionalmente, esta investigación ha determinado cuáles son las fortalezas y falencias del sistema de medidas en frontera ecuatoriano, estableciendo cuál ha sido el nivel de aceptación de la medida por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual que son afectados por la falsificación y piratería, conexo siempre a su nivel de efectividad.

Por último, se han establecido y propuesto las acciones que las autoridades administrativas, los titulares de derechos de propiedad intelectual y los apoderados de propiedades intelectuales, deberían tomar a fin de fortalecer el sistema de medidas en frontera ecuatoriano que son de competencia del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y de Aduana del Ecuador.

Para esta investigación se contó con diversas fuentes de información cuyo principal objetivo fue obtener diversificación de opiniones y abundante casuística. Evidentemente la primera fuente fue la normativa mencionada anteriormente. También se recurrió a la legislación de otros países, especialmente la proveniente de México y Paraguay en lo correspondiente al planteamiento de proyectos prácticos. Así mismo, la búsqueda de información se basó en documentos originados en congresos y seminarios de Propiedad

Intelectual así como en publicaciones extranjeras especializadas tales como IP Review, Intellectual Property Law Review, Intellectual Property Today, y en opiniones compartidas con otros profesionales de la propiedad intelectual, a través de los grupos de discusión de la red social LinkedIn. Por último, se recurrió a las resoluciones emitidas por la Presidencia del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual respecto de la ratificación o no de las medidas en frontera y a las emitidas por el Consejo Directivo de la misma institución, en la regulación de las actividades de peritos y otros aspectos relacionados con la medida en frontera.

Para el presente trabajo se usó la investigación documental y de intercambio de opiniones, originada en aportes internacionales de contactos del autor, pues la bibliografía sobre el tema es realmente escasa. Este análisis versa sobre casos, experiencias en otras legislaciones (derecho comparado) y asimilación de prácticas externas que puedan ser aplicables a la realidad y capacidad operativa nacionales. También se basa ampliamente en la experiencia pre profesional del autor (alrededor de 4 años en la práctica exclusiva de procedimientos de propiedad intelectual).

Este trabajo se ha estructurado en tres capítulos. El primer capítulo analiza todas las regulaciones legales que establecen las reglas y procedimientos bajo los cuales se ejecutan las medidas en frontera incluyendo el ADPIC, la Decisión Andina 486 y la Ley de Propiedad Intelectual. Así mismo se analiza la operatividad de la medida en frontera y los procedimientos aduaneros existentes en el país incluyendo la aplicación de “perfiles de riesgo” para determinar la posible ilegalidad de una mercadería.

El segundo capítulo analiza las falencias y debilidades del sistema ecuatoriano de medidas en frontera desde varios ámbitos. El primero, se refiere a la carencia de información en Aduana sobre derechos de propiedad intelectual. El segundo, se refiere a las restricciones operativas y logísticas que tiene la aplicación de la medida, analizados en función de la primera variable planteada. El tercer tema se refiere a las restricciones operativas en el campo humano, especialmente en la carencia de expertos técnicos en el área que puedan fundamentar adecuadamente la medida en frontera y proveer de suficientes elementos de convicción a la autoridad administrativa. Para finalizar, se hace una revisión de tres casos de medidas en frontera ya finalizados con los cuales se busca ilustrar detalladamente las falencias y problemas analizados en esta investigación.

El tercer capítulo presenta el diseño de varias propuestas que podrían ser implementadas para el mejoramiento de las falencias analizadas en el capítulo anterior a fin de fortalecer su operatividad y optimizar sus resultados. La primera propuesta es relativa a un plan de capacitación de peritos de propiedad industrial con especial énfasis en el cotejo de productos dubitados y cuestionados en medidas en frontera, plan que está conexo a lo dispuesto en la resolución CD-IEPI-10-01 que reglamenta la acreditación y obligatoriedad de capacitación de los peritos acreditados en propiedad intelectual. La segunda parte de este capítulo trata una reseña de los avances de México y Paraguay en la protección de activos de propiedad intelectual contra piratería y falsificación en Aduana a través de un sistema de registro de marca en puerto, monitoreo y notificación inmediata así como su aplicabilidad al medio ecuatoriano. Por último, como la parte más importante de este capítulo se presenta un proyecto piloto de creación de una oficina especializada del IEPI en el primer Distrito Aduanero en el Puerto de Guayaquil para la provisión de datos de activos de propiedad intelectual registrados en el país y de soporte técnico para las actividades de protección de derechos de propiedad intelectual en Aduana (medidas en frontera).

## **Capítulo I**

### **1. Normas aplicables y detalle de procedimientos sobre las medidas en frontera**

#### **1.1.El Acuerdo sobre los ADPIC, Las Decisiones 486, 574 de la Comunidad Andina y la Ley de la Propiedad Intelectual como marco normativo que contempla mecanismos para impedir y sancionar la violación de derechos de propiedad intelectual.**

##### **1.1.1. Acuerdo sobre los aspectos de la Propiedad Intelectual, relacionados con el Comercio.**

La normativa que regula el ejercicio y protección de los derechos de propiedad intelectual en la región andina, y por ende, en nuestro país, tienen su base en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial<sup>1</sup>. Así mismo, en base a este Convenio, se han

---

<sup>1</sup> “Este es el Rey de los convenios sobre Propiedad Intelectual. Desde su creación en París y a través de sus 16 años de existencia, ha sido revisado, o enmendado siete veces. Ecuador lo adoptó adhiriéndose al Acta de Estocolmo de 1967 y es ley de la República desde el 29 de julio de 1999, fecha en que se promulgó en el Registro Oficial número 224” **Tomado de GUERRERO VILLAGÓMEZ, César (compilador). Tratados sobre Propiedad Industrial, Tomo I. Página s/n. Primera edición. Marzo de 2009. Quito-Ecuador. Publicado a propósito de la reunión anual de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, celebrada en Quito, en 2009.**

diseñado las normas contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.<sup>2</sup>

Este Acuerdo regula distintos aspectos relacionados con la observancia y protección de las propiedades intelectuales y, en concordancia con el artículo 9 del Convenio de París, establece la medida en frontera como un procedimiento mediante el cual, la autoridad nacional competente, de oficio o a petición de parte, realiza el aforo de mercaderías de importación o exportación en base a “perfiles de riesgo”, para evitar violaciones de derechos de propiedad intelectual. Estas disposiciones se encuentran establecidas en los artículos 51 al 60 de los ADPIC.

En términos de la Organización Mundial de Comercio, remitiéndose a la parte pertinente del Acuerdo ya señalado, se establece el proceso de “Suspensión del Despacho de Aduana” como una obligación de los países miembros de la OMC, quienes deben establecer en sus legislaciones nacionales y regionales, procedimientos judiciales o administrativos válidos que permitan al titular de un derecho sobre propiedades intelectuales, precautelar dichos derechos cuando se sospeche, con legítimo interés y debida motivación, la existencia de operaciones de comercio exterior que puedan violentarlos.

Las medidas en frontera se encuentran normadas en la Parte II, Sección IV del acuerdo sobre los ADPIC, en los artículos comprendidos entre 51 y 60. Así, el artículo 50 de esta sección establece el fundamento de la norma al referirse a la Suspensión del Despacho de Aduana. Se dispone que los miembros de la Organización Mundial de Comercio deban establecer mecanismos que permitan al titular legítimo de un derecho de propiedad intelectual, solicitar la suspensión del tránsito y despacho de mercaderías que se presuman puedan infringir esos derechos. Según cada jurisdicción, esta petición debe presentarse en la vía judicial o administrativa.

Esta norma también establece excepciones para la aplicación del procedimiento, en referencia a las importaciones puestas en el mercado extranjero por el titular de un derecho

---

<sup>2</sup> El Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los pocos tratados que no es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, la OMPI tiene un convenio con la OMC a fin de apoyarse mutuamente en la aplicación del convenio. El Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, establece como Anexo 1C a dicho instrumento. El Congreso Ecuatoriano aprobó el Protocolo de Adhesión el 21 de diciembre de 1995.

o con su consentimiento, a través de un tercero, con el fin de evitar que a través de esas medidas se frenen las importaciones paralelas. La medida en frontera no aplica entonces en caso de importaciones paralelas ya que los productos que son parte de estas operaciones de comercio exterior son, por regla general, originales permitiendo una libre competencia entre importadores, siempre y cuando no exista violación de derechos de propiedad intelectual.<sup>3</sup>

Por tanto, el acuerdo sobre los ADPIC tiene como objeto permitir intervenciones judiciales o administrativas que eviten al máximo los efectos económicos y jurídicos negativos que se derivan de una infracción de derechos de propiedad intelectual, principalmente, cuando la mercancía aún no se ha puesto en circulación en el país destino, aunque también puedan darse casos de medida en frontera incluso en el país origen, evitando la exportación de dichos productos.

La norma ha establecido como presupuesto el hecho de que los infractores preparan sus mercancías en un país distinto al que serán destinadas. Por esta razón, el acuerdo sobre los ADPIC regula ciertas medidas cautelares y asigna la responsabilidad de su aplicación a las Aduanas y las autoridades de propiedad intelectual.

---

<sup>3</sup> “Por importación paralela se hace referencia a la importación de productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante. Como el fabricante/titular de derechos de propiedad intelectual no posee una conexión contractual con la parte que efectúa la importación paralela, a veces se describe a los productos importados como "productos del mercado gris", lo cual de hecho puede inducir a engaño, puesto que los productos como tales son originales, mientras que los canales de distribución no están controlados por el fabricante/titular de los derechos de propiedad intelectual. Basándose en el derecho de importación que un derecho de propiedad intelectual confiere a su titular, cabe la posibilidad de que este último se oponga a dicha importación con el fin de mantener mercados independientes. No obstante, si la comercialización del producto en el extranjero por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento, da lugar al agotamiento del derecho de propiedad intelectual en el ámbito nacional, también se produce el agotamiento del derecho de importación y, por consiguiente, no puede recurrirse a dicho derecho para impedir la importación paralela”

Información disponible en [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/export/international\\_exhaustion.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm) en base al criterio de búsqueda “importación paralela” Consultado el 18 de junio de 2010.

Como se ha analizado, el Acuerdo en mención establece las pautas bajo las cuales cada jurisdicción adecua las medidas en frontera en relación a su realidad nacional y a capacidad operativa. Es factor común entre las administraciones aduaneras, que el procedimiento se inicie de oficio, pudiendo también hacerlo a petición de parte. Cuando se lo hace a petición de parte, el peticionario debe describir con suficiencia las mercaderías y acreditar la titularidad de los derechos infringidos así como aportar los suficientes elementos probatorios que sirvan como elementos de convicción respecto de grave presunción de infracción de propiedad intelectual. También se podrá exigir una fianza o garantía para precautelar el derecho a la defensa del presunto infractor y prevenir abusos o daños a quien es propietario de la mercancía cuestionada.

De todo el procedimiento analizado, se colige que el objetivo principal de la medida en frontera es suspender el egreso aduanero de las mercancías que eventualmente puedan suponer una violación de derechos de propiedad intelectual. Ahora, en el caso de que la solicitud de suspensión resultare infructuosa o infundada, el importador o propietario afectado adquiere el derecho de solicitar una adecuada indemnización.

En base lo dispuesto en esta norma, las administraciones deben procurar a los titulares de un derecho presuntamente infringido, la posibilidad de inspeccionar las mercaderías con el fin de tener elementos de juicio suficientes para interponer sus reclamaciones.

Dependiendo de la jurisdicción en donde se aplique el Acuerdo, además de la facultad de retención de la mercadería, también se pueden adoptar otras medidas cuyo objetivo es restringir el acceso al comercio de las mercancías que puedan infringir derechos de propiedad intelectual, así como de los medios de producción de dichas mercancías y sus mecanismos de publicidad. En muchos casos, luego de comprobada la infracción, se toma una muestra de los productos infractores y medios de infracción para proceder a la eliminación de todo lo demás.

Dentro de éste marco, se prevén dos presupuestos que desencadenan la suspensión del despacho de Aduana de las mercancías presuntamente infractoras de derechos de propiedad intelectual:

1. Falsificación: “entendiéndose con ello todo tipo de mercancía que consista en la mera reproducción de un signo distintivo, que suprima una parte o uno de sus elementos o que altere cualquier de los elementos gráficos o denominativos”<sup>4</sup>
2. Piratería: entendiéndose con ello “mercancías que lesionen el derecho de autor: copias hechas sin el consentimiento del titular o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción.”<sup>5</sup>

En el marco de esta norma internacional, los países suscriptores han establecido el compromiso de fomentar regulaciones internas para promover la observancia de derechos de propiedad intelectual en base a criterios de justicia y equidad, especialmente en lo relacionado a operaciones de comercio exterior. Para ello, se han establecido ciertas condiciones referentes a:

1. Conveniencia de los plazos procesales para pronunciamiento de las partes y de la autoridad nacional correspondiente.
2. Decisiones absolutorias o ratificadorias de medida en frontera debidamente motivadas en hecho y en derecho, respetando los derechos al debido proceso, libre acceso a la información y petición y que estén fundamentadas.
3. Acceso a recursos para la revisión de la decisión de la autoridad correspondiente, en sede administrativa y judicial a fin de satisfacer el principio de doble instancia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> “Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un producto farmacéutico falsificado es aquél que ha sido deliberada y fraudulentamente mal rotulado en relación con su identidad o su procedencia. La falsificación puede aplicarse tanto a productos de marca como a productos genéricos. Entre los productos falsificados pueden figurar productos que contengan los ingredientes correctos o ingredientes equivocados, productos sin ingredientes activos, con una cantidad insuficiente de ingredientes activos o con un envase falsificado”

Información disponible en [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2009/05/article\\_0011.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/05/article_0011.html) bajo el artículo titulado “¿Qué puede hacer la tecnología en la lucha contra las falsificaciones?” de Jean-Marc Bóbee. Consultado el 20 de junio de 2010.

<sup>5</sup> Secretaría General de la Comunidad Andina. Medidas en Frontera sobre propiedad intelectual. Lima, **Biblioteca Nacional de Perú**. Primera edición, 2007. Página 17

Todo lo anteriormente señalado, que proviene de los principios básicos del derecho procesal, busca lograr un justo equilibrio entre las partes involucradas en los procesos de observancia de derechos de propiedad intelectual y especialmente en la medida en frontera, cuyas especiales características ponen al Estado en un papel preponderante como obligado a proteger los derechos mencionados. El equilibrio pretendido se expresa en el hecho de que los titulares de propiedades intelectuales tengan a su disposición un mecanismo eficaz para el manejo y respeto de sus derechos, a la vez que los actores del comercio exterior no encuentren en la medida en frontera obstáculos para el comercio legítimo ni se den usos abusos de este recurso legal.

El Acuerdo establece una clara distinción entre las actividades infractoras en general que son susceptibles de acciones administrativas y judiciales comunes, con la falsificación y la piratería para las cuales deben preverse procedimientos específicos, tales como medidas en frontera y acciones penales de acción pública, al ser la observancia de derechos de propiedad intelectual, una obligación estatal.

---

<sup>6</sup> *“Efectivamente, el principio de doble instancia constituye una de las garantías procesales de mayor trascendencia en el ámbito supranacional, cuyo objetivo es evitar decisiones arbitrarias mediante la revisión de las decisiones judiciales al menos en dos esferas, considerando que el autor Bello Tabares lo define como:*

*“...una emanación del principio del derecho a la defensa, conforme al cual la decisión que dicte el tribunal debe tener el conocimiento mínimo de dos grados de jurisdicción. DEVIS ECHANDÍA, señala que el doble grado de jurisdicción se deduce de los principios de impugnación y contradicción, en el cual, para que el derecho a impugnar las decisiones sea efectivo, la doctrina y la legislación han establecido la organización jerárquica de la administración de justicia, con el fin de que todo proceso sea conocido por jueces de distintas categorías, bien mediante apelación o mediante consulta de ley. Este doble grado de jurisdicción en nuestro sistema normativo, debe ser activado mediante la apelación. No obstante, por vía de excepción el doble grado de conocimiento se produce como consecuencia de la consulta obligatoria de ley, tal como sucede en materia de amparo constitucional.” (Bello Tabares, H. y Jiménez, D., “Teoría General del Proceso”,*

Información disponible en <http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2004/septiembre/679-6-KP02-R-2004-000977-.html> Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el recurso de hecho de la causa Carreño vs Pianegonda. KP02-R-2004-000977. Consultado el 26 de septiembre de 2010.

La principal misión de las acciones contra violaciones de propiedades intelectuales y específicamente de la medida en frontera, es constituirse en factor disuasivo para nuevas y futuras infracciones. El cumplimiento de este presupuesto fáctico en el caso ecuatoriano puede verse reflejado en el siguiente gráfico:

# Origen de productos falsificados

## • Casos confirmados

	2008	2009
China	201	128
Chile	11	1
Panamá	9	2
Corea	2	2
EE.UU.	2	1
Hong Kong	0	3
Tailandia	2	0
Pakistán	1	0
<b>Total</b>	<b>228</b>	<b>137</b>

## 2010 (Enero a junio)

China	33
Hong Kong	1
<b>Total</b>	<b>34</b>

Fuente: Aduana-IEPI

EL UNIVERSO<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Gráfico disponible en <http://www.eluniverso.com/2010/07/19/1/1356/90-mercancia-falsa-llega-desde-china.html> Publicado en la versión en Internet de Diario El Universo el 19 de julio de 2010.

Consultado el 20 de septiembre de 2010

### **1.1.2. Experiencia de la Comunidad Andina en medidas de frontera y control aduanero: Decisión Andina 486.**

La medida en frontera está contemplada en los artículos 250 a 256 de la Decisión Andina 486 que se encuentra en vigencia desde el año 2000. De la misma manera, la Decisión Andina 574 sobre control aduanero, está vigente desde 2000 y determina las funciones que deben cumplir los administradores de Aduana en relación a la protección contra todos los tipos de fraude aduanero. Aunque esta última norma, no hace referencia expresa a asuntos de propiedad intelectual, si establece parámetros de medición de riesgo por embarque, el sistema de “perfiles de riesgo” y mecanismos de control de Aduanas.

A pesar de que estas normas, especialmente la Decisión 486, ya establecieron control aduanero mediante medidas en frontera, únicamente desde el año 2005, la Comunidad Andina inicio los trabajos para tomar decisiones uniformes respecto de la aplicación de las medidas en frontera como mecanismo de protección de propiedad intelectual. Por tanto, los cinco países miembros (en aquel momento) adoptaron conceptos relativamente únicos para normalizar la aplicación de la Decisión Andina 486 siempre preservando el interés por la libre circulación de mercaderías en la Comunidad Andina.

Durante estos años se han establecido, en base a las experiencias en la Comunidad Andina, ciertos parámetros para control aduanero de derechos de propiedad intelectual. Estos los mismos que están basados en ejes procedimentales, de la siguiente manera:

#### **1.1.2.1. Objetivo al aplicar la medida**

- **Intervención de la autoridad aduanera:** de oficio o a petición de parte, en función del análisis de riesgo de mercancía que es parte de la operación de comercio exterior, en concordancia con las normas internas de cada país sobre las competencias de las autoridades de Aduana y de propiedad intelectual.
- **Situación de la mercadería:** este tipo de medidas se aplican para las mercaderías que se hayan presentado a Aduana para procesos de exportación o de nacionalización permanente según las normas aduaneras y económicas de los países miembros.

- **Determinación de riesgo:** el riesgo de cada operación de comercio exterior que vaya a derivar en una medida en frontera, se determinará a través de parámetros relacionados con declaración incorrecta, dudosa, inconexa, origen<sup>8</sup> o identidad del sujeto de comercio o agente de operaciones de comercio exterior.

### 1.1.2.2. **Ámbito de aplicación**

- **Definición de mercancía infractora:** por regla general, la mercadería que puede considerarse violatoria de derechos de propiedad intelectual se divide en productos falsificados y productos piratas.
- **Falsificaciones:** todo producto incluyendo su envoltura, embalaje, caja o recipiente que lleve, reproduzca o tenga como parte integrante sin autorización del titular, una marca de producto o de comercio idéntica a aquella que se encuentra registrada para productos de similar naturaleza. También se entiende por falsificación el producto o embalaje que trate de asemejarse a un similar de una marca reconocida y que por ende, no pueda ser distinguida, vulnerando los derechos del titular de la marca según lo establecido en la Decisión 486 y en las normas internas de cada país. Dentro de este contexto y explicación, también se enmarcan las reproducciones de una marca válidamente registradas, que consten en etiquetas, logotipos, adhesivos, folletos, revistas, manuales de usuario y empleo, documentos de garantía y otros que busquen engañar al consumidor sobre el origen empresarial

---

<sup>8</sup> Cabe anotar que “Solo de las medidas de frontera emprendidas por la Aduana se desprende que entre el 2008 y 2009 hubo 365 casos de productos falsos que se pretendieron introducir en Ecuador. Y en lo que va del primer semestre de este año (2010) se confirmaron 34. De esos, el 90% tiene a China como país de origen” El subrayado me corresponde. Información disponible en <http://www.eluniverso.com/2010/07/19/1/1356/90-mercancia-falsa-llega-desde-china.html>

Publicado en la versión en Internet de Diario El Universo el 19 de julio de 2010. Consultado el 20 de septiembre de 2010

del producto al que acompañar o acompañarán. Por tanto, para que estos materiales constituyan falsificación, no es condición sine qua non que se hallen conjuntamente con las mercaderías falsificadas. El solo hecho de que sean parte de una operación de comercio exterior que busque su exportación o introducción al país se considera una violación de derechos de propiedad intelectual en virtud de que la información que transmiten es incorrecta e ilegal.

- **Piratería:** Copia que se realiza sin que medie la autorización o consentimiento expresado mediante los mecanismos convencionales de rigor por parte del titular de un derecho de autor o un derecho conexo, con arreglo a las normas internas y los tratados internacionales sobre el derecho de autor, en el territorio de producción de la copia no autorizada.

### 1.1.2.3. Procedimientos de las autoridades aduaneras

En base a determinados “perfiles de riesgo”, establecidos en las normas aduaneras y según la experiencia de campo, cualquier Aduana andina que tenga fundamentadas sospechas respecto de una posible vulneración de derechos de propiedad intelectual, puede disponer la suspensión provisional de la operación de comercio exterior que corresponda hasta la verificación con el titular del signo distintivo presuntamente vulnerado. En caso de que la mercadería sea reconocida como violatoria al derecho de propiedad intelectual, esta deberá ser retenida de manera definitiva. A la vez, las administraciones aduaneras deberán prestarse la colaboración debida en intercambio de información para la aplicación de las normas antes analizadas y en los ámbitos de prevención y combate a los ilícitos relacionados con la violación de derechos de propiedad intelectual.

Todas estas características analizadas en la medida en frontera andina, provienen de la aplicación de la Decisión 486 vigente desde el 1 de diciembre de 2000. En este contexto, se concibe a la medida en frontera como una detención temporal para evitar que se concrete una operación de comercio exterior respecto de productos que infringen los derechos derivados de la condición de titular de marca o autor. Esta medida puede transformarse en

permanente si se comprueba la infracción y da como resultado la suspensión de la actividad aduanera y la destrucción de la mercadería infractora.

En general, en las Aduanas de la Comunidad Andina, se procede con la intervención de medidas en frontera como consecuencia de la inmovilización y verificación de carga en zona primaria, en el momento en que la mercancía que pueda vulnerar derechos de propiedad intelectual está en proceso de nacionalización. Este estilo de intervención en base al criterio de “perfiles de riesgo”, facilita la fiscalización de la mercancía y disminuye costos de investigación en relación a los procedimientos que deben tomarse en asuntos de propiedad intelectual, toda vez que se evita que los productos infractores pasen al comercio del país de destino.

### **1.1.3. La Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual**

La Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con las disposiciones legales antes analizadas, ha plasmado en su sección relacionada con la observancia de los derechos de propiedad intelectual, las normas necesarias para dar viabilidad a la aplicación de la medida en frontera en nuestro país.

El artículo 288 establece la principal naturaleza civil y administrativa de las acciones relacionadas con la violación de derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de permitir el ejercicio de acciones penales en razón de que el acto ilícito constituya un delito, como se analizará posteriormente. Por tanto, el ejercicio de la acción de observancia de los derechos de propiedad intelectual puede realizarse en sede administrativa y judicial según corresponda a la estrategia jurídica del actor, sus pretensiones específicas y la infracción como tal. Para efectos de esta investigación, trataré a profundidad únicamente la sede administrativa en relación al ejercicio de la acción de medida en frontera, sin dejar de mencionar brevemente las particularidades de la aplicación judicial de la observancia.

Las acciones en contra de las infracciones de propiedad intelectual se basan en medidas preventivas y ejecutivas que pueden iniciarse a petición de parte interesada o de oficio, según establece nuestra legislación, recayendo la responsabilidad de dicha acción pública en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, con la salvedad de la medida en frontera, que debe ser adoptada por la Aduana del Ecuador y ratificada por la Presidencia

del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual potestad que se encuentra actualmente desconcentrada en las Subdirecciones Regionales de dicha institución.

Nuestra Ley de Propiedad establece taxativamente las pretensiones que puede plantear el actor en una acción de tipo administrativa o judicial referente a la violación de derechos de propiedad intelectual, adicionales a los ya establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Para el caso que nos ocupa, son las siguientes:

- Cesación del acto violatorio.
- Comiso definitivo de los productos infractores, su retiro del mercado y su destrucción.
- Indemnización de daños y perjuicios.
- Valor de costas procesales.

Dentro de esto, la Ley establece la manera y condiciones de determinación de la indemnización de daños y perjuicios a la que ha lugar luego de comprobarse la violación de derechos de propiedad intelectual. Esta cantidad pecuniaria incluye las pérdidas sufridas y el lucro cesante resultante de la infracción. Así mismo, la cuantía de ingresos no obtenidos se establece a través del cálculo de los beneficios que hubiese obtenido el titular del derecho infringido de no haber existido la infracción y también a través del cálculo de los beneficios que ya haya obtenido el infractor por el ilícito cometido.

Ahora, dentro de este contexto, la Ley de Propiedad Intelectual, establece como delitos reprimidos con prisión y multa<sup>9</sup>, a las operaciones de comercio exterior (importación y exportación) que se realicen violando derechos de propiedad intelectual. Dentro de este delito, se enmarca la importación y exportación de falsificaciones y productos piratas que son el objeto de las medidas en frontera. Esta tipificación se basa en las infracciones de propiedad intelectual que se efectúen sobre las siguientes categorías:

---

<sup>9</sup> ECUADOR Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 319: “Será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144,50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte (...) El subrayado me corresponde.

- Productos protegidos por patente de invención o modelo de utilidad, de concesión nacional.
- Productos fabricados con la utilización de un procedimiento amparado por patente, de concesión nacional.
- Productos protegidos por modelo o dibujo industrial concedidos en el país.
- Obtenciones vegetales protegidas en el país, incluyendo su material de reproducción.
- Esquemas de trazado y/o circuitos semiconductores, protegidos en el país, incluyendo los productos que incorporen el semiconductor protegido.
- Producto o servicio que utilice una marca no registrada intentando imitar o copiar a una marca de alto renombre, que esté registrada en el país o en el exterior.
- Producto o servicio que utilice una indicación geográfica no registrada intentando copiar o imitar una indicación geográfica registrada en el país.

Así mismo, el artículo 322 de la Ley de Propiedad Intelectual hace referencia y tipifica como delitos los hechos relacionados con la importación o exportación de productos que contengan alguna de las siguientes circunstancias configurativas de infracción:

- Indicaciones falsas sobre la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, calidad, características o aptitud cualitativa del producto.
- Indicaciones falsas sobre premios o distinciones referentes a la calidad del producto, que nunca han sido concedidas.

Estas especificaciones, buscan proteger al consumidor medio de una compra basada en hechos o indicaciones irreales sobre la calidad o funcionalidad del producto. Nótese que en este caso, se habla de operaciones de comercio exterior que no necesariamente involucran comercio de falsificaciones o piraterías.

## **1.2. Análisis de la aplicación de “perfiles de riesgo” en medidas en frontera adoptadas por Aduana del Ecuador.**

### **1.2.1. Introducción**

La experiencia ha determinado que la falsificación y la piratería son fenómenos que se producen no solo internamente sino también en las actividades de comercio exterior. De hecho, como se observa en la gráfica citada en 1.1.1, la mayor parte de los ingresos de mercancías que vulneran derechos de propiedad intelectual se hace desde China y otros países asiáticos.

En base a las normas antes señaladas, existen tres casos principales en los cuales se puede adoptar una medida en frontera respecto de actividades de comercio exterior:

- **Propiedad industrial:** bienes que reproduzcan signos distintivos, patentes de invención, nombres comerciales, modelos industriales e indicaciones geográficas sin la autorización del titular de tales derechos. En el caso de las marcas, la violación se configura cuando el producto dubitado contiene una marca idéntica a una ya registrada o una representación de dicho signo que pueda causar confusión al consumidor promedio. También se configura cuando el bien contiene dicha reproducción en elemento separado, tales como en etiquetas o embalajes.
- **Derechos de autor y derechos conexos:** copia, reproducción o distribución no autorizada de obras literarias, audiovisuales, musicales u otras sin que medie autorización del titular o representante de dichos derechos.
- **Obtenciones vegetales:** movilización y comercialización de materiales de reproducción de variedades vegetales protegidas sin autorización del obtentor o su representante.

La aplicación de medidas en frontera por parte de las autoridades aduaneras y de propiedad intelectual, buscan evitar ilícitos relacionados con las operaciones de comercio exterior que involucren violaciones a derechos de propiedad intelectual. En los últimos años, la aplicación de estos y otros procedimientos de control a las más diversas formas de defraudaciones aduaneras se han fortalecido y mejorado para comodidad de los operadores de comercio exterior y seguridad de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

La Aduana del Ecuador busca enfrentar los diversos problemas relacionados con el comercio exterior, entre ellos la evasión fiscal y el ingreso de productos que infringen derechos marcarios y derechos de autor.

En el caso específico de las medidas en frontera, según dispone nuestra Ley de Propiedad Intelectual, estas pueden iniciarse de oficio o a petición de parte interesada ante la Aduana del Ecuador o ante las Direcciones Nacionales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual según la competencia en función de la materia que les ha sido otorgada por ley. Estas dos iniciativas procesales están igualmente contempladas en el ADPIC.

### **1.2.2. El Servicio Nacional de Aduana**

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el suplemento del Registro Oficial, número 351 de 29 de diciembre de 2009, extingue la Corporación Aduanera Ecuatoriana, derogando la Ley Orgánica de Aduanas que la creó y establece en su reemplazo una nueva persona jurídica de derecho público denominada Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Las competencias del SENA E están relacionadas con la planificación y ejecución de las políticas aduaneras del país, incluyendo la prevención de fraudes aduaneros, evasiones fiscales y violaciones a derechos de propiedad intelectual.

En la actualidad, para evitar infracciones relacionadas con la violación de derechos de propiedad intelectual, la Aduana ecuatoriana utiliza un procedimiento denominado “perfil de riesgo”, según el cual se realiza una discriminación selectiva sobre determinados embarques que puede presumirse traen consigo productos que pueden violar derechos de propiedad intelectual. Este modo de actuación de la administración aduanera también es denominado “modelo probabilístico” siendo su principal función clasificar los embarques y sus declaraciones en base al nivel de riesgo que demuestran, dando a la mercancía el tratamiento y el análisis que más convenga a los intereses del Estado, la administración, los importadores y los titulares de derechos de propiedad intelectual.

### **1.2.2.1. El proceso administrativo en Aduana**

Actualmente la Aduana del Ecuador maneja sus operaciones a través de un programa denominado “Sistema Interactivo de Comercio Exterior”<sup>10</sup> cuyo objetivo es automatizar el proceso que realiza los operadores de comercio exterior precautelando los derechos del Estado y de terceros particulares relacionados con el fraude fiscal y la violación de derechos de propiedad intelectual. Este sistema opera desde el 1 de julio de 2002 y fue usado en primera instancia en el Distrito Marítimo de Guayaquil. En la actualidad se aplica en todos los distritos aduaneros del país para todas las operaciones de comercio exterior. El esquema fundamental del SICE se basa en que los operadores de comercio exterior interactúan entre sí enviando cierta información de manera independiente a la Aduana del Ecuador de tal manera que su revisión y revalidación sea rápida y permita detectar embarques u operaciones cuyo nivel de riesgo sea superior a la media.

---

<sup>10</sup> Desde enero de 2011, se cuenta con la colaboración de técnicos de Corea del Sur, quienes están implementando el sistema que reemplazará al SICE y permitirá un ahorro de aproximadamente trece millones de dólares anuales en documentos aduaneros, permitirá aumentar el nivel de control y la eficiencia de los procesos. Este proceso de reemplazo está a cargo de veinticinco personas del mencionado país y durará dos años. El modelo coreano es considerado uno de los más eficientes del mundo en sistemas que aceleran los trámites sin papeles.

Previamente a las salidas de la mercadería del puerto se debe cumplir con un procedimiento establecido por la Aduana del Ecuador, siguiendo el siguiente esquema.

- El ingreso de la mercadería al almacén temporal mientras se confirma el envío electrónico de la declaración aduanera única.
- Aforo documental.
- Aforo físico.
- Presentación de correcciones en caso de existir observación
- Presentación de la declaración aduanera única en la ventanilla de Aduana.
- Liquidación de la declaración aduanera única.
- Pago de tributos de comercio exterior.
- Salida de la mercadería importada.

Cabe notar que los derechos de propiedad intelectual en frontera se protegen especialmente en las fases de aforo documental y aforo físico, en las cuales se puede verificar en debida forma la presunción de existencia de productos que puedan violar derechos de propiedad intelectual.

En la administración aduanera es fundamental combinar la eficiencia en el control, con la efectividad en el uso del tiempo con el propósito de beneficiar a todos los operadores de comercio exterior y especialmente, en el caso que nos ocupa, a los importadores y titulares de derechos de propiedad intelectual.

Los parámetros que utiliza la Aduana del Ecuador para medir su eficiencia se relacionan con el tiempo que toma la desaduanización y la recaudación de los tributos al comercio exterior.

En la misma línea la eficiencia de los distritos aduaneros en lo relativo al control y recaudación se mide por el nivel de tributos que se vayan obteniendo por periodos. Dichas

recaudaciones posteriormente son comparadas entre los distintos distritos para su evaluación.

### **1.2.3. Gestión de riesgo. El “perfil de riesgo”.**

El aumento de las operaciones de comercio exterior a nivel mundial ha llevado a nuestro país a la obligación de incorporar a su ordenamiento jurídico las Decisiones Andinas 618 y 671 referentes a la incorporación del Convenio Internacional para la Simplificación de Regímenes Aduaneros en base al Convenio de Kyoto. El convenio antes mencionado demanda de los países adoptantes, miembros de la Organización Mundial de Aduanas, la aplicación de altos niveles de control en la gestión del riesgo. Las autoridades aduaneras usan técnicas de gestión de riesgo que se basan en un análisis sistemático de los antecedentes e información recibida en relación a una operación de comercio exterior a un operador de comercio exterior o el conjunto de otras variables relacionadas con un determinado sector económico o de riesgo. El principal objetivo de la gestión de riesgo es aumentar la productividad y mejorar la eficiencia de los servicios aduaneros en lo referente al control de posibles defraudaciones aduaneras y violaciones de derecho de propiedad intelectual de tal manera que se pueda ofrecer a los operadores del comercio exterior y especialmente a los importadores y titulares de derecho de propiedad intelectual, facilidades en la nacionalización de la mercancía, reducción de costos y un control riguroso a las operaciones que resultan riesgosas especialmente en el ámbito de esta investigación.

El “perfil de riesgo” es una combinación previamente determinada de ciertos indicadores tales como subvaloración económica de la mercadería, excedente de mercadería clasificación arancelaria incorrecta, país o territorio de origen y casos previos de violaciones de derechos de propiedad intelectual. Esta información es recabada y analizada en función de los parámetros de la Gerencia de Fiscalización. En base a estos criterios se aplican métodos selectivos para analizar el riesgo que podría involucrar un cargamento y cuya aplicación se hace en los momentos conocidos como aforo fundamental y aforo físico.

Las variables que componen el “perfil de riesgo” están relacionadas con las operaciones de comercio exterior y permiten determinar el nivel de riesgo de una transacción de importación. Existen tres fases en el uso de “perfil de riesgo” para el control aduanero.

### **1.2.3.1. Control previo o anterior**

Se inicia ante la evidencia o presentación de algún documento que señale que una mercancía a una operación aduanera (importación). Ejemplos de estos documentos son, manifiesto de carga, la declaración aduanera previa, facturas, etc. En esta primera fase se establecerán las actividades de control que realizará el Departamento de Inteligencia de la Gerencia de Fiscalización.

Estas acciones se basan en la información que se obtiene en el sistema que maneja la Aduana del Ecuador respecto de la investigación específica de cada caso. Esta información está relacionada con los antecedentes del consignatario del importador o de las personas que intervengan en la operación en la calidad de representantes, sobre el cotejo de la información de los manifiestos provisionales y definitivos sobre el medio de transporte, la unidad de carga y sobre las mercancías descargadas.

Para este control previo se trabaja en base al manifiesto previo que se convertirá en definitivo al momento de la llegada del medio de transporte a puerto. Esta fase concluye cuando la carga es puesta a disposición de la autoridad aduanera.

### **1.2.3.2. Control concurrente o durante el despacho**

Este control se realiza a partir de que la mercancía se pone a disposición a la autoridad de Aduana hasta que se autoriza el retiro de las mismas. Esta fase reviste especial importancia ya que en ella, en base al análisis de riesgo, se determinará qué tipo de aforo o inspección deberá aplicarse. Como se trató anteriormente este aforo se aplicará de manera documental a las declaraciones que son transmitidas electrónicamente o también podrá realizarse aforo físico de ser el caso.

Adicionalmente pueden tomarse otras medidas en función al nivel de riesgo que revista la carga, tales como incluir la totalidad de las prácticas de reconocimiento comprobación

documental y aforo físico. También puede darse el caso que luego de analizado el riesgo, la Aduana autorice el levante directo de la carga sin someterla a los aforos físicos o documental.

### **1.2.3.3. Control posterior**

Luego de realizado el levante de la mercancía, en base a lo determinado en la Decisión Andina 574 referente al régimen común de control aduanero éste deberá realizarse sobre ciertos grupos de riesgo y sectores económicos sensibles tales como ciertos operadores de comercio exterior, ciertas clase de mercancías y productos originarios de ciertos países. Éste control posterior se puede efectuar en ciertos documentos comerciales como la Declaración Aduanera Única, el manifiesto de carga y otras constancias contables y bancarias de una operación de comercio exterior en especial. Esta verificación se hace para comprobar la exactitud de las comparaciones.

### **1.2.4. La función de Inteligencia aduanera y la medida en frontera.**

Parte fundamental del control aduanero en frontera es la gestión de inteligencia. Este componente permite a la gestión de riesgo conciliar el objetivo de facilitar las operaciones de comercio exterior a la vez que no se descuida el eficiente control que debe ejercer la administración aduanera para precautelar los derechos del Estado y de los administrados.

La clave del trabajo de inteligencia es la existencia de un banco de información permanentemente actualizado. Este banco constituye una base donde se encuentra información referente a los operadores de comercio exterior, sus operaciones comunes, los derechos de propiedad intelectual generalmente vulnerados como consecuencia de embarques anteriores, entre otras. Esta base de datos se alimenta de fuentes internas relacionada con Aduana, los participes del comercio exterior y los titulares de derecho de propiedad intelectual así como de fuentes externas (administraciones aduaneras extranjeras).

En la actualidad, la aplicación de “perfil de riesgo” se encuentra a cargo de la Gerencia de Fiscalización de la cual depende las áreas de Inteligencia Estratégica, Monitoreo, Análisis de Riesgo e Implementación de Estrategias.

El primer paso para realizar una función de inteligencia, que permita un correcto análisis, determinación y combate a los riesgos actuales de falsificación y piratería, es la recolección de una cantidad importante de información confiable de fuentes precisas y confiables para crear lo que se denomina “verdad objetiva”, que permite a la Aduana tomar decisiones en función de la situación de riesgo de un embarque específico.

En las operaciones de comercio exterior se usan tres niveles de inteligencia, a fin de evitar infracciones aduaneras tanto en lo relacionado en lo tributario como a la protección de la propiedad intelectual.

#### **1.2.4.1. Inteligencia estratégica**

La inteligencia estratégica permite establecer amenazas y oportunidades del sistema aduanero en general y de sus subprocesos en particular a fin de posicionar en la Aduana altos niveles de control para evitar las infracciones aduaneras.

#### **1.2.4.2. Inteligencia táctica**

La inteligencia táctica permite a la Aduana planear con anterioridad las actividades de control y desplegar los recursos que sean necesarios para la eficiente realización de la función de control y represión de los delitos de propiedad intelectual y otras infracciones aduaneras.

#### **1.2.4.3. Inteligencia operacional**

La inteligencia operacional es una derivación específica de las actividades de inteligencia aduanera que permite tomar decisiones sobre la marcha así como planificar y ejecutar

acciones sobre casos específicos especialmente los relacionados con los riesgos actuales de piratería y falsificación.

### **1.2.5. Riesgos que se manejan a través del control aduanero**

Dentro de la estructura de la Aduana del Ecuador se encuentra el Sistema de Fiscalización Aduanera que tiene como misión realizar inspección permanente a las operaciones de comercio exterior velando por el cumplimiento de las normas vigentes en especial aquellas cuya responsabilidad de aplicación y ejecución haya sido encargada a esta entidad. Otro de los objetivos del Sistema es asegurar que todos los operadores de comercio exterior así como los colaboradores, realicen su trabajo con total apego a las normas. El Sistema realiza controles tendientes a:

- Evitar la evasión de los tributos relacionados con el comercio exterior.
- Evitar el contrabando de mercancías prohibidas bajo regulación o bajo fiscalización.
- Evitar prácticas desleales de comercio como la competencia desleal.
- Evitar el ingreso de productos que violen los derechos de propiedad intelectual tanto en el ámbito de la propiedad industrial (falsificaciones) y en el de los derechos de autor (piratería).
- Asegurar el cumplimiento de los acuerdos comerciales, Decisiones Andinas y otros instrumentos internacionales que regulan la armonización de las actividades aduaneras y el cumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos de los titulares de propiedad intelectual.

### **1.2.6. Regulación legal del “perfil de riesgo”**

A partir del trece de febrero de 2008 se encuentra en vigencia el Reglamento para la aplicación de herramientas de “perfiles de riesgo” para el control concurrente. Esta norma

expedida por el directorio de ex Corporación Aduanera Ecuatoriana, en concordancia con la Decisión Andina 574 respecto de la aplicación de “perfiles de riesgo” aduanero para el control y prevención de los actos ilícitos de los relacionados con la propiedad intelectual y lo tributario. La determinación de “perfiles de riesgo” se realiza a través de una herramienta informática que se aplica específicamente desde la transmisión hasta la aceptación de la declaración aduanera, lográndose determinar con un alto nivel de fiabilidad cual es canal de aforo al que se someterá una determinada mercancía.

El sistema de “perfiles de riesgo” y la configuración del sistema que se usa para realizar esta tarea ha sido determinada de carácter confidencial por la especial naturaleza que reviste el hecho de prevenir violaciones a las normas de propiedad intelectual aduaneras y de regulación de la competencia como consecuencia de esto los colaboradores de la Aduana del Ecuador que manejan el sistema están obligados a guardar absoluta reserva sobre su trabajo, siendo sancionado el incumplimiento de esta disposición según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público.

Como ya se había analizado se han establecido dos canales de aforo para la aplicación del “perfil de riesgo”: aforo documental y aforo físico. El uso de la herramienta del “perfil de riesgo” permite crear ciertos modelos para determinación.

Tanto director general de la Aduana del Ecuador, el director de fiscalización, como autoridades operativas de la institución, son funcionarios competentes para la aplicación de las variables y métodos relacionados con el control de las operaciones de comercio exterior con el fin de identificar el nivel de riesgo en las transacciones de importación bajo cualquier régimen aduanero. Sin embargo, la responsabilidad de la aplicación y ejecución de la herramienta de “perfiles de riesgo” corresponde al gerente de fiscalización a través del departamento de inteligencia según se estableció anteriormente.

Todas las direcciones nacionales así como los administradores de los distritos aduaneros del país pueden poner a consideración del Sistema de Fiscalización ciertos criterios de riesgo que deban ser tomados en cuenta para operaciones específicas del comercio exterior

que deban ser controladas por especial razón. Estas propuestas deben ser analizadas por el Departamento de Inteligencia que deberá informar a la Dirección de Fiscalización si la propuesta es o no procedente.

La Dirección de Fiscalización, como autoridad operativa del control aduanero concurrente, puede disponer que una determinada mercancía que iba a ser sometida únicamente a aforo documental sea sometida a aforo físico. Sin embargo está prohibido expresamente el cambio contrario, por tanto, si una mercancía está determinada a ser objeto de aforo físico no puede disponerse su cambio a aforo documental.

Existe también la posibilidad de realizar cambio de modelo de pronóstico o modificación creación o eliminación de una regla física. Para esto deben seguirse las siguientes directrices.

- El cambio propuesto debe ser estar sustentado debidamente a través de informes, análisis o denuncias.
- El departamento de inteligencia registrará los cambios que se propongan los cuales se registrarán en el sistema informático únicamente como históricos hasta que se autorice su ejecución.
- La jefatura del Departamento de Inteligencia debe revisar los cambios propuestos ingresándolos definitivamente al sistema si es que se declara con fundamentos que son procedentes. Sin embargo su ejecución aún no estará autorizada.
- Fiscalización deberá revisar lo aceptado por el Departamento de Inteligencia para decidir en última instancia si acepta o rechaza la propuesta. Si la propuesta es aceptada, el cambio se implementa y se ejecuta inmediatamente, en caso de rechazo se mantendrá en el sistema como un registro histórico en la aplicación del “perfil de riesgo”

Por su fiabilidad el primer modelo a aplicarse será el determinístico seguido del probabilístico para terminar con el aleatorio.

### **1.2.6.1. Modelo determinístico**

El modelo determinístico se basa en el uso de reglas fijas sobre riesgos de una mercancía y también se lo conoce como modelo de riesgo. Trabaja en función de determinadas reglas de acuerdo a parámetros establecidos por la autoridad para el análisis del riesgo como condicionamientos para la revisión de las declaraciones aduaneras que presentes riesgos potenciales. La determinación de estas reglas puede variar por el análisis realizado y las incidencias reportadas.

### **1.2.6.2. Modelo probabilístico**

El modelo probabilístico se basa en el uso de métodos estadísticos para predecir riesgos y también se lo conoce como modelo pronóstico. Se basa en la evaluación de ciertas variables tanto de forma individual como de forma colectiva de tal manera que sean aplicables a una declaración aduanera en particular con el fin de determinar si es que existe la necesidad de realizar aforo físico a una determinada mercadería. Este modelo tiene la particularidad de que debe actualizarse de manera semanal a través del ingreso de información histórica del periodo determinado

### **1.2.6.3. Modelo aleatorio**

El modelo probabilístico se basa en el uso de métodos estadísticos para predecir riesgos y también se lo conoce como modelo pronóstico. Se basa en la evaluación de ciertas variables tanto de forma individual como de forma colectiva de tal manera que sean aplicables a una declaración aduanera en particular con el fin de determinar si es que existe la necesidad de realizar aforo físico a una determinada mercadería. Este modelo tiene la particularidad de que debe actualizarse de manera semanal a través del ingreso de información histórica del periodo determinado

### **1.2.7. Propiedad intelectual y control aduanero**

En base a lo analizado anteriormente, la Aduana del Ecuador, ha tomado varias precauciones en lo referente a embarques que pueden resultar peligrosos para los derechos de los titulares de propiedades intelectuales. En este ámbito, selecciona las declaraciones potencialmente riesgosas en base al ya analizado sistema de “perfiles de riesgo” al monitoreo de declaraciones aduaneras y a una base de datos específica que contiene casos confirmados de violaciones de derechos de propiedad intelectual así como datos de los signos distintivos más susceptibles de ser transgredidos e información de sus titulares y de sus mandantes.

### **1.2.8. Procedimiento operativo de una medida en frontera.**

La mayor parte de las medidas en frontera en la actualidad se inician de oficio. Partiendo de lo analizado ya, el primer paso para la aplicación de una medida en frontera es el uso de la herramienta en “perfiles de riesgo”.

Conforme a lo determinado en el ADPIC y en la Ley de Propiedad Intelectual, la medida en frontera se inicia de oficio o a petición de parte interesada frente a la Aduana o a las Direcciones Nacionales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en base a la competencia radicada en función de la materia a tratar (Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Derechos Conexos y Obtenciones Vegetales).

Como se ha señalado, la Aduana del Ecuador, a nombre del Estado, tiene la competencia para actuar de oficio y aplica la medida cuando presume que la mercancía correspondiente a una operación de comercio exterior puede vulnerar un derecho de propiedad intelectual.

- El “perfil de riesgo” asigna el canal correspondiente de aforo que corresponde a las variables determinadas para la mercancía específica.

- El inspector aduanero iniciará con el aforo documental y o físico de la mercancía, en base a su “perfil de riesgo”, para determinar si es que existen mercancías que se presume violen derechos de propiedad industrial o intelectual tales como falsificaciones y piratería.
- Una vez realizada la verificación de la mercancía el inspector, previa notificación al agente de Aduana o importador, procederá a retirar una muestra de las mercancías que se presume pueden violar derechos de propiedad intelectual.
- Notificado el agente de Aduana o el importador sobre el inicio de una medida en frontera, se le brindará un plazo para que presente los documentos correspondientes que acrediten que los productos no reproducen ilegalmente signos distintivos o creaciones protegidas por el derecho de autor y que por lo tanto corresponden a modelos originales y lícitos. Dichos documentos pueden ser contratos de licencia, contratos de agencia de distribución, acuerdos comerciales. El inspector aduanero (aforador) luego de tomado la muestra, emitirá un informe a la gerencia de fiscalización para informar los signos distintivos que podían estarse vulnerando con la operación de comercio exterior que se trate, a este informe deberá adjuntarse la muestra de las mercancías la documentación de la importación y los documentos que acrediten al agente o importador como operador de comercio exterior así como los descargos que puedan entregarse la licitud de las mercancías.
- La Unidad de Inteligencia de la Dirección de Fiscalización revisa los productos retenidos y los documentos de la importación para elaborar un informe que se envía a la presidencia del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual o a las subdirecciones regionales según haya delegado la máxima autoridad del IEPI en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Propiedad Intelectual y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Una vez que el IEPI ha

sido notificado con la adopción de la medida en frontera, también deberán ser notificados el importador y el titular de los signos distintivos o derechos de autor presuntamente violados por los productos retenidos en frontera.

- La presidencia del IEPI o la subdirección delegada para el efecto deberán ratificar o revocar la medida en cinco días.
- Una vez emitida la resolución del IEPI la gerencia de fiscalización deberá notificar con esta al distrito aduanero correspondiente.
- Si es que se ha confirmado la medida, el distrito aduanero pondrá en conocimiento del caso al fiscal de propiedad intelectual competente en razón del territorio.
- Puede darse el caso que en un mismo embarque se encuentren productos dubitados y originales. De ser este el caso, el importador puede solicitar a la autoridad aduanera se nacionalice las mercancías que no violan derechos de propiedad intelectual.
- Una vez conocida la causa por el fiscal correspondiente, en el caso de que se haya confirmado la medida, éste obtendrá del juez de garantías penales correspondiente, las providencias necesarias para la correcta disposición y destrucción de las mercancías atentatorias.

Así mismo, como se estableció anteriormente, la medida en frontera sobre propiedades intelectuales puede iniciarse a petición de parte. Aunque este proceso es menos común, también la norma nacional establece los mecanismos a través de los cuales los titulares de los derechos pueden ejercerlos en esta particular acción que busca evitar la falsificación y la piratería. A petición de quien demuestre el legítimo interés sobre una determinada propiedad intelectual, las Direcciones Nacionales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad

Intelectual, en el ámbito de sus competencias puede solicitar y disponer la suspensión de las operaciones de comercio exterior relacionadas con mercaderías que se presuman violen los derechos de propiedad intelectual.

La petición de la parte interesada, deberá realizarse esto, a través de un escrito, en el cual se determine la mercadería a retener para verificación de tal manera que esta puede ser reconocida por la autoridad de Aduana y diferenciada de los productos originales. Por lo general, esta petición debe estar acompañada de los suficientes elementos legales y materiales que permitan colegir que se está cometiendo una infracción contra los derechos de propiedad intelectual del solicitante de la medida.

Así mismo, se contempla la necesidad de que la autoridad conceda las facilidades necesarias para que el solicitante de la medida, inspeccione la mercadería que se presume es violatoria de derechos a fin de que pueda justificar sus acciones, pudiendo facilitar el mismo derecho al agente de comercio exterior que está a cargo de los bienes retenidos. Dentro de este procedimiento es importante recalcar que la ley establece que los funcionarios de Aduana, que a pesar de estar firme una petición de medida en frontera por parte interesada, permitan se realicen la operación de comercio exterior con las mercancías presuntamente violatorias, serán considerados cómplices del delito que se pudiera llegar a cometer en relación a estos productos.

También se ha contemplado la posibilidad de que Aduana se niegue a tomar la medida en frontera a petición de parte, frente a lo cual, el legítimo interesado puede acudir ante el Presidente del IEPI para lograr de esta autoridad la orden de la medida en frontera. Si bien la ley ha establecido esta competencia, se origina una falencia legal ya que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual no tiene dentro de sus competencias la verificación y control de las operaciones de comercio exterior por lo que si bien puede ordenar la suspensión de la importación o exportación de cargamentos que vulneren los derechos de propiedad intelectual, según dispone el artículo 343 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, en el acto, esta función podría no cumplirse si es que no existe la debida colaboración de los agentes de Aduana. Por tanto, la competencia establecida por la ley para el IEPI, su Presidente, Directores Nacionales y Subdirectores Regionales (en base a delegación) se ve disminuida en función de esta variable.

A quien ha solicitado la medida en frontera, puede imponérsele la obligación de depositar una caución suficiente, de tal manera que se eviten peticiones maliciosas que puedan

afectar al agente de comercio exterior, especialmente en las operaciones de importación. Así mismo, esta caución tiene como objetivo impedir que la medida en frontera se convierta en un mecanismo de competencia desleal, retrasos en puerto y perjuicios a los operadores.

La caución será fijada por el Director Nacional competente por la materia en función de las consideraciones anteriores. En el caso de esta medida realizada a petición de parte, se debe tomar una decisión preliminar (resolución de inicio) en tres días luego de la petición. Así mismo, si en esta acción procesal inicial, se determina el pago de caución, esta deberá depositarse en cinco días, luego de lo cual la medida quedará sin efecto. Así mismo, la norma contempla la obligación del Director Nacional competente del IEPI de realizar audiencia **a petición de parte** afectada con la suspensión de nacionalización o exportación en donde deberá analizarse la mercadería y decidir sobre si se revoca la medida. En caso de que esto no suceda, deberá remitirse lo actuado al fiscal correspondiente para dar al caso el procedimiento que se analizó brevemente en páginas anteriores.

## Capítulo II

### **2. Falencias del sistema de medidas en frontera del Ecuador**

Una vez que se ha analizado los pormenores referentes a la regulación legal y operatividad del mecanismo de medidas en frontera, tanto de oficio, como práctica más generalizada así como a petición de parte, con sus particulares características procesales, cabe establecer cuáles son las limitaciones, falencias y problemas que enfrenta este proceso legal en su aplicación y más allá del presupuesto normativo. Es evidente que la norma jurídica establece un escenario ideal de cómo deberían llevarse a caso los procedimientos, sin embargo, mediante el análisis que se realizará a continuación, se argumentará cuales son las razones de tipo humano y operativo que impiden que se obtenga el máximo potencial de la medida en frontera.

Como se ha señalado en la mayoría de los casos, la medida es iniciada de oficio por la Aduana del Ecuador a través de un sistema de gestión de riesgo y de presunción de violación de derechos de propiedad intelectual. Esta entidad es la encargada de notificar al agente de comercio exterior correspondiente y al titular de los derechos presuntamente vulnerados, a fin de iniciar el proceso que se explicó en el acápite correspondiente y cuyas debilidades serán analizadas a continuación.

#### **2.1. Carencia de información o registro de datos de propiedad intelectual en Aduana así como la falta de logística necesaria para el desarrollo de la medida en todos los puertos del país.**

Una vez que se ha iniciado la medida en frontera, según el procedimiento analizado en los acápites anteriores, se presentan algunos problemas operativos y logísticos que impiden obtener el máximo potencial con el que se ha concebido a este procedimiento legal y que serán analizadas en este capítulo.

El operador de comercio exterior que se encuentre a cargo de la mercancía cuyo proceso de nacionalización o exportación haya sido detenido, debe ser notificado como una formalidad que garantiza un proceso justo y transparente para las partes involucradas. De la misma manera, el titular o representante de los derechos de propiedad intelectual presuntamente vulnerados debe ser notificado a fin de que se adhiera a la medida de considerarlo pertinente y a la vez aporte con elementos suficientes que permitan tomar una decisión fundamentada respecto a la legalidad o de la carga detenida. Es en este momento donde se localiza el primer problema dentro del proceso, según se analizará a continuación.

La información sobre los titulares de derechos de propiedad intelectual así como el contenido y alcance de dichos derechos se encuentran centralizados en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, institución que por mandato legal tiene, a nombre del Estado, la responsabilidad de proteger esos derechos, reconocerlos, inscribirlos, concederlos y contribuir a su protección, según lo especificado en la Ley de Propiedad Intelectual.

Por tanto, no se ha propiciado en el país la creación de un banco de datos completo o la transferencia de información confiable y actualizada desde el IEPI hacia la autoridad aduanera, a fin de que los administradores de “perfiles de riesgo” puedan acceder de primera mano a elementos que les permitan discriminar con exactitud los productos que podrían infringir derechos de propiedad intelectual en las operaciones de comercio exterior así como acceder a los datos precisos sobre los titulares y las descripciones de los signos que podrían estar en peligro de ser vulnerados dentro de una operación de comercio exterior.

Si bien se han hecho importantes avances dentro de la colaboración interinstitucional entre el IEPI y la Aduana, lo cual ha fortalecido la aplicación de la medida en frontera, no existe un sistema consolidado de información, que permita un acceso inmediato al portafolio de derechos de propiedad intelectual registrados en el país y que son vulnerables a falsificación y piratería en las operaciones de importación y exportación ni a los datos de los titulares o sus representantes en el país, lo cual debilita las posibilidades de éxito de la medida en frontera en función de que en varios casos, no se puede notificar al representante de los derechos vulnerados, ni mucho menos solicitarle información que podría ser útil para determinar la presunta ilegalidad de las mercancías retenidas en puerto.

Esto es fácilmente apreciable en las jurisdicciones aduaneras más pequeñas o poco tradicionales para el tráfico de falsificaciones y piratería, como por ejemplo las salas de arribo internacional de los aeropuertos de Quito y Guayaquil.

Esta situación origina como consecuencia, que la medida en frontera aún se inicie bajo presunciones que pueden tener un considerable nivel de error, ya que no existe en Aduana los suficientes elementos de juicio para la determinación precisa sobre la diferencia entre un producto original y un producto dubitado. De la misma manera, en determinadas jurisdicciones aduaneras, tales como los aeropuertos, los administradores de Aduana no poseen las herramientas necesarias para emitir informe pormenorizado sobre las capturas realizadas ni tienen acceso a la información de los derechos presuntamente vulnerados tal como se ha indicado anteriormente.

Bien es cierto que existen ciertos productos cuya falsedad es evidente por su mala calidad y la distribución inadecuada de sus elementos gráficos, distintos del producto original, pero también existen falsificaciones de “alta” calidad que pueden pasar por originales al ojo del consumidor promedio, siendo este el objetivo de este tipo de mercancías infractoras.

Esta falencia del sistema ecuatoriano de medida en frontera, se extiende también a la falta de un registro completo sobre los titulares de derechos de propiedad intelectual y sus apoderados o representantes así como un acceso total por parte de los funcionarios de Aduana, a las representaciones gráficas de signos distintivos y de muestras comparativas que puedan llevarles a una convicción sobre la medida que se toma al momento de detener la nacionalización de mercancías en los distintos distritos aduaneros del país.

Para la práctica diaria de la medida en frontera, los examinadores y colaboradores de la administración aduanera, a través de la oficina de Control de Procesos y Operaciones de Campo de la Dirección de Gestión de Riegos, cuentan con una base de datos de titulares y apoderados basada en la experiencia general que se ha tenido en la retención de embarques infractores y en la masificación de la falsificación y piratería de determinados signos distintivos u otras creaciones intelectuales. Así mismo, se han entregado a estos administradores de Aduana, ciertas bases de datos con las denominaciones y representaciones gráficas de determinadas marcas, por parte de los apoderados o titulares de estos derechos. Sin embargo, estas últimas son bases de datos originadas en particulares y por tanto no tienen el respaldo de la autoridad nacional de propiedad intelectual.

Adicionalmente, dichas bases se refieren únicamente a determinados signos y derechos de propiedad intelectual que son de titularidad de quienes los ponen a disposición de Aduana y que se caracterizan por ser los más vulnerables a las violaciones en operaciones de comercio exterior.

Esto se origina en virtud de que no existe implementada una base de datos actualizada y en conexión en tiempo real con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, respecto de quienes representan y poseen los derechos de propiedad intelectual que están registrados en el mercado ecuatoriano. Esto hace que la determinación de la representación se haga más en base a la presunción originada de la experiencia que de una certeza.

En las marcas de alto renombre o con elevado índice de vulnerabilidad, este sistema es efectivo en virtud de que los apoderados o representantes siguen siendo los mismos que constan en el registro marcario o en las últimas modificaciones al registro que se encuentren en el protocolo en donde se expresa de manera física la existencia de derecho de propiedad intelectual. También, los funcionarios de Aduana pueden remitir notificaciones de medidas en frontera con cierta certeza, en virtud de que para algunos signos distintivos y creaciones, la participación de sus apoderados es recurrente y por lo tanto permanente. En éste último caso, la notificación se hace sin mayores dilaciones y se remite a la persona natural o jurídica correcta, haciéndola participe de la medida a fin de que considere adherirse a ella, como un mecanismo de impulso procesal para la determinación de la legalidad o no de las mercancías cuya nacionalización se ha detenido, partiendo de la realidad de que, si existe adhesión a la medida, las diligencias procesales corren por cuenta e impulso del titular de los derechos de propiedad intelectual presuntamente vulnerados lo cual constituye una colaboración valiosa para la Aduana y el IEPI.

Cuando la notificación ha logrado realizarse al apoderado o titular que corresponde, se produce la situación ideal de la medida en frontera desde el punto de vista procesal ya que existe un interesado directo que impulsa la realización de todas las diligencias en Aduana, fomenta la ratificación de la medida por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, provee las muestras originales que pueden ser contrastadas con los productos dubitados y promueve este proceso a través de la intervención de peritos calificados, a su costa. Con esto, se logra explotar en su totalidad la potencialidad de la medida en frontera como mecanismo de protección de los derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, en algunas ocasiones, por la falta de acceso a los distintos tipos de información que se han citado sobre los activos de propiedad intelectual que están protegidos en el país, no se da la situación ideal que se espera de la medida, por lo que los actores procesales se reducen al Estado a través de la Aduana y el IEPI y el administrado, en este caso, la persona natural o jurídica que aparece como agente del comercio exterior en los distintos manifiestos de carga y declaraciones aduaneras o incluso en ciertos casos, personas naturales no calificadas como agentes de comercio exterior que se involucran en este tipo de ilícitos y cuyo campo de operación son generalmente las salas de arribo internacional de los aeropuertos de Quito y Guayaquil.

La falencia analizada en este acápite ha dado como resultado que en ciertas ocasiones ni siquiera sea posible la determinación y menos aún la notificación del titular de los derechos posiblemente violentados ni de sus apoderados en el país, por lo que la medida se da sin conocimiento de dicho titular y sin la posibilidad de poder ejercer el derecho de acción especialmente en lo referente a la adhesión a la medida y la práctica de pruebas que permitan definir con exactitud si los productos sin nacionalizar son originales, falsificaciones, imitaciones o piratería.

La presencia de las autoridades aduaneras, como se ha analizado, está organizada a través de distritos. La mayoría de las medidas en frontera que podrían llamarse “importantes” en base a la cantidad de bienes cuya nacionalización es detenida, se dan en el puerto de Guayaquil. Sin embargo, este no es el único puerto de ingreso que se ha utilizado para cometer el ilícito de violación de derechos de propiedad intelectual.

Por tanto, como la mayor parte de operaciones de comercio exterior se concentran en el puerto de Guayaquil, la operatividad y el acceso a la limitada información sobre los derechos susceptibles de violación y sus titulares, están concentrados en ese distrito, dejando a otros ingresos al país desprovistos de herramientas, como se analizará posteriormente.

Este problema, sin duda frena en cierta medida la potencialidad de la medida en frontera para detener con total efectividad, las operaciones de comercio exterior que se relacionan con productos que infringen derechos de propiedad intelectual y no permite explotar al máximo la capacidad de las autoridades aduaneras y de propiedad intelectual para frenar el indiscriminado acceso de imitaciones, falsificaciones y piratería a nuestro mercado.

Así, la problemática de la falta de acceso a la información relacionada con activos de propiedad intelectual ha sido planteada en estos términos de análisis y se propondrán algunas soluciones en el capítulo correspondiente.

## **2.2.Las restricciones operativas de la medida en frontera en el campo logístico.**

En conexión con lo analizado en el punto anterior, la medida en frontera de propiedades intelectuales también presenta problemas relacionados con limitaciones de índole logística, las cuales, al igual que el limitado acceso a la información en Aduana, impiden el mejoramiento de la operatividad de la medida.

La situación referida en el punto 2.1 se considera ya como una carencia de tipo operativa. Fuera de esta consideración, este acápite busca especificar en base al análisis de algunos casos, las distintas carencias logísticas y operativas que han podido establecerse en el ejercicio de la medida en frontera de tal manera que sirva como base para realizar las propuestas y recomendaciones inherentes a la investigación de este tema.

La normativa que se ha analizado establece como parte de las obligaciones de la autoridad aduanera en el marco de la medida en frontera, la realización de un informe detallado y pormenorizado sobre los productos cuya nacionalización o exportación ha sido detenida por presuntamente vulnerar derechos de propiedad intelectual, a fin de que sea remitido a la presidencia del IEPI o al funcionario que haya sido delegado para el efecto, con el objetivo de que se confirme o se revoque la medida. La ley otorga un plazo de cinco días para la emisión de dicho informe.

En este contexto, es de entender que, para la emisión de dicho informe, Aduana debería realizar una profunda investigación sobre los elementos que le han llevado al convencimiento de que los productos retenidos podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual. Esta investigación debería basarse en la mayor cantidad de datos certeros sobre las propiedades intelectuales vulneradas, sus titulares, las características de los productos originales y las diferencias (en ocasiones muy sutiles) entre los productos de procedencia legal y los productos dubitados. Así mismo, este informe debe contener todas las

fundamentaciones fácticas y legales que puedan permitir que la autoridad de propiedad intelectual tome una decisión acertada sobre el destino de las mercaderías.

En base a estas consideraciones, se establece que el informe que emite la Aduana del Ecuador en los procesos de medida en frontera, debería contener, al menos, la siguiente información:

1. Descripción técnica, precisa y detallada sobre los bienes, sus características, formas y dimensiones, especialmente en aquellos detalles que puedan ser determinantes para establecer su posible violación a derechos de propiedad intelectual.
2. Detalle pormenorizado de los hechos que llevaron a la Aduana a determinar una posible violación de derechos de propiedad intelectual en relación a las actuaciones del agente de comercio exterior encargado de la mercancía, el puerto de origen, los puertos en donde ha transitado la mercadería y la verificación o aforo documental y físico en donde podrían haberse encontrado observaciones e inconsistencias a la declaración.
3. Constatación de que el importador o exportador de la mercancía presuntamente violatoria ha sido escuchado y ha podido presentar su argumentación, descargo y pruebas en relación a los hechos que motivaron la medida tomada por la Aduana.
4. Resultado del peritaje, experticia o verificación física realizada a la mercadería dubitada de tal manera que puedan establecerse indicios claros sobre la calidad de los productos cuestionados. Este peritaje es particularmente necesario cuando, por la carencia de información sobre el titular de los derechos, es imposible notificarle sobre la medida en frontera, lograr su adhesión y conseguir los productos originales con los cuales realizar el cotejo correspondiente.
5. Por último, junto con el informe y el peritaje, también debería enviarse para conocimiento y resolución del IEPI, una muestra del producto cuestionado o fotografías en alta definición además del expediente completo de todas las actuaciones en Aduana.

Los cinco puntos anteriormente analizados establecen un escenario ideal en la aplicación de la medida en frontera que permitiría cumplir con los tiempos establecidos en la norma nacional y además facilitaría la labor del IEPI para conocer y resolver la ratificación o levantamiento de la medida. Sin embargo, esta situación no suele ser la más común en la aplicación de las medidas en frontera.

En la práctica, la aplicación de la medida de oficio genera varios problemas logísticos, tales como:

1. El informe que emite la Aduana, suele carecer de los elementos que fueron analizados anteriormente ya que no tiene acceso a la información sobre las características de los productos originales para contrastar con los productos dubitados o no se adjunta las fotografías o muestras que permitan realizar un cotejo adecuado. Esto ocasiona que el IEPI, en virtud del corto tiempo que posee, opte por ratificar o levantar la medida según los méritos de los documentos que hayan podido aportarse con las consecuencias negativas que ello puede traer. Cabe señalar en este punto que si la medida no es ratificada, se estaría causando un perjuicio al agente importador o exportador, perjuicio por el cual la autoridad aduanera no es responsable, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 literal c del ADPIC, según el cual: *“Eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas solo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe”*.
2. En las violaciones relacionadas con la propiedad industrial (falsificaciones), la Aduana, no posee los elementos necesarios para determinar si esta situación es en efecto aplicable a la mercadería retenida. Esto es particularmente verificable en lo relacionado a patentes de invención ya que la determinación de si se trata de un producto original o dubitado requiere de peritajes especializados. Lo mismo ocurre con determinados productos electrónicos u otros de alta tecnología como repuestos vehiculares, cuya determinación de falsedad puede dificultarse en virtud de la habilidad de los infractores y la carencia de medios de cotejo en Aduana.

Estas falencias de tipo logístico-operativo hacen que la medida en frontera que manejamos actualmente, si bien ha evolucionado de manera positiva en su cometido, aún no logre la eficiencia requerida para el cumplimiento efectivo de su misión.

### **2.3. Restricciones operativas de la medida en frontera en el campo humano.**

Una vez que se han analizados las restricciones y falencias de tipo operativo como debilidades del procedimiento de medida en frontera, cabe analizar la problemática desde el punto de vista humano. Este acápite busca referirse específicamente a la insuficiencia de personal capacitado para la elaboración de los informes que se mencionaron anteriormente y para la realización de los peritajes que permiten contrastar los productos dubitados de los originales.

Es evidente que para la realización de estos procedimientos, se requieren ciertas destrezas que no son comunes en todas las personas. Por ende, debería existir el suficiente personal capacitado en materias jurídicas y técnicas, que pueda colaborar a promover el verdadero sentido de la medida en frontera como un mecanismo para la protección de los derechos sobre propiedades intelectuales y proveer su conocimiento en la distinción de los productos cuya operación de comercio exterior ha sido suspendida.

Según se ha analizado anteriormente, cuando la medida en frontera se inicia de oficio por parte de la Aduana, es responsabilidad de esta institución emitir el informe pormenorizado sobre las mercancías cuya nacionalización o exportación ha sido detenida. Este informe debería contener una descripción y análisis técnicamente realizado y fundamentado que permita dar sustento a la presunción de la Aduana sobre la ilegalidad de las mercancías y otorgue elementos de juicio suficientes para que la autoridad de propiedad intelectual que actúe en el caso pueda ratificar o revocar la medida. Hasta ahí, el escenario ideal de este asunto.

Sin embargo, esto no sucede tal como se ha planteado ya que como se establecerá en el análisis de casos que sustentarán los presupuestos planteados en esta tesis, la Aduana, solo emite informes muy escuetos sobre las mercaderías retenidas haciendo complicado el proceso de determinación de la legalidad de esos productos y aún más cuando no existen adherentes a la medida que puedan facilitar la participación de un perito capacitado o la

entrega de productos originales con los que se pueda realizar cotejo de los productos dubitados.

Cosa similar sucede cuando el IEPI requiere el análisis de los productos que han sido cuestionados ya que no existen la suficiente cantidad de expertos calificados y acreditados legalmente que puedan actuar en estos procedimientos.

Al tratarse de procedimientos de la administración pública institucional, regulado por las normas del derecho administrativo, se debe realizar una relación de este tema con lo dispuesto en el artículo 71 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, que nos habla sobre la necesidad y el valor de los dictámenes técnicos en la formación de la voluntad de la Administración:

*Art. 71.- DICTAMENES E INFORMES.- Se requerirá de dictámenes e informes cuando ello sea obligatorio en virtud de las normas de procedimiento administrativo.*

*El dictamen tiene el propósito de facilitar elementos de opinión o juicio, para la formación de la voluntad administrativa y forma parte de los actos previos a la emisión de dicha voluntad.*

Analizado este artículo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, la emisión de un informe o dictamen técnico se vuelve una obligación de la Aduana del Ecuador al momento de tomar la medida en frontera y notificar con esta al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. De hecho, la norma reglamentaria que analizamos en este párrafo manda imperativamente la realización del informe como un elemento procesal previo e importante a la formación de la voluntad administrativa ya que aporta elementos de juicio.

En nuestro sistema procesal y especialmente en lo relacionado a la práctica profesional en propiedad intelectual y en lo aplicable a la medida en frontera específicamente, podemos distinguir dos vertientes legales mediante las cuales se determinan quienes pueden actuar en calidad de peritos en este tipo de procedimientos.

En general, la acreditación pericial se realiza ante el Consejo de la Judicatura aunque también el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual ha tomado la iniciativa de promover su propio sistema de peritos acreditados con la clara intención de establecer un equipo de expertos que permitan diversificar el conocimiento profesional en el área y contar con una mayor cantidad y calidad de peritos, según se analizará a continuación.

Hasta antes de la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial<sup>11</sup>, las acreditaciones periciales se hacían en el Ministerio Público, entidad que a través de una norma reglamentaria, regulaba la calificación y acreditación de peritos mediante un Comité de Selección nombrado por el Fiscal General del Estado.

La lista de peritos acreditados ante esta entidad era emitida públicamente con cierta periodicidad en un catálogo. En la última edición de dicho instrumento, se establece la existencia de apenas tres peritos calificados de propiedad intelectual siendo uno de ellos servidor público del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por lo que la emisión de una opinión de experto en un proceso de medida en frontera por parte de este servidor sería incompatible o al menos inconveniente por su relación con la entidad juzgadora de la procedencia de la medida que se inicia en Aduana. Por otro lado, también ha podido verificarse el nombre de otra profesional, quien generalmente actúa en los procesos de determinación de los productos cuya legalidad es discutida en una medida en frontera.

El COFJ ha trasladado esa competencia al Consejo de la Judicatura que es el “*órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial*”<sup>12</sup>. Por tanto, ahora le corresponde a dicha entidad a través del Pleno “*establecer las tablas respectivas por informes periciales, experticias y demás instrumentos similares necesarios en la tramitación de causas, así como sistematizar un registro de los peritos autorizados y reconocidos por el Consejo de la Judicatura como idóneos, cuidando que éstos sean debidamente calificados y acrediten experiencia y profesionalización suficiente*”<sup>13</sup>.

A raíz de esta disposición, las acreditaciones que se había realizando ante la Fiscalía han ido caducando conforme ha pasado el tiempo que se establecía en el Reglamento de Calificación de Peritos que era administrado y regulado por dicha entidad.

---

<sup>11</sup> ECUADOR. Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de nueve de marzo de 2009.

<sup>12</sup> ECUADOR. Código Orgánico de la Función Judicial. Artículo 254.

<sup>13</sup> ECUADOR. Código Orgánico de la Función Judicial. Artículo 264 número 14.

De la información que se ha verificado<sup>14</sup>, luego de este proceso de transición, el número de peritos de la materia ha aumentado a nueve, según el siguiente detalle:

- Una renovación respecto de la lista obtenida en la Fiscalía (de la profesional que generalmente actúa en los análisis de productos cuestionados en medida en frontera).
- Dos funcionarios públicos del IEPI.
- Seis nuevas acreditaciones.

Esto nos da la medida de que el sistema de acreditaciones manejado por el Consejo de la Judicatura ha obtenido pocos resultados en la intención de promover la inscripción de profesionales que puedan manejar este tipo de casos. Resulta evidente que nueve peritos, de los cuales dos estarían inhabilitados por ser funcionarios públicos, son insuficientes para tratar todos los casos en los que se puede requerir de su experticia.

Como se ha señalado en los párrafos anteriores, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de su Consejo Directivo, también ha impulsado la organización de su propio sistema de acreditación y manejo de peritos, considerando la facultad de reglamentar que le concede el artículo 352 letra f de la Ley de Propiedad Intelectual, con la motivación de hacer más efectiva la aplicación de las normas que regulan y protegen estos derechos.

En el Registro Oficial número 208 de siete de junio de 2010, se ha publicado la Resolución No. 10-01 CD-IEPI del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Esta norma establece un sistema de calificación y registro de peritos y expertos en temas de propiedad intelectual a fin de que puedan actuar en procedimientos administrativos y judiciales.

---

<sup>14</sup> Información disponible en

[http://www.cnj.gov.ec/cj/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=230](http://www.cnj.gov.ec/cj/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=230) en base al criterio de búsqueda “Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual” Consultado el 18 de noviembre de 2010.

La regulación de estas acreditaciones permitirá que el IEPI maneje su propia base de datos de peritos y concentrar la capacidad de llamamiento de estos expertos a la vez que puede garantizar en cierta medida la idoneidad profesional.

Al expedir esta resolución, el IEPI ha buscado suplir la falencia que se ha explicado en este acápite, promoviendo la práctica y la formación de expertos en los más diversos aspectos de la propiedad intelectual. Se ha considerado la imperante necesidad de que los procedimientos administrativos en los que está involucrada la institución para la protección de los derechos correspondientes y el cumplimiento de su misión legal, estén debidamente sustentados en análisis oportunos en términos legales y técnicos, a fin de promover el estricto cumplimiento de los términos legales y la toma de decisiones cada vez más acertadas.

También se ha tomado en consideración que existen diversas ocasiones en que los órganos que ejercen jurisdicción, han solicitado al IEPI la intervención de peritos para determinar ciertos asuntos que requieren de sus conocimientos y que permitan aportar elementos de convicción para la formación de la emisión de una decisión en la vía judicial.

Para el funcionamiento de este sistema de acreditación de peritos, se han aplicado los siguientes criterios en la resolución 10-01 del Consejo de Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual:

<b>Criterio</b>	<b>Observaciones</b>
Definición	Experto o perito es una persona conocedora, experimentada o hábil en la práctica de una ciencia, arte o tecnología
Forma de nombramiento	Por providencia de autoridad judicial o administrativa, en procesos de protección de derechos de propiedad intelectual.  De oficio o a petición de parte interesada.
Competencia del perito	Emisión de exámenes e informes periciales en la causa en la cual fue invitado a participar.
Base de datos	De actualización continua en conexión con el Consejo Nacional de

de información.	la Judicatura para ampliar la base de datos según el sistema de acreditaciones analizado anteriormente por lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Requisitos para la acreditación.	<p>Mayoría de edad.</p> <p>Solicitar acreditación al Presidente del IEPI especificando materia de especialidad y datos personales.</p> <p>Acreditar formación académica formal o técnica en la materia a acreditar.</p> <p>Declaración juramentada de tener al menos tres años de experiencia técnica.</p> <p>Documento de identificación personal correspondiente.</p>
Acreditación	Mediante credencial con duración de dos años renovables, previo análisis de documentos.
Capacitación pos acreditación	Obligatoria para perfeccionar la materia técnica de acreditación, según disposición del IEPI.
Obligaciones de la acreditación	<p>Presentar los informes solicitados por la autoridad judicial o administrativa en el tiempo otorgado en el instrumento de nombramiento, de manera motivada, con descripciones suficientes y adecuadas y especificando una conclusión concreta sobre el asunto a decidir.</p> <p>En el caso de peritajes realizados dentro de procedimientos manejados por el IEPI, los técnicos no podrán extraer de la institución las piezas procesales originales por lo que se otorgarán copias certificadas.</p> <p>Si dentro del proceso existen evidencias u objetos que por la naturaleza del análisis deben ser sacados de las oficinas de la institución se constituirá al perito en depositario de los objetos con las responsabilidades del caso.</p>

Normativa supletoria	Lo dispuesto en los artículos 250 a 263 del Código de Procedimiento Civil para el ejercicio de la actividad de perito.
Tipo de remuneración	Honorarios profesionales regulados previo el acto de peritaje en el instrumento de nombramiento en concordancia con el tarifario emitido por Consejo Directivo del IEPI.
Cancelación de la acreditación	Falta de solicitud expresa de renovación, luego de dos años. Falsedad de información presentada en la acreditación o renovación. Falta de ética profesional y conocimiento de la materia Actos de corrupción Responsabilidad comprobada en tres quejas por falta de honradez o probidad.

Una vez que se han establecido estas particulares reglas para el procedimiento de calificación y acreditación de peritos, el IEPI ha comenzado con este proceso, a fin de solventar de alguna manera la problemática analizada en este acápite. En un mediano plazo, se deberá por tanto, evaluar la efectividad que ha tenido esta normativa en su aplicación y cuanto ha podido aportar en la mejora de la aplicación de los mecanismos de protección de derechos de propiedad intelectual y específicamente en el análisis y emisión de informes dentro de los procedimientos de medida en frontera.

Así mismo, se considera que este reciente reglamento puede aportar de manera significativa a la formación de los peritos y expertos técnicos en propiedad intelectual. El artículo 5 establece que será responsabilidad del IEPI establecer los cursos de capacitación a los cuales deberán asistir los profesionales acreditados para perfeccionar sus conocimientos. Por tanto, quedaría por definir por parte de esta autoridad como se realizará la selección y promoción de tales estudios dentro del equipo de peritos acreditados, la evaluación que les aplicará el sistema de acreditación y el presupuesto que se destinará a dichas capacitaciones.

Una vez que se ha analizado la problemática y se ha esbozado una solución legal de reciente data, se espera que en el futuro se pueda contar con mayor cantidad de peritos

capacitados y probos que emitan informes claros y consecuentes con los objetivos de los diversos medios existentes para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

## **2.4. Análisis de casos para la determinación de las falencias del sistema de medidas en frontera.**

Toda la problemática que ha sido analizada en las páginas anteriores, debe ser apreciada desde la casuística originada en la práctica profesional para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Por tanto, para dar mayor ejemplificación a las situaciones que han sido descritas anteriormente como falencias en el sistema de medidas en frontera, se han escogido algunos casos que servirán como sustento de las premisas que son parte de esta investigación.

### **2.4.1. Caso A**

<b>Datos</b>	<b>Detalle</b>
Fecha	Quince de octubre de 2008.
Lugar	Distrito Aduanero de Quito. Sala de arribo internacional Aeropuerto Mariscal Sucre.
Hechos	<p><b>15-10-08:</b> Arribo de pasajero proveniente de Estados Unidos. Declara sobrepeso de equipaje con tres bultos que contienen doscientas veintisiete camisas. Retención de equipaje por “consulta de propiedad intelectual”.</p> <p><b>20-10-08:</b> Elaboración de informe del funcionario que detuvo la nacionalización de la mercadería hacia el Gerente Distrital de Aduana. (Recibido el 21-10-08)</p>

	<p><b>24-10-08:</b> Notificación del inicio de medida en frontera por parte de la Gerencia Distrital de Aduana al Presidente del IEPI. (Recibido el 27-10-08).</p> <p><b>31-10-08:</b> Revocatoria de la medida en frontera por parte del Presidente del IEPI disponiendo se continúe con la nacionalización de la mercadería retenida. (Recibido el 4-11-08).</p>
--	--

**Análisis:** como se había mencionado anteriormente, los problemas que tiene la operatividad de la medida en frontera, son especialmente notorios en los distritos aduaneros que no son vías regulares de comercio, como la sala de arribo internacional de aeropuerto de Quito. En el caso descrito, la mercadería cuya nacionalización se ha detenido corresponde a una mínima cantidad de productos textiles que el inspector de Aduana en sala de arribo presume falsificadas usando para ello argumentos carentes de técnica y de precisión, como los siguientes:

- Falta de factura comercial de los productos.
- Determinación de una posible falsedad por bajo precio en compra (USD 7 por pieza).
- Visualización y determinación a priori de las marcas que identificaban a los productos: Lacoste, Polo Ralph Lauren y Tommy Hilfiger.

Una de las fallas que se ha encontrado en este procedimiento, es que la mercancía dubitada fue retenida sin que se establezca un precio en Aduana debido a la presunción de su falsedad, a pesar de que la posible infracción no fue motivada adecuadamente. Se observa que en este caso no se ha cumplido las formalidades exigidas por la Ley de Propiedad Intelectual respecto de la apreciación técnica y detallada que debe observar la administración aduanera en la determinación de una posible violación de derechos de propiedad intelectual. De hecho, al informe que se remite al Gerente Distrital de Aduana y al Presidente del IEPI no se adjunta ningún elemento que permita formarse un criterio sobre la presunta falsedad de las mercancías retenidas.

Dentro de este procedimiento, el Presidente del IEPI, al revocar la medida es claro en mencionar, respecto de la actuación de Aduana que:

- *“No se ha realizado un análisis pormenorizado sobre el caso”*
- *“El informe remitido por la Aduana a través de la Gerencia Distrital de Aduana de Quito no ha incluido fotografías, informes periciales ni muestras de la mercadería objeto de la medida adoptada; de igual manera tampoco contiene documentos, escritos u otro tipo de evidencias”*
- *“Se hace un corto resumen del procedimiento seguido en el presente caso”*
- *“Vistos todos los antecedentes remitidos por la Aduana no existen elementos de juicio suficientes que permitan advertir que se hayan transgredido derechos de propiedad intelectual”*
- *“Revisados los documentos que integran el informe elaborado por tal institución (Aduana), resulta evidente que no se cuenta con los fundamentos necesarios para arribar a una conclusión”*
- *“En efecto y en atención a la forma en que ha sido preparado, se evidencia que el informe no cumple con las exigencias del artículo 342 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual”.*

Como resultado, el Presidente del IEPI revocó la medida en frontera iniciada de oficio por Aduana ya que la inadecuada actuación de esta institución no permitió reunir los suficientes elementos de juicio para establecer una violación de derechos de propiedad intelectual.

En el caso analizado, la principal falencia se ha referido a la inexistencia de fotografías o muestras físicas anexas, documentos, informes periciales y especialmente de un estudio comparativo entre una muestra dubitada y una original para concluir con certeza que existió violación.

---

## 2.4.2 Caso B

<b>Datos</b>	<b>Detalle</b>
Fecha	Seis de octubre de 2009
Lugar	Primer Distrito Aduanero. Puerto de Guayaquil
Hechos	<p><b>5-10-09:</b> Retención de un embarque de juguetes provenientes de China por encontrar un valor FOB bajo en relación al bien y presumir violación de derechos de propiedad intelectual de una reconocida marca japonesa.</p> <p><b>6-10-09:</b> Notificación de la medida en frontera adoptada al Subdirector Regional del IEPI en Guayaquil en razón de la desconcentración de funciones bajo la cual funciona actualmente dicha institución.</p> <p><b>6-10-09:</b> Notificación de la medida adoptada a los apoderados del titular del derecho presuntamente vulnerado.</p> <p><b>14-10-09:</b> Suscripción de un acta transaccional en el cual el apoderado del titular del signo distintivo vulnerado y el importador acuerdan una serie de restricciones para evitar futuras infracciones similares a la vez que deciden la destrucción de la mercadería infractora.</p> <p><b>16-10-09:</b> Aceptación por parte del IEPI del acuerdo transaccional suscrito y dispone la revocatoria de la medida en frontera tomada.</p> <p><b>21-10-09:</b> Inicio de gestiones en la Aduana para el cumplimiento del acuerdo de destrucción de la mercadería infractora y facilitar la nacionalización de los productos restantes del embarque que no vulneren</p>

	derechos de propiedad intelectual.
	<b>14-12-09:</b> Destrucción de la mercadería infractora.

**Análisis:** en este caso, se puede apreciar que Aduana ha tomado especial cuidado en realizar un informe que se adapte a los requerimientos del artículo 342 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Es así que el oficio en el cual se notifica el inicio de la medida en frontera, aporta detalles originados en una observación minuciosa de los productos cuestionados, su origen, importador, embarcador, detalles físicos, número total de unidades y especialmente el envío de una muestra física a la autoridad de propiedad intelectual para la revisión correspondiente, con todo lo cual, se ha notificado al apoderado del titular de los derechos presuntamente vulnerados a fin de que *“tomen las medidas que consideren pertinentes ante el IEPI”*<sup>15</sup>

También pueden apreciarse ciertas falencias en relación a las variables que ya se han analizado con anterioridad y que constituyen amenazas ciertas a la operatividad y éxito de la medida en frontera.

Por ejemplo, si bien se ha cumplido con el procedimiento de notificar de manera correcta y oportuna, al apoderado del titular de los derechos vulnerados, puede darse el caso que dicha notificación no tenga el efecto deseado, por ejemplo, cuando el apoderado haya sido revocado o sustituido. Además, es de notar que, el hecho de que la Aduana notifique el apoderado en los términos indicados, constituye una especie de “transferencia de responsabilidad” hacia este actor procesal de determinados actos que en realidad siguen siendo competencia de Aduana, como el cotejo de los productos y la emisión de informe pormenorizado en los términos de la Ley de Propiedad Intelectual.

En el caso en análisis, el informe está mejor elaborado que en el Caso A, pero aún no logra un nivel alto de perfección técnica que permitiría adoptar una decisión motivada en el caso

---

<sup>15</sup> Oficio ADUANA-GFZ-DI-919 de 6 de octubre de 2009 enviado por la Coordinación General de Intervención de la Aduana del Ecuador al apoderado del titular de los derechos presuntamente vulnerados.

de que la notificación al apoderado sea ineficaz o este decida no adherirse a la medida en frontera por disposición de su cliente o por una negociación fallida con este.

Por tanto, se considera que la notificación al apoderado de los derechos presuntamente vulnerados, a fin de que se adhiera a la medida, no debe ser tomada como un alivio de carga de responsabilidad para la Aduana sino como un mecanismo más para que la acción legal analizada sea más efectiva y conserve su nivel de resultados incluso sin la comparecencia del titular o apoderado notificado.

El siguiente problema que se ha establecido en el caso actual es el referente a la existencia de mercancías que no vulneran derechos de propiedad intelectual y que aún así son retenidos en Aduana por estar en el mismo embarque o pertenecer a la misma operación de comercio exterior de productos que se presume si vulneran los derechos señalados.

El caso B es una muestra de que ese es un riesgo constante que causa un perjuicio al importador y al receptor final de las mercaderías ya que del análisis se colige que una parte considerable del embarque cuya nacionalización fue detenida, consistía en mercaderías que no fueron consideradas sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual. A pesar de tratarse de mercancías de total legalidad, estas fueron igualmente detenidas con las que si vulneraban derechos, impidiendo su nacionalización más de un mes. Si bien la parte pertinente del ADPIC dispone que las autoridades aduaneras no tengan responsabilidad en el caso que se presenta, bien se podría establecer algún mecanismo que permita la racionalización del procedimiento para permitir la salida de las mercaderías que no representan una violación de derechos evitando perjuicios y costos adicionales al importador.

---

### 2.4.3 Caso C

<b>Datos</b>	<b>Detalle</b>
Fecha	Ocho de septiembre de 2008
Lugar	Primer Distrito Aduanero. Puerto de Guayaquil

Hechos	<p><b>06-09-08:</b> Retención de un embarque de diversos artículos provenientes de China, en especial juguetes que se presumen vulnera derechos de propiedad intelectual.</p> <p><b>08-09-08:</b> Notificación de la medida en frontera adoptada al Subdirector Regional del IEPI en Guayaquil en razón de la desconcentración de funciones bajo la cual funciona actualmente dicha institución con un informe que incluye descripción económica e imágenes de los productos cuestionados.</p> <p><b>08-09-08:</b> Notificación de la medida adoptada a los apoderados del titular del derecho presuntamente vulnerado y al importador.</p> <p><b>22-04-09:</b> Inicio de la indagación previa por delito de propiedad intelectual en base a una denuncia presentada por la Gerencia Distrital de Guayaquil de la Aduana del Ecuador.</p> <p><b>07-05-09:</b> Diligencia de reconocimiento fiscal de la mercancía presuntamente violatoria a los derechos de propiedad intelectual. Nombramiento de perito para la realización del cotejo de los productos cuestionados.</p> <p><b>10-06-09:</b> Remisión del peritaje realizado a los productos dubitados y dispuesto dentro de la indagación previa con resultado positivo al análisis de falsedad.</p> <p><b>15-09-09:</b> destrucción de mercaderías infractoras por disposición del Juez</p>
--------	---

**Análisis:** Este es un caso en donde se puede observar que el tiempo empleado para lograr el objetivo de la medida en frontera es muy largo, posiblemente porque en virtud de la denuncia penal presentada por la Aduana, el proceso fue remitido para conocimiento de la Fiscalía de Propiedad Intelectual para que ésta entidad actúe en base a impulsos procesales. Por tanto, la carga de la información y análisis de las circunstancias y características de la mercadería presuntamente infractora de derechos de propiedad intelectual, tal como sucedió en el caso anterior, fue transferida de la Aduana hacia los apoderados de los titulares de los derechos infringidos y a la Fiscalía a través de oficios. Por tanto, se considera un tanto inconveniente el hecho de que la Aduana se desprenda del procedimiento para dejarlo a la libre intervención de los demás actores procesales.

Por las especiales características de la retención de productos en Aduana, la medida en frontera debe realizarse de una manera rápida para permitir, de ser el caso, la nacionalización de los productos que no involucran violación de derechos. Lo contrario significa un perjuicio al importador y una carga administrativa y física innecesaria para Aduana.

Así, los casos prácticos nos demuestran que la medida en frontera sobre propiedades intelectuales que es aplicada por la Aduana, aún presenta diversos problemas operativos que disminuyen su capacidad de previsión y sanción de las infracciones de piratería y falsificación. Estos problemas, deben ser tomados en cuenta en la actual reestructuración de Aduana y en general, por todos los entes involucrados. Sin embargo, la principal responsabilidad recae en el Estado, como garantista de derechos, a fin que se tomen medidas para fortalecer la operatividad y la capacitación de las autoridades de Aduana y Propiedad Intelectual y para incluir de manera activa a los agentes de comercio exterior, agentes de propiedad intelectual y a los titulares de los derechos vulnerables de ser infringidos, fomentando el intercambio de información que permita, entre otras cosas, hacer de la Aduana un ente valioso que trascienda más allá del inicio de la medida y retención de mercadería, hacia convertirse en una institución técnica que esté en plena capacidad de informar técnica y objetivamente sobre las diversas formas de violaciones de derechos de propiedad intelectual

## Capítulo III

### **3. Acciones a ser adoptadas para fortalecer la medida en frontera ecuatoriana**

Una vez que se han establecido cuales son los problemas que enfrenta la medida en frontera en su aplicación y operatividad, cabe exponer algunas propuestas que permitan promover las fortalezas y características de esta medida legal a fin de que pueda cumplirse en el menor tiempo y con la mayor efectividad posibles, según fue concebida en su origen.

Este capítulo busca definir estrategias técnico-jurídicas que promuevan la efectividad de la medida en frontera a la vez que se conviertan en soluciones innovadoras partiendo de estructuras estatales y legales ya existentes. Por tanto, las diversas propuestas que se desarrollarán en los acápite siguientes están debidamente sustentadas lo cual permitiría su viabilidad.

La primera propuesta está encaminada a las falencias de tipo humano, promoviendo la capacitación de los peritos en propiedad intelectual, en este caso, aquellos que realizan cotejo marcario y de falsificaciones y piratería, partiendo de las disposiciones reglamentarias emitidas por el Consejo Directivo del IEPI a través de la resolución CD-IEPI-10-01 para la estructuración del cuerpo de peritos acreditados ante esa institución, normativa que fue estudiada a detalle en el acápite 2.3

Posteriormente, se plantea en un breve estudio de derecho comparado, usando los casos de México y Paraguay, en donde el registro de propiedades intelectuales (Especialmente signos distintivos) ante las autoridades de Aduana o “en frontera”, está reglado, es una práctica común e incluso llega a ser mandatorio por la efectividad que ha demostrado tener en la operatividad de la medida en frontera.

Una vez analizadas las particularidades de estos países, se elaborará conjuntamente con el tercer punto una propuesta, que permita establecer un sistema análogo o similar a fin de que la autoridad aduanera pueda tener acceso prolijo a una información exacta y actualizada sobre los derechos de propiedad intelectual que están protegidos en el país, sus titulares, agentes y muestras o imágenes de los productos protegidos mediante registros de marcas, situación que en la actualidad no sucede, tal como se analizó en el capítulo anterior.

La tercera propuesta, está encaminada a dar soporte adecuado a las operaciones de la autoridad aduanera a través de la elaboración de un proyecto piloto que permita establecer una unidad desconcentrada del IEPI en el Puerto de Guayaquil, a fin de que los informes técnicos detallados que debe emitir Aduana al momento del inicio de la medida en frontera, cuenten con un respaldo legal y técnico que permita que estos documentos se constituyan en verdaderos elementos de juicio en base a su motivación, para que la autoridad de propiedad intelectual pueda revocar o confirmar la medida tomada.

Este proyecto busca reducir los tiempos de respuesta por parte de las autoridades a la vez que establecer un control conjunto entre Aduana y el IEPI para fortalecer la efectividad de la medida en frontera, reduciendo las incorrecciones que puedan darse en la toma y ratificación de la medida además de proveer de información precisa y oportuna para la toma de decisiones en Aduana.

### **3.1. Formación de peritos en propiedad industrial como un servicio público conexo a la centralización de la acreditación.**

La iniciativa del Consejo Directivo del IEPI al crear a través de un reglamento un sistema de acreditación de peritos en la propiedad intelectual, constituye un importante aporte para la sistematización de los procesos de protección de derechos de propiedad intelectual a la vez que permite mejorar la evaluación de los peritos, promover la inscripción y participación de nuevos profesionales en el área y establecer un sistema de educación continua con la cual puedan mejorar sus conocimientos en su área de experticia.

El Reglamento para la Calificación y Registro de Peritos y Expertos Técnicos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.<sup>16</sup> Establece una interesante disposición según la cual *“Una vez calificado, la o el perito deberá aprobar los cursos que sobre propiedad intelectual, el IEPI le indique a fin de perfeccionar su acreditación”*. (Art.5)

---

<sup>16</sup> Registro Oficial número 208 de siete de junio de 2010. Resolución 10-01 del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

Analizado, el espíritu de la norma, esta disposición de carácter mandatorio, busca promover la actualización continua de los peritos de propiedad intelectual que estén registrados para su ejercicio profesional, con el fin de fortalecer sus conocimientos y otorgarles herramientas que permitan la emisión de opiniones debidamente fundamentadas, las cuales a su vez, permitirán que las autoridades administrativas y judiciales puedan tomar decisiones adecuadas dentro de los casos que se plantean ante ellos.

De hecho, esta disposición prevé la revocatoria o cancelación de la acreditación como perito en caso de que incumpla la obligación de capacitarse en los eventos que el IEPI le indique. Resta sin embargo, que se especifique de una manera clara, cuáles serán los requisitos de aprobación de dicha capacitación y sobretodo, promover que en la práctica se den dichos eventos académicos.

A pesar de este reparo, se considera que ésta disposición es una gran oportunidad para establecer mecanismos educativos que permitan el mejoramiento de las destrezas y conocimientos de los peritos de propiedad intelectual, y en el caso que estamos analizando, de aquellos profesionales que participan en la medida en frontera a fin de determinar la legalidad de productos cuestionados tanto por piratería como por falsificación.

A tono con las disposiciones reglamentarias antes mencionadas, a continuación se establecerá un plan de capacitación específico para peritos de propiedad intelectual que participan en medidas en frontera como un aporte de esta investigación a las problemáticas analizadas anteriormente.

### **3.1.1 Plan de Capacitación para peritos acreditados en propiedad intelectual, con mención a los profesionales que actúan como expertos en el cotejo de productos retenidos en medida en frontera.**

#### **3.1.1.1 Introducción**

En función de la problemática mencionada en los capítulos anteriores y en concordancia con la disposición reglamentaria establecida en la Resolución CD-IEPI-10-01, respecto de la obligatoriedad de capacitación de los peritos acreditados en asuntos de propiedad

intelectual, se establece la necesidad de plantear una planificación que permita el cumplimiento de la normativa en lo referente a la actualización de conocimientos y mejoramiento de las habilidades de los expertos en propiedad intelectual que estén calificados bajo el sistema diseñado por el IEPI.

En virtud de esto, se establece la necesidad de diseñar un plan de capacitación para los peritos de propiedad intelectual que estén debidamente calificados con especial mención a aquellos que intervienen en el procedimiento de medidas en frontera, objeto de estudio de esta investigación con el objetivo primigenio de mejorar los procesos de aplicación de la normativa interna e internacional y elevar los niveles de calidad y satisfacción con la intervención de los peritos y autoridades de Aduanas y propiedad intelectual en la detección, evaluación y determinación de posibles violaciones de derechos de propiedad intelectual.

En virtud del enfoque de estudio de esta investigación, la planificación propuesta corresponde a la capacitación que podrían recibir aquellos peritos calificados que participen sobretodo en la determinación de los aspectos de propiedad intelectual que están inmersos en la adopción de la medida en frontera, especialmente en lo relacionado con la evaluación y determinación de productos falsificados y pirateadas. Por tanto, lo que se prioriza dentro de este plan, es el fortalecimiento de las destrezas y la entrega de nuevas herramientas, para que estos expertos técnicos puedan aportar con criterios precisos a la confirmación de la legalidad o no de un producto cuestionado. De esta manera, la capacitación propuesta prioriza el estudio de los aspectos técnicos y jurídicos de la propiedad intelectual.

En este contexto, este plan de capacitación está orientado a promover en el equipo de peritos acreditados, conocimientos, habilidades y destrezas para mejorar permanentemente su capacidad, fomentar su comportamiento ético, lograr un incremento en la eficiencia del procedimiento y prepararlos para la emisión de informes concluyentes con suficientes bases que establezcan elementos de juicio suficientes y adecuados para la formación de la voluntad administrativa, especialmente en los asuntos referentes a la determinación de falsedad y piratería.

Capacitación debe entenderse como un proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe constar en los planes estratégicos institucionales y que se aplica organizada y sistemáticamente para que los peritos acreditados adquieran y desarrollen el nivel de sus

conocimientos, valores éticos y habilidades específicas para el desempeño de la labor técnica encomendada, que según la práctica, generalmente suele consistir en la comparación de muestras originales con dubitadas para establecer la legalidad o no de las mercancías retenidas en puerto en base a una medida en frontera. Con estos procesos se logra un mejoramiento de las competencias del perito, la confianza hacia las entidades públicas encargadas del procedimiento y el aumento de la efectividad.

*“Así la capacitación es el conjunto de métodos técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones específicas de la empresa para su normal desarrollo. En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que, es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador”<sup>17</sup>*

### **3.1.1.2 Objetivos**

- Preparar al talento humano que se acredite en el equipo de peritos del IEPI para la ejecución eficiente de las responsabilidades inherentes a los nombramientos que reciban, fomentando un alto rendimiento.
- Aportar conocimientos técnicos que permitan al perito acreditado en asuntos de propiedad intelectual, mejorar sus destrezas en la determinación de la legalidad de productos cuestionados en medidas en frontera, con transparencia y eficacia.
- Proporcionar conocimientos técnicos y jurídicos relativos al ejercicio de la propiedad intelectual a fin de promover la emisión de dictámenes adecuados que permitan la formación adecuada de la voluntad administrativa y judicial.

---

<sup>17</sup> “La Administración de Recursos Humanos”, disponible en: [http://www.wikilearning.com/curso\\_gratis/la\\_administracion\\_de\\_recursos\\_humanos\\_modelo\\_de\\_un\\_plan\\_de\\_capacitacion/15947-56](http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_administracion_de_recursos_humanos_modelo_de_un_plan_de_capacitacion/15947-56). (Consultado el 19 de noviembre de 2010).

- Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual de cada uno de los peritos acreditados ante el IEPI y que actúan en procesos de medida en frontera, a fin de cumplir con los objetivos que la norma ha planteado para el procedimiento y las estimaciones de éxito en la prevención y reacción ante el ilícito.

### 3.1.1.3 Contenidos<sup>18</sup>

Para efectos de establecer un plan de estudios adecuado al nivel de instrucción que deben acreditar los peritos y expertos técnicos en propiedad intelectual y teniendo en cuenta que para este estudio específico se establecerán parámetros relacionados con la medida en frontera, se propone los siguientes temas:

---

<sup>18</sup> La presente propuesta corresponde a una adaptación del autor de esta investigación al syllabus perteneciente al curso mediante el cual se obtiene el título académico y profesional de valor europeo “Perito Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial” ofrecido por la Escuela de Prevención y Seguridad Integral adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona. A fin de hacer que su contenido sea aplicable a la formación de peritos que intervienen en medidas en frontera, se ha procedido a su edición e introducción de variables que son comunes en la práctica del procedimiento estudiado en esta tesis. Se ha escogido la malla curricular de este curso ya que su aplicación puede ser una base para promover la acción del IEPI en lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución CD-IEPI-10-01 en lo referente a la formación de peritos por cuanto está dirigido a profesionales que ya tienen conocimientos sobre la materia y que buscan fortalecer sus destrezas en el área a la vez que posee aval universitario y es válido para la obtención de un título oficial europeo de Maestría.

Esta información está disponible en <http://www.grafologiauniversitaria.com/programa010PropIntel-castellano.pdf> (Consultado el 23 de octubre de 2010)

## **A) Fase introductoria**

- a. Introducción al Derecho de la Propiedad Intelectual
- b. Introducción a la estructura orgánica de Aduana y su regulación legal.
- c. Piratería y Falsificación
- d. Delitos relativos a la propiedad intelectual.
- e. Procedimientos para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

## **B) Derecho aplicado a la propiedad industrial e intelectual**

- a. Legislación nacional: Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento.
- b. Legislación internacional: acuerdos, reglamentaciones y directivas de OMC, OMPI, Comunidad Andina.
- c. Estudio del ADPIC en relación a la medida en frontera.

## **C) Estudio técnico I: Sistemas de impresión e identificación de productos.**

- a. Estudio de los métodos peculiares de impresión y de los elementos característicos de empaques, productos y etiquetas en el contexto de su importancia en la verificación de patentes y marcas.
- b. Principales medidas de seguridad y determinación de originalidad de productos, previstas en origen.
- c. Elementos de seguridad documental que debe conocer el perito de propiedad intelectual sobre los procesos administrativos y el ingreso de productos a fin fortalecer la lucha contra la falsificación y la piratería.

**D) Estudio técnico II: Verificación y peritaje de productos textiles.**

- a. Análisis comparativo de los elementos esenciales e identificativos de las marcas en su cotejo con sus imitaciones, con especial observación en casos prácticos y las marcas con mayor índice de vulnerabilidad o reincidencia de violación en el área de vestidos, calzados, sombrerería, productos de las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

**E) Estudio técnico III: verificación y peritaje de productos musicales.**

- a. Definición de fonograma.
- b. Modalidades de piratería.
- c. Estructura y proceso de fabricación del CD.
- d. Códigos de identificación y sistemas anti copia.
- e. Estudio de los discos compactos regrabables.
- f. Estudio de comparación-identificación de creaciones y copias en software.

**F) Estudio técnico IV: verificación y peritaje de relojes**

- a. Análisis de los elementos esenciales e identificativos en la calidad de relojería y comparativa de las principales marcas con los sistemas y medios de violación de derechos de propiedad intelectual más comunes

**G) Estudio técnico V: verificación y peritaje de juguetes**

- a. Estudio de las particularidades cualitativas de los juguetes de marca y las violaciones de propiedad intelectual más recurrentes dentro de este rubro.

**H) Estudio técnico VI: Verificación y peritaje de productos industriales**

- a. Profundización de análisis y determinación de los elementos genéricos y específicos de los principales productos industriales para la valoración de su autenticidad y posibles falsificaciones, especialmente en lo comprendido en

las clases internacionales 3, 5, 7, 9, 24,25, 29, 30 , 32, 33 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

**I) Estudio técnico VII: Documentoscopia aplicada a patentes y marcas**

- a. Método de la documentoscopia utilizados para el cotejo en patentes y marcas. Análisis de los soportes documentales gráficos, grabados, etiquetados y otros elementos de identificación de productos

**J) Estudio técnico VIII: El informe pericial y su defensa**

- a. Elaboración de las partes del informe según la especialidad, fotografías y elementos gráficos para adjuntar, recursos informáticos para su inserción.
- b. Valoración de informes periciales.
- c. Apreciación y defensa de los informes frente a las autoridades administrativas y judiciales.

**K) Estudio técnico IX: Grafopsicología tipográfica**

- a. Relación entre grafología y propiedad intelectual.
- b. Grafología digital.
- c. Grafología y diseño gráfico publicitario.

**L) Estudio técnico X: Percepción, creatividad, inspiración y plagio**

- a. Características psicológicas que determinan la creatividad en relación a la mera imitación. La percepción y el engaño.

**M) Práctica I: Análisis de textos y expresiones gráficas**

- a. Lingüística forense aplicada a la verificación de autorías de textos y violaciones de derechos de autor.

## N) Práctica II: Peritaje en patentes y marcas

- a. Casos prácticos de la pericia en propiedad intelectual e industrial con visitas, sesiones y seminarios de práctica en laboratorios farmacéuticos, Aduanas, fabricantes de productos originales y sus representantes.

### 3.1.1.4 Metodología

Para la planificación de formación que se ha instrumentado, se ha establecido el uso del aprendizaje basado en problemas como método interactivo, partiendo de la premisa de que todos los profesionales participantes no inician de un conocimiento insipiente, sino más bien su nivel corresponde al de expertos técnicos. El método queda mejor explicado en el siguiente gráfico.



19

Este tipo de aprendizaje fomenta la participación de los expertos que fortalecen sus conocimientos y permiten:

19

Imagen

tomada

de

<http://www.iae.edu.ar/programas/Metodologia/Paginas/metodologiasinteractivas.aspx> en base la búsqueda del Concepto "Método del Caso". (Consultado el 23 de noviembre de 2010)

- Estimular a los participantes a generar ideas que fortalezcan la formación de los demás peritos y aportar soluciones a los más diversos casos prácticos en función de las experiencias previas.
- Este proceso involucra en relaciones de coordinación entre facilitadores y peritos alumnos en el proceso de aprendizaje para lograr discusión y análisis interactivo.

### **3.2. Registro de signos distintivos ante las autoridades de Aduana. sinopsis de los casos mexicano y paraguay.**

#### **3.2.1. El caso mexicano<sup>20</sup>**

En los Estados Unidos Mexicanos, este tema es regulado por la norma denominada *“Cuarta Resolución de Modificaciones a la Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2009 y sus anexos 1,4, 22 y 25, en la que se adiciona la regla 2.4.19 con la finalidad de regular importación de mercancía pirata o falsificada”*<sup>21</sup>

Esta normativa establece un procedimiento de “registro marcario” ante la autoridad aduanera (Agencia General de Aduanas), de similares características a las que se realiza ante la autoridad de propiedad intelectual (IMPI) pero más expedita, en razón de que el derecho sobre el activo de propiedad intelectual ya está protegido. Por tanto, la inscripción en puerto es únicamente un mecanismo de protección contra la falsificación y piratería y un apoyo a Aduana para la detección oportuna de estos embarques irregulares en temas de propiedad intelectual, especialmente en las fases de inspección, vigilancia, transporte y aforo.

Esta regulación contempla la obligación de la autoridad de Aduanas de conformar una base de datos con información que proveerán los titulares de signos distintivos registrados en

---

<sup>20</sup> Esta información es una adaptación realizada por el autor de esta investigación al Boletín de Comercio Exterior, Aduanas y Propiedad Intelectual del Estudio Jurídico Sánchez Devanny de México. (Consultado el 22 de noviembre de 2010). Disponible en <http://www.sanchezdevanny.com/fotos/Bulletin-2W-Junio-2010%20Esp.pdf>

<sup>21</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación Mexicana el 11 de marzo de 2010

México, los cuales a su vez deben ser validados por el IMPI a fin de que en función de esa base se puedan fortalecer los mecanismos que impiden las operaciones de comercio exterior de mercaderías falsificadas y piratas.

La información que debe acreditarse ante la autoridad aduanera, es la siguiente:

- Denominación del signo.
- Descripción del signo en caso de ser mixto o gráfico.
- Nombre y domicilio del titular.
- Nombre, domicilio y datos de contacto del representante, apoderado o licenciario del signo.
- Número del título que acredita el registro.
- Descripción detallada de los productos protegidos con el registro.
- Fecha de vigencia del título.
- Gráfica del signo, de corresponder.
- Fotografías de alta resolución del producto original
- Diseño de envase y embalaje, de corresponder.

Así mismo, se han establecido requisitos específicos en el caso de licenciarios. La autoridad aduanera de México, exige presentar el contrato de licencia y su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de que se pueda tomar como válida su intervención en un registro de marca en frontera. Algo similar ocurre con los importadores, quienes deben tener un contrato de distribución con iguales exigencias.

En esta legislación, para impedir el ingreso de productos falsificados o pirateados, el importador debe demostrar que tiene suscrito un contrato de distribución o un contrato de licencia de uso con el titular de la denominación que se trate. Caso contrario, la administración de Aduana puede considerar el inicio de un proceso de determinación de sanciones administrativas que pueden derivar en una acción penal a través de la Procuraduría General de la República.

La Ley de Propiedad Industrial de México, exige que las licencias de uso de marca sean requeridas por la autoridad y debidamente registradas para la producción de cualquier tipo de objetos o servicios, realización de operaciones de comercio exterior, promociones, publicidad o cualquier otra actividad que facilite la reproducción y conocimiento público de un signo distintivo. En los casos de contratos de distribución, el registro no es

obligatorio ante el IMPI, pero es altamente recomendable por las consideraciones analizadas.

La Ley de Propiedad Industrial de México reconoce efectos importantes al registro de un contrato de licencia de uso de tal manera que el licenciataria puede ejercer amplios derechos sobre el signo en cuestión. De esta manera se logra una mayor protección a la marca en el ámbito nacional y se evitan las acciones de cancelación por falta de uso que al igual que en área andina se puede iniciar a los tres años de no uso probado.

De esta manera, la regulación mencionada promueve que los titulares de las marcas e incluso sus licenciarios y distribuidores faciliten los datos de los signos protegidos, previa certificación del IMPI, a las autoridades de Aduana contribuyendo de una manera efectiva a detener las falsificaciones y la piratería en puerto

### **3.2.2. El caso paraguay<sup>22</sup>**

Paraguay es otro de los países que ha implementado un sistema de registro de marcas en frontera a fin de proveerse de información veraz y actualizada sobre los signos distintivos que están registrados en esa jurisdicción a fin de hacer de las medidas en frontera, procedimientos más confiables y de mejores resultados.

La Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay a fin de combatir los ilícitos relacionados con la falsificación y la piratería ha habilitado el registro de marcas en puerto para la verificación de las operaciones de comercio exterior que involucren posibles violaciones de derechos de propiedad intelectual y especialmente los relacionados con marcas. Adicionalmente, se ha planteado a través de este nuevo procedimiento, salvaguardar los derechos de titulares y del Estado estableciendo mecanismos más ágiles y uniformes para la verificación de legalidad de determinados productos a la vez que se mejora la recaudación de tributos del comercio exterior.

---

<sup>22</sup> El detalle de esta norma legal y la situación que ha servido como preámbulo ha sido escrito por el autor de esta investigación a partir de la información proporcionada por la Asociación Paraguaya de Agentes de Propiedad Intelectual disponible en [http://www.apapi.com.py/leyes/resolucion-nc2ba-130\\_por-la-cual-se-dispone-la-seccion-de-registro-de-marcas.pdf](http://www.apapi.com.py/leyes/resolucion-nc2ba-130_por-la-cual-se-dispone-la-seccion-de-registro-de-marcas.pdf) (Consultado el 23 de noviembre de 2010)

En este país, este procedimiento se regula a través de la Resolución 130-Aduana Paraguay de 25 de febrero de 2010 por la cual se dispone la creación de la Sección Registro de Marcas dependiente del Departamento de Registro de la Dirección de Procedimientos Aduaneros y se establecen los requisitos para registrar una marca bajo los siguientes parámetros:

<b>Parámetro</b>	<b>Especificaciones</b>
Consideraciones	Artículos 18,109 y 110 de la Ley de Marcas, el ADPIC y los artículos 2,384 y 385 del Código Aduanero (Paraguay).
Objetivo de la norma	Habilitación de un sistema de registro de marcas en Aduana para lograr mayor difusión y protección de los derechos de propiedad intelectual registrados en el Ministerio de Industria y Comercio.  Armonización del comercio exterior.  Combatir y disuadir los ilícitos relacionados con la piratería y la falsificación en las operaciones de comercio exterior.
Estructura orgánica	Oficina de nivel sección dependiente de Departamento de Registro de la Dirección de Procedimientos Aduaneros.
Requisitos para registrar marca en Aduana	Ser titular de un signo distintivo previamente registrado y en vigencia Nombre, nacionalidad y demás datos de identificación y localización del titular.  Datos completos del agente de propiedad industrial apoderado o patrocinador.  Poder o autorización otorgado al agente de propiedad industrial.  Copia certificada del título que acredita el registro del signo distintivo.  Denominación y reproducción gráfica del signo.  Descripción de los productos protegidos mediante el registro del signo.

Proceso	<p>Ingreso de documentación en la Dirección de Procedimientos Aduaneros.</p> <p>Derivación al Departamento de Registro para emisión de opinión sobre requisitos formales.</p> <p>Una vez cumplidos, se registrará la marca en el Registro Aduanero de Marcas cuya vigencia será igual al del registro original realizado ante el Ministerio de Industria y Comercio.</p> <p>Se emitirá un certificado de registro de marca en Aduana.</p>
Distribución	<p>Todo lo actuado se transmite a los 130 puestos aduaneros del país y especialmente la oficina de notificaciones para mantener contacto permanente con los agentes de propiedad industrial indicados en caso de requerir su intervención en procesos de medidas en frontera.</p>
Obligaciones del titular	<p>Renovar la inscripción en Aduana a par de la renovación del título originario de registro.</p> <p>Informar sobre el cese del derecho sobre el signo distintivo, bien sea por transferencia, cancelación o nulidad de la concesión del registro originario.</p> <p>Proporcionar a la autoridad aduanera fotografías de buena definición (máximo medio megabyte) de cada uno de los productos protegidos por el signo distintivo registrado en Aduana, a fin de realizar un cotejo primario en el caso de retención por posible violación de derechos de propiedad intelectual.</p>

Este mecanismo prevé una innovación interesante en la prevención y combate de la piratería y la falsificación. Con el uso de un software cuyo diseño está dispuesto en la resolución analizada, el sistema de Aduanas emite alertas automáticas ante la sospecha de productos dubitados en aspectos de propiedad intelectual. Estas alertas se generan en base a los datos obtenidos de las declaraciones aduaneras, a los registros gráficos que se proveyeron en el registro en Aduana y de ser necesario, en el aforo físico de las

mercaderías. Una vez cumplido este proceso, las alertas son emitidas directamente a los agentes de propiedad industrial que tienen a su cargo el registro y protección de los signos distintivos presumiblemente afectados.

Este innovador mecanismo permite tener un total control sobre la comparación de los productos dubitados y la notificación oportuna a los agentes o titulares correctos, reduciendo tiempos de respuesta, mejorando los resultados de los análisis y eliminando al máximo la retención indebida de mercaderías importadas en los casos de cargamentos mixtos (mercadería original y falsificada o pirata) o de falsos positivos en el caso de embarques de una sola índole.

### **3.2.3. Aplicabilidad en el caso ecuatoriano**

Como se ha podido apreciar en los casos anteriores, la aplicación de un sistema de registro de marca en frontera requiere de una normativa que establezca los alcances y límites de dicha protección, así como las particularidades del sistema de registro y las instituciones que estará encargadas de llevar a cabo dicho procedimiento.

En base a las variables establecidas en esta investigación, se considera que la eventual aplicación en Ecuador, de sistemas similares a los analizados, requeriría el concurso conjunto de las autoridades de Aduana y propiedad intelectual a fin de lograr resultados óptimos. Dentro de este objetivo, las autoridades de propiedad intelectual y Aduana deberían promover el intercambio de información y la promoción de los derechos de propiedad intelectual entre los titulares de derechos que son vulnerados con frecuencia en las operaciones de comercio exterior, a la vez que se cree un sistema de alerta temprana a los agentes de propiedad intelectual por ser ellos quienes están más capacitados para ofrecer una completa asesoría en los procedimientos de registro marcario y observancia en frontera.

La socialización de este tema conlleva la obligación de las autoridades de promover el ejercicio pleno del derecho de los titulares de que sus activos de propiedad intelectual sean protegidos debidamente contra la falsificación y la piratería. Sin embargo, también se requiere el compromiso de estos actos en diversos aspectos como la realización del procedimiento que se regle para registrar información confiable y actualizada en Aduana y

proporcionar medios de cotejo para que las autoridades puedan realizar retenciones motivadas y adecuadas de productos dubitados en frontera.

En la práctica<sup>23</sup> se ha observado que las autoridades de Aduana de Ecuador han mostrado interés por receptor información de los signos distintivos cuyo nivel de vulnerabilidad a la falsificación es alto en función de las estadísticas que manejan. Sin embargo esta información ha sido solicitada y encaminada a través de agentes y apoderados de propiedad intelectual, dejando relegada de cierta manera a la autoridad de propiedad intelectual haciendo de este método inconsistente y no uniforme por lo que la información que se ha remitido a través de agentes puede que no sea la más confiable al momento.

Considerando lo anterior, es posible plantear la implementación de un sistema de registro de marcas en frontera, pudiendo operar como una dependencia operativa de Aduana o también, ser parte de la estructura de la autoridad de propiedad intelectual en concordancia con su función de promover la observancia de los derechos intelectuales.

Ya que Aduana y IEPI son instituciones de derecho público con autonomía administrativa, se facilita el hecho de que a través de sus órganos de administración se promueva la creación de la propuesta constante en esta investigación ya que al tener capacidad de legislación y disposición financiera, podrían poner en práctica esta u otras propuestas que permitan el mejoramiento de los procesos de observancia de derechos de propiedad intelectual y disuasión del cometimiento de nuevos ilícitos relacionados con la falsificación y la piratería.

En el siguiente acápite, se desarrollará entonces la idea que se ha esbozado en estos párrafos, según los parámetros que son comunes a la aplicación de estos asuntos en las instituciones del Estado.

---

<sup>23</sup> Como parte de su experiencia laboral, el autor de esta investigación, realizó en 2009 una recopilación de datos de diversos signos distintivos que fueron solicitados por Aduana a fin de poseer datos concretos sobre determinados activos de propiedad intelectual que son más susceptibles de ser falsificados en base a la recurrencia de medidas tomadas a productos que se asemejaban o trataban de imitar dicho signos.

Cabe señalar que dicha solicitud fue encaminada desde Aduana hacia el apoderado del titular de dichos signos, sin la intervención ni certificación del IEPI. Adicionalmente, esta labor no fue repetida en los doce meses siguientes por lo que se trato de una emisión única de datos.

### **3.3. Proyecto piloto de creación de una oficina especializada del IEPI en el primer Distrito Aduanero en el Puerto de Guayaquil para la provisión de datos de activos de propiedad intelectual registrados en el país y de soporte técnico para las actividades de protección de derechos de propiedad intelectual en Aduana (medidas en frontera)**

#### **3.3.1. Datos generales del proyecto**

**3.3.1.1. Nombre:** Proyecto piloto de creación de una oficina especializada del IEPI en el primer Distrito Aduanero en el Puerto de Guayaquil con el objetivo de proveer de datos sobre los activos de propiedad intelectual registrados en el país y brindar soporte técnico y jurídico para la ejecución de procedimientos de medidas en frontera. **(Centro coordinador de información y soporte de propiedad intelectual en Aduana)**

**3.3.1.2. Justificación e importancia:** La ejecución de medidas de observancia de derechos de propiedad intelectual y especialmente la medida en frontera, requiere de dos elementos fundamentales: el acceso a información actualizada y verás (datos de calidad) sobre los derechos de propiedad intelectual (Especialmente signos distintivos) que están protegidos en el país y del concurso de los conocimientos operativo de campo de los administradores de Aduana y técnico jurídico de la autoridad nacional de propiedad intelectual.

Por tanto, este proyecto reviste especial importancia al promover la creación de una unidad que permita la conjunción de estos elementos a fin de promover la calidad y efectividad de la acción de medida en frontera, precautelando los derechos de los titulares de derechos, las finanzas públicas y el bien común al disuadir las prácticas desleales e ilegales de comercio como la falsificación y la piratería. La

centralización de datos y conocimientos técnicos permitirá al administrador de Aduana planificar, generar, analizar, evaluar de mejor manera el trabajo que se realiza en la observancia de derechos de propiedad intelectual.

**3.3.1.3. Entidades ejecutoras:** Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Aduana del Ecuador, con las potestades que se regulen mediante el convenio específico que para el efecto se firme y la normativa que emitan los órganos de administración de estas entidades de la administración pública institucional.

**3.3.1.4. Cobertura y localización:** Este proyecto piloto tendrá cobertura dentro del Distrito Aduanero del Puerto de Guayaquil. Luego de su evaluación podrá extenderse a otros distritos.

**3.3.1.5. Plazo de ejecución:**

<b>Actividades</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Responsables</b>
Elaboración del proyecto	Enero a marzo 2011	Direcciones de planificación de las entidades ejecutoras
Presentación y ajuste del proyecto	Marzo a abril 2011	Órganos de administración de las entidades ejecutoras
Aprobación del proyecto	Abril a junio 2011	Máximas autoridades de las entidades ejecutoras. Secretaría Nacional de Planificación. Ministerio de Finanzas. Ministerio de Relaciones Laborales (Vice ministerio del Servicio Público)
Implementación	Agosto a	Entidades ejecutoras.

del proyecto	Diciembre 2011	
Evaluación del proyecto.	Permanente desde la ejecución. Global a los 12 meses en base a variable señaladas	Entidades ejecutoras. Auditorías externas.

### 3.3.1.6. Sector y tipo de proyecto:

**3.3.1.6.1. Sector:** Asuntos internos

**3.3.1.6.2. Subsector, tipo de inversión:** Servicios

**3.3.1.6.3. Instituciones responsables:** Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y Aduana del Ecuador.

### 3.3.2. Diagnóstico y problema

**3.3.2.1. Situación actual del área de intervención del proyecto:** En el área de intervención no existe al momento gestión, departamento o sección alguna que se encargue de proporcionar datos de calidad a la autoridad de Aduana para la práctica de medidas en frontera.

**3.3.2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema:** Carencia de logística y recurso humano que provea de información precisa y actualizada sobre los derechos de propiedad intelectual registrados en el país y sus particularidades, que permitan dar un soporte adecuado a las operaciones y obligaciones legales de la autoridad de Aduana, en lo referente a la observancia de los mencionados derechos.

**3.3.2.3. Línea base del proyecto:** Las autoridades nacionales de Aduanas y Propiedad Intelectual han establecido regulaciones y procedimientos

operativos durante los últimos años a fin de promover la observancia de derechos de propiedad intelectual y dar mayor efectividad a las medidas en frontera. Sin embargo no existe aún operaciones conjuntas entre estas dos autoridades que permitan el intercambio de información y experiencias. Tampoco existe un representante de campo de la autoridad de propiedad intelectual en el primer distrito aduanero del país que permita dar soporte a las operaciones de comercio exterior que son objeto de medida en frontera por lo que los operadores de Aduana tienen dificultades para cumplir la exigencia técnica que les impone la Ley de Propiedad Intelectual respecto a los informes que deben presentar en la medida en frontera a la vez que parten de datos supuestos sobre los derechos de propiedad intelectual registrados en el país y sus titulares o agentes. De aquí se parte para la realización de este proyecto.

#### **3.3.2.4. Análisis de oferta y demanda**

**3.3.2.4.1. Demanda:** Población referencial de 14 204.900 habitantes. Población demandante: 162 casos confirmados de medida en frontera por falsificación (2009-2010). Población demandante efectiva: Titulares de derechos de propiedad intelectual vulnerados en operaciones de comercio exterior, autoridad nacional de propiedad intelectual y de Aduana, jueces y fiscales, Policía Judicial. Agentes y apoderados de propiedad intelectual.

**3.3.2.4.2. Oferta:** Los oferentes serán Aduana del Ecuador e Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. La proyección de oferta será definida luego de la evaluación del piloto a realizarse en el puerto de Guayaquil.

### **3.3.2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo**

**(beneficiarios):** La población atendida por este proyecto será la conformada por los operadores de comercio exterior (importadores y exportadores) y por los titulares de derechos de propiedad intelectual, especialmente aquellos cuyos derechos son vulnerados a través de falsificación y piratería. Secundariamente se atenderá también a los operadores de Aduana a través de asistencia técnica y acceso a datos de calidad y a otras instituciones estatales como la Fiscalía.

**3.3.3. Objetivo del proyecto:** Diseñar e implementar el Centro coordinador de información y soporte de propiedad intelectual en Aduana a fin de que se constituya en un apoyo técnico, jurídico y de acceso a datos de calidad sobre los derechos de propiedad intelectual en el país a fin de optimizar y mejorar los resultados reactivos y disuasivos de la medida en frontera.

**3.3.4. Indicador de resultados:** Los resultados de este plan piloto podrán establecerse en función de los procesos y subprocesos que sean acordados para el nuevo Centro y que sean ejecutados tanto durante la creación como en el funcionamiento. Además, deberán expedirse por parte de las autoridades de Aduana y propiedad intelectual, en el campo de sus competencias, normas para el aseguramiento de la calidad de los procesos y de la excelencia de los servidores públicos a su cargo. Por último, para medir la efectividad del centro como plan piloto también debe tenerse en cuenta el número de participaciones activas de esta nueva gestión en la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre la medida en frontera.

### **3.3.5. Viabilidad y plan de sostenibilidad**

**3.3.5.1. Viabilidad técnica:** las autoridades nacionales de propiedad intelectual y Aduanas, en función de sus competencias asignadas legalmente, cuentan con colaboradores calificados para cumplir las funciones del Centro o cuentan con el cuadro de perfiles específicos que se requieren para cubrir la experticia requerida para la planificación,

generación, análisis y administración de los procesos de soporte a la medida en frontera y emisión de datos de calidad sobre los activos de propiedad intelectual registrados en el país.

3.3.5.2. **Viabilidad económica y financiera:** este proyecto deberá incluirse en los presupuestos operativos, plan anual de contrataciones y planes operativos anuales a fin de darle capacidad de sustentación económica en función de las variables pertenecientes a cada entidad. Así mismo, la implementación de éste piloto permitirá la optimización de recursos económicos y humanos generando bienestar para los beneficiarios primarios y secundarios.

### 3.3.5.3. **Análisis de sostenibilidad**

3.3.5.3.1. **Operativa:** Se fundamenta en el compromiso de las instituciones ejecutoras de facilitar sus experiencias, competencias específicas y bases de datos para el mejoramiento de la efectividad de la medida en frontera y la protección de derechos de propiedad intelectual en Aduana.

3.3.5.3.2. **Impacto ambiental y de riesgos:** Se prevé que el funcionamiento del Centro se hará en base a una política de cero papel, reduciendo el uso de este elemento a lo mínimo posible para lo cual se aprovecharán las innovaciones tecnológicas y la comunicación de tiempo real. La implementación del Centro no reviste riesgos evidentes o potenciales para la integridad de las instalaciones o de los colaboradores, sin embargo se tomarán las precauciones debidas e inherentes al trabajo en un puerto marítimo.

3.3.5.3.3. **Sostenibilidad social:** expresada en permitir el acceso a la información de registros de propiedad intelectual a las autoridades competentes y a los agentes autorizados para promover la

observancia de estos derechos especialmente en los procesos de medidas en frontera.

**3.3.5.4. Estrategia de ejecución:** Diseño y aplicación en campo del plan piloto, capacitación continua y servicio de calidad.

**3.3.5.5. Estrategia de seguimiento y evaluación:** Monitoreo de la ejecución del proyecto, evaluación de resultados e impactos, auditorías internas y externas y de manera fundamental actualización de la línea de base para verificar en un tiempo determinado como han mejorado, establecido o empeorado las condiciones técnicas, jurídicas y operativas que se busca mitigar con este proyecto piloto.

## CONCLUSIONES

- Una vez que se han analizado todas las cuestiones planteadas en esta tesis, cabe realizar las conclusiones pertinentes, de tal manera que se puedan establecer nexos entre el problema, los objetivos y las hipótesis planteadas al inicio de la investigación y sus resultados finales. Así mismo, estas conclusiones permitirán realizar un resumen de los argumentos más importantes de esta tesis y sus proyecciones e implicaciones.
- Para iniciar esta investigación, se planteó como problema inicial a estudiar el ingreso de mercaderías a través de las Aduanas nacionales o sitios de frontera que podrían infringir derechos de propiedad industrial especialmente en lo relacionado a falsificaciones y piratería. Dentro de este contexto, se planteó como presupuesto investigativo el análisis de la medida en frontera como un mecanismo para contrarrestar el problema a analizar y las diversas situaciones fácticas que pueden afectar su desempeño y efectividad a la vez que se planteen propuestas de solución para los problemas a analizar.
- De lo investigado se desprende que existen normas jurídicas en los niveles de instrumento internacional (mundial y comunitario andino), ley y reglamentos, que establecen diversos parámetros para la aplicación de la medida en frontera las cuales permiten su operatividad y establecen presupuestos fácticos que no siempre se cumplen, en función de las variables que fueron analizadas en el capítulo II en lo referente a falencias de información, logísticas y humanas.
- Según su nivel de regulación, la norma más importante analizada corresponde al ADPIC el cual establece el marco general bajo el cual se aplica la medida en frontera en los países signatarios incluyendo reglas sobre la responsabilidad de la autoridad aduanera en la retención para inicio de medida en frontera, sobre mercancía en tránsito y sobre la utilización más conveniente de las normas procesales internas que promuevan la equidad y la justicia a más del esfuerzo por combatir las violaciones de derechos de propiedad intelectual.

- En conexión con lo establecido por la Organización Mundial del Comercio, la Comunidad Andina ha emitido algunas regulaciones para permitir la operatividad de la medida en frontera. Sin embargo, es de notar que únicamente desde el año 2005, la Comunidad Andina inicio los trabajos para tomar decisiones uniformes respecto de la aplicación de las medidas en frontera como mecanismo de protección de propiedad intelectual.
- Todos los embarques que son sujetos a análisis deben pasar por un sistema denominado ““perfil de riesgo”” que ayuda a la autoridad de Aduana a definir el nivel de vulnerabilidad de cada operación de comercio exterior que vaya a derivar en una medida en frontera a través de la determinación de parámetros relacionados con declaración incorrecta, dudosa, inconexa, origen o identidad del sujeto de comercio o agente de operaciones de comercio exterior.
- Durante la realización de esta tesis, se pudo establecer la existencia de numerosos casos en el país en los cuales se usan las actividades de comercio exterior y los canales regulares de estos procesos para tratar de introducir al país productos que vulneran derechos de propiedad intelectual, especialmente en lo referente a falsificación y piratería.
- Las acciones en contra de las infracciones de propiedad intelectual se basan en diversas medidas que pueden iniciarse a petición de parte interesada o de oficio, según establece nuestra legislación, recayendo la responsabilidad primigenia de dicha acción pública en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, con la salvedad de la medida en frontera, que debe ser adoptada por la Aduana y ratificada por la presidencia del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. La potestad de la decisión sobre el levantamiento o ratificación de la medida en frontera se encuentra actualmente desconcentrada en las Subdirecciones Regionales del IEPI.

- La Ley de Propiedad Intelectual, establece que las operaciones de comercio exterior (importación y exportación) que se realicen como un mecanismo para violar derechos de propiedad intelectual, constituyen delitos penales. Por tanto, dentro de esta tipificación delictiva se incluyen las operaciones con productos falsificados y pirateados que sean retenidos en una medida en frontera aunque este no él es único paso tipificado por la Ley. Cabe también la imputación de un delito en el caso de que se promueva a un producto con distinciones que no posee incluso si este es original porque ello acarrea un engaño al consumidor.
- Existen tres casos principales en los cuales se puede adoptar una medida en frontera respecto de actividades de comercio exterior:
  - Propiedad industrial: bienes que reproduzcan signos distintivos, patentes de invención, nombres comerciales, modelos industriales e indicaciones geográficas sin la autorización del titular de tales derechos.
  - Derechos de autor y derechos conexos: copia, reproducción o distribución no autorizada de obras literarias, audiovisuales, musicales u otras sin que medie autorización del titular o representante de dichos derechos.
  - Obtenciones vegetales: movilización y comercialización de materiales de reproducción de variedades vegetales protegidas sin autorización del obtentor o su representante.
- La medida en frontera puede iniciarse de oficio o a petición de parte interesada ante la Aduana o ante las Direcciones Nacionales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual según la competencia en función de la materia que les ha sido otorgada por ley. Estas dos iniciativas procesales están igualmente contempladas en el ADPIC.
- Aduana del Ecuador maneja sus operaciones a través de un programa denominado “Sistema Interactivo de Comercio Exterior” cuyo objetivo es automatizar el proceso que realiza los operadores de comercio exterior precautelando los derechos del Estado y de terceros particulares relacionados con el fraude fiscal y la violación

de derechos de propiedad intelectual. En este sistema, los derechos de propiedad intelectual en frontera se protegen especialmente en las fases de aforo documental y aforo físico.

- El objetivo principal del sistema de “gestión de riesgo” aduanero es mejorar la eficiencia de los servicios aduaneros en lo referente al control de posibles defraudaciones aduaneras y violaciones de derechos de propiedad intelectual, de tal manera que se pueda ofrecer garantizar, facilidades en la nacionalización de la mercancía, reducción de costos y un control riguroso a las operaciones que resultan riesgosas especialmente en el ámbito de esta tesis.
- El “perfil de riesgo” es una combinación previamente determinada de ciertos indicadores que hacen de un embarque sospechoso tales como subvaloración económica de la mercadería, excedente de mercadería en función de la declaración, clasificación arancelaria incorrecta, país o territorio de origen y casos previos de violaciones de derechos de propiedad intelectual.
- Parte fundamental del control aduanero en frontera es la gestión de inteligencia. Este componente permite a la gestión de riesgo conciliar el objetivo de facilitar las operaciones de comercio exterior a la vez que no se descuida el eficiente control que debe ejercer la administración aduanera para precautelar los derechos de propiedad intelectual en las operaciones.
- El Sistema de Fiscalización Aduanera que tiene como misión realizar inspección permanente a las operaciones de comercio exterior. El Sistema realiza controles tendientes a:
  - Evitar la evasión de los tributos relacionados con el comercio exterior.
  - Evitar el contrabando de mercancías prohibidas bajo regulación o bajo fiscalización.
  - Evitar prácticas desleales de comercio como la competencia desleal.
  - Evitar el ingreso de productos que violen los derechos de propiedad intelectual tanto en el ámbito de la propiedad industrial (falsificaciones) y en el de los derechos de autor (piratería).

- Conforme a lo determinado en el ADPIC y en la Ley de Propiedad Intelectual, la medida en frontera se inicia de oficio o a petición de parte interesada frente a la Aduana o a las Direcciones Nacionales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en base a la competencia radicada en función de la materia a tratar (Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Derechos Conexos y Obtenciones Vegetales). Como se ha señalado, la Aduana, a nombre del Estado tiene la competencia para actuar de oficio y aplica la medida cuando presume que la mercancía correspondiente a una operación de comercio exterior puede vulnerar un derecho de propiedad intelectual.
- La información sobre los titulares de derechos de propiedad intelectual así como el contenido y alcance de dichos derechos se encuentran centralizados en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Por tanto, no se ha propiciado en el país la creación de un banco de datos completo o la transferencia de información confiable y actualizada desde el IEPI hacia la autoridad aduanera a fin de que los administradores de “perfiles de riesgo” puedan acceder de primera mano a elementos que les permitan discriminar con exactitud los productos que podrían infringir derechos de propiedad intelectual en las operaciones de comercio exterior así como acceder a los datos precisos sobre los titulares y las descripciones de los signos que podrían estar en peligro de ser vulnerados.
- No existe implementada una base de datos actualizada y en conexión en tiempo real con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, respecto de quienes representan y poseen los derechos de propiedad intelectual que están registrados en el mercado ecuatoriano. Esto hace que la determinación de la representación se haga más en base a la presunción originada de la experiencia que de una certeza.
- Esta falta de acceso a la información ha dado como resultado que en ciertas ocasiones ni siquiera sea posible la determinación y menos aún la notificación del titular de los derechos posiblemente violentados ni de sus apoderados en el país

- En la práctica, la aplicación de la medida de oficio genera varios problemas logísticos, tales como:
  - El informe que emite la Aduana en el momento de la adopción de la medida, suele carecer de los elementos que son exigidos por la Ley de Propiedad. Esto ocasiona que el IEPI, en virtud del corto tiempo que posee, opte por ratificar o levantar la medida según los méritos de los documentos que hayan podido aportarse, lo que en ocasiones, trae consigo decisiones erróneas.
  - En las violaciones relacionadas con la propiedad industrial (falsificaciones), la Aduana no posee los elementos necesarios para determinar si esta situación es en efecto aplicable a la mercadería retenida.
- La insuficiencia de personal capacitado para la elaboración de los informes y para la realización de los peritajes que permiten contrastar los productos dubitados de los originales es otro de los problemas operaciones que se han encontrado. Cuando la medida en frontera se inicia de oficio por parte de Aduana, es responsabilidad de esta institución emitir el informe pormenorizado sobre las mercancías cuya nacionalización o exportación ha sido detenida.
- Según lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, la emisión de un informe o dictamen técnico se vuelve en una obligación de la Aduana al momento de tomar la medida en frontera y notificar con esta al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.
- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de su Consejo Directivo ha impulsado la organización de su propio sistema de acreditación y manejo de peritos. En el Registro Oficial número 208 de 7 de junio de 2010, se ha publicado la Resolución No. 10-01 CD-IEPI del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a través del cual se reglamenta la calificación y registro de peritos y expertos en temas de propiedad intelectual.

- En función de lo dispuesto en el Reglamento mencionado en la conclusión anterior, debería establecerse un método de capacitación permanente y definido para los peritos de propiedad intelectual.
- En base a la problemática mencionada y en concordancia con la disposición reglamentaria establecida en la Resolución CD-IEPI-10-01, se establece la necesidad de diseñar un plan de capacitación para los peritos de propiedad intelectual que estén debidamente calificados con especial mención a aquellos que intervienen en el procedimiento de medidas en frontera, objeto de estudio de esta investigación con el objetivo primigenio de mejorar los procesos de aplicación de la normativa interna e internacional y elevar los niveles de calidad y satisfacción con la intervención de los peritos y autoridades de Aduanas y propiedad intelectual en la detección, evaluación y determinación de posibles violaciones de derechos de propiedad intelectual.
- La capacitación deberá estar orientada a promover en los expertos técnicos en procedimientos de medidas en frontera, conocimientos, habilidades y destrezas para mejorar permanentemente su capacidad, fomentar su comportamiento ético, lograr un incremento en la eficiencia del procedimiento y prepararlos para la emisión de informes concluyentes con suficientes bases que establezcan elementos de juicio suficientes y adecuados para la formación de la voluntad administrativa.
- Se considera que la aplicación de un sistema de registro de marcas en puerto requeriría el concurso conjunto de las autoridades de Aduana y de propiedad intelectual del país, a fin de lograr resultados óptimos. En este ámbito, Aduana y IEPI deberían promover el intercambio de información y la promoción de los derechos de propiedad intelectual entre los titulares de derechos que son vulnerados con frecuencia a la vez que se promueva una alerta temprana a los agentes de propiedad intelectual quienes son los más capacitados para ofrecer una completa asesoría en los procedimientos de registro y observancia en frontera.

- El sistema de registro de marcas en frontera puede operar como una dependencia operativa de Aduana o bien ser parte de la autoridad de propiedad intelectual dentro de sus funciones de analizar la concesión de los registros de marca y promover la observancia de los derechos de propiedad intelectual.
- También se ha propuesto en este contexto la creación de una Gestión de enlace entre Aduana y IEPI para el acceso a datos de calidad y asesoría técnica en la toma de decisiones sobre la medida en frontera, en las condiciones establecidas en esta tesis.
- La ejecución de medidas de observancia de derechos de propiedad intelectual y especialmente la medida en frontera, requiere de dos elementos fundamentales: el acceso a información actualizada y verás (datos de calidad) sobre los derechos de propiedad intelectual (Especialmente signos distintivos) que están protegidos en el país y del concurso de los conocimientos operativo de campo de los administradores de Aduana y técnico jurídico de la autoridad nacional de propiedad intelectual.

## Bibliografía

Arosemena Burbano Flavio, “La independencia de las responsabilidades civil y penal en materia de propiedad intelectual” Asociación de expertos en propiedad intelectual de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 2008.

Borgarello Mariela “Controversias en materia marcaria. Recursos y procedimientos administrativos y judiciales en materia civil. Medidas de frontera” Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. Materiales de Propiedad Intelectual, Industrial y Mercado. 2009.

Castán Pérez-Gómez Antonio “Las medidas en frontera como un medio de lucha contra la piratería comercial. Experiencia en los países iberoamericanos” Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, Asociación Portuguesa de Consultores en Propiedad Industrial Colegio Oficial de agentes de Propiedad Industrial. Edición: única para el I Fórum Iberoamericano sobre innovación, propiedad industrial e intelectual y desarrollo. Madrid 2000.

Comunidad Andina. Secretaría General. “Medidas en Frontera sobre Propiedad Intelectual” Edición: Lima: CAN, Diciembre 2007 [98 p.] ISBN: 978-9972-787-38-6

Comunidad Andina. Secretaría General. “Lucha contra el fraude” Edición: Lima: CAN, Diciembre 2007 [90 p.] ISBN: 978-9972-787-34-8

Ibañez Oroz, Teresa, “Memorias del Seminario Regional sobre la Propiedad Industrial” OMPI-ASIPI. 2005. Panamá.

Parry Ray “All that glitters is not gold” IP Review, número 11. Enero de 2010. Londres. Página 22.

Vrins Olivier, “Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures, Law and Practice in the EU” Oxford University Press, 2006; ISBN-10: 0-19-928879-8

### **Artículos varios consultados durante la investigación**

Gerencia de Fiscalización, Departamento de Inteligencia “Capacitación para Agentes de Aduana”. Diapositivas disponibles en [http://www.Aduana.gov.ec/archivos/Boletines/Diapositivas\\_control.pdf](http://www.Aduana.gov.ec/archivos/Boletines/Diapositivas_control.pdf).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “Visión general de los ADPIC” disponible en [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/intel2b\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2b_s.htm)

Seuba Xavier “Medidas en frontera ante bienes supuestamente infractores de derechos de propiedad intelectual. Propuestas europeas en el marco de TLC y casuística reciente” Octubre 2009. Seminario para jueces sobre tendencias recientes en materia de propiedad intelectual con particular énfasis en la industria farmacéutica, ICTSD, Ginebra. Disponible en [http://ictsd.org/downloads/2009/10/medidas-de-frontera\\_seuba.pdf](http://ictsd.org/downloads/2009/10/medidas-de-frontera_seuba.pdf).