



UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Universidad del Azuay

Facultad de Ciencias Jurídicas

Escuela de Estudios Internacionales

“Análisis de la regulación y aplicación de las medidas en frontera en el Ecuador y su impacto en la protección de los derechos intelectuales”

**Tesis previa a la obtención del Título de Licenciadas en Estudios
Internacionales mención Bilingüe en Comercio Exterior**

Autoras:

Paula Adriana Olivella Bojorque

María José Pesántez Hernández

Directora: Dra. Susana Vázquez.

Cuenca, Ecuador

2020

Dedicatoria

El presente trabajo de titulación se lo dedico principalmente a Dios, a mi ángel, mi madre Claudia quien ha sido mi pilar y principal motivación y quien me ha enseñado sobre el amor incondicional, la fortaleza, valentía y perseverancia para conseguir todo lo que me proponga, a mi hermana Valentina y a mi familia en general por su amor y apoyo incondicional.

Quiero dedicar este trabajo a las personas más incondicionales de mi vida: mi papi Fernando, mi mami Fanny y mi compañero de vida: Marco.

Agradecimientos

Agradezco a Dios, a mis tías amadas que me dieron toda su confianza y apoyo para finalizar esta etapa de mi vida, a mis abuelitos Blanca y Jaime quienes me han brindado su sabiduría para enfrentar la vida, a mi querida amiga de estudio María José por haber recorrido conmigo esta travesía desde el inicio, a mi tutora Susana Vazquez por guiarnos durante estos meses de trabajo y a todas las personas que de una u otra manera contribuyeron a la realización del mismo.

No puedo dejar de agradecer al Ser Supremo que me ha regalado la vida y la sabiduría para llegar hasta donde hoy estoy. A mis amados padres, quienes han estado para mí siempre, a mi tía Alejandra quien ha sido mi segunda madre, a mi compañera y amiga Paula, por recorrer esta travesía y llegar juntas a la meta como desde el primer día y finalmente a esa persona especial quien es mi motivación día a día para superarme y seguir cumpliendo más sueños, mi querido Marco.

Índice de Contenidos

INTRODUCCIÓN	13
CAPÍTULO 1: LA PROPIEDAD Y LOS DERECHOS INTELECTUALES.	17
1.1 Noción de Propiedad y Derechos Intelectuales	17
1.2 Antecedentes Históricos de la Propiedad Intelectual.....	18
1.3 Regulación de la Propiedad Intelectual en el Ecuador	22
1. La Constitución de la República.....	22
2. Instrumentos Internacionales	25
2.1 Convenio de París	26
2.2.- Convenio de Berna.....	27
2.3.- ADPIC	28
2.4.- Tratados Administrados por la OMPI	28
3. Normativa Supranacional.....	29
Decisión 351.-	29
Decisión 486.-	31
Decisión 345.-	31
4. Ley Nacional.....	32
5. Reglamento general del Código “Ingenios”	33
1.3 Ámbitos de la propiedad intelectual:.....	34
a. Propiedad industrial:	34
a.1. Signos distintivos	34
1. Marcas. -.....	34
2. Lema comercial. -.....	35
3. Nombres comerciales. –	36
4. Apariencia Distintiva. -	36
5. Denominación de Origen e indicación geográfica. -.....	36
6. Especialidades tradicionales garantizadas. -.....	37
a.2 Patentes de invención. –.....	37
1. Patentes propiamente dichas. -.....	37
2. Modelos de utilidad:	39
3. Dibujos y modelos industriales. -.....	39
1.5 Ámbitos de la propiedad Intelectual: Derecho de Autor y derechos conexos.....	40
A. Derechos de Autor	41
Principios del Derecho de Autor. -	41

1. La no protección de las ideas. -.....	41
2. La no discriminación de la obra. -	41
3. Protección automática de la obra. -	42
4. La autonomía y compatibilidad del Derecho de Autor. -	42
Diferencia entre autor y titular de una obra.....	43
Tipos de derechos	43
a. Derechos morales:	44
1. Paternidad:	44
2. Divulgación:	44
3. Integridad:	44
4. Acceso al ejemplar único o raro de la obra:.....	45
b. Derechos Patrimoniales:.....	45
1- Reproducción:.....	45
2- Comunicación Pública:.....	46
3- Distribución pública:	46
4- Importación:	46
5- Transformación:.....	46
6- Puesta a disposición del público:	47
7- Reventa de obras plásticas:.....	47
B. Los Derechos Conexos.....	47
Categorías de los derechos conexos:	48
1. Los artistas, intérpretes o ejecutantes:.....	48
2. Los Productores de fonogramas:.....	49
3. Organismos de radiodifusión:.....	50
1.6 Los Derechos Intelectuales: Excepciones y limitaciones a los derechos intelectuales	50
1.6.1- Excepciones y limitaciones a los derechos de autor y conexos... 51	
1.6.2.- Limitaciones al derecho de marcas.....	52
1.6.3.-Limitaciones al derecho de patentes.....	53
1.6.4.-Limitaciones al derecho del obtentor	54
Conclusión	55
CAPÍTULO 2: LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL ÁMBITO ADUANERO Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	56
2.1 Delimitación conceptual de mercancía.....	56
2.2 Naturaleza de las medidas en frontera: Conceptos, características, clases, objetivos e importancia.....	56

Concepto. –	56
Características. –	57
Clases. –	57
Objetivos. –	58
Importancia. –	58
2.3 Las medidas en frontera en el ámbito aduanero	59
Organismo competente para la adopción de medidas no arancelarias	62
Principios	63
El control aduanero	63
2.4 Las medidas en frontera en el ámbito de la propiedad intelectual	79
Características. –	81
Clases. –	82
Objetivos. –	83
2.5 Marco normativo aplicable	83
1. Constitución de la República del Ecuador.-	84
2.-Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC:	84
3.-Legislación Regional – Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones-CAN.....	87
1. Decisión 486 sobre Propiedad Industrial:.....	88
2. Decisión 351 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos	89
3. Decisión 345 Relativas a Obtenciones Vegetales.....	90
4.-Legislación Nacional.....	91
4.1.- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación- CÓDIGO "INGENIOS “	91
4.2.- Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento	92
2.6 Excepciones a las medidas en frontera	93
Muestra sin valor comercial	94
Equipaje personal o de viajero	94
Pequeñas partidas	95
2.7 Comparación de la Ley de Propiedad Intelectual y el Código “Ingenios”	96
A.- Transcripción de disposiciones legales	96
1.- Artículos 342 y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual:.....	96
2.- Artículos del 575 al 583 del actual Código “Ingenios”.	97

Referencia a las diferencias identificadas entre los cuerpos normativos	100
1.-Objeto	100
2.-Procedimiento	101
Procedimientos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual	101
Procedimiento previsto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimiento Creatividad e Innovación o Código “Ingenios”	104
3.-Organismo competente	106
4.- Reglamentación:	107
Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual:	107
Reglamento al Código “Ingenios”:	108
B.- Análisis comparativo de las disposiciones legales expuestas	109
1.-Análisis general:	109
2.-Análisis específico:	109
Conclusión	111
CAPÍTULO 3: LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL ECUADOR Y EN LATINOAMÉRICA	113
3.1 Estudio de casos nacionales	113
3.1.1 Casos de la ciudad de Cuenca	113
3.1.2 Casos de la ciudad de Guayaquil	125
Conclusión	131
3.1.3 Comparación entre las ciudades de Cuenca y Guayaquil y su posterior análisis:	131
Análisis	129
3.2 Análisis de la legislación en tres países latinoamericanos. Estudio de dos casos de medidas en frontera en la República de Perú y en la República de Colombia.	130
3.2.1 República del Perú	130
Procedimiento para la aplicación de medidas en frontera en Perú:	131
Caso de Medidas en Frontera en Perú:	134
Análisis del caso:	136
3.2.2 República de la Argentina	136
3.2.2.1 El Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (Ley 11.723)	137
3.2.2.2 Medidas en frontera – Ley 25.986 (Código Aduanero) - Piratería y falsificación.	139
3.2.2.3 Ley de Marcas y Designaciones Comerciales (Ley 22.362)	141

Proceso para la implementación de una medida en frontera en la Argentina:	142
3.2.3 República de Colombia	143
<i>Procedimiento</i>	144
Artículo 4°. Solicitud de suspensión de la operación aduanera.	144
Artículo 5°. Contenido de la solicitud.	145
Artículo 6°. Efectos de la solicitud.	146
Artículo 7°. Trámite de la solicitud.	146
Artículo 8°. Intervención de la autoridad competente.	147
Artículo 10°. Operaciones excluidas.	148
Artículo 11°. Directorio de titulares.	148
Caso de Medidas en Frontera en Colombia:	149
Análisis del caso	151
3.2.4 Comparación entre las legislaciones internacionales y la legislación ecuatoriana	152
CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	154
4.1 Conclusiones y Recomendaciones	154
4.1.1 Conclusiones	154
4.1.2 Recomendaciones	157
Bibliografía	159
Anexos	164

Índice de Tablas

Tabla 1 Resumen de similitudes y diferencias entre la Antigua ley de Propiedad Intelectual y el Actual Código "Ingenios"	109
Tabla 2 Resumen de comparación de la información de los casos presentados en las ciudades de Cuenca y Guayaquil.	128
Tabla 3 Resumen de similitudes y diferencias entre las legislaciones de Perú, Argentina, Colombia y Ecuador en materia de derechos intelectuales y medidas en frontera.	150

Índice de Gráficos

Gráfica 1 Número de casos presentados en la ciudad de Cuenca desde el año 2007 al año 2020.....	122
Gráfica 2 País de procedencia de las mercancías retenidas en los casos de Cuenca.....	123
Gráfica 3 Decisiones acordadas en los casos presentados de Medida en Frontera en la ciudad de Cuenca.....	124
Gráfica 4 Número de casos presentados en la ciudad de Guayaquil desde el año 2008 al año 2020.....	128
Gráfica 5 Resumen de las decisiones acordadas en los casos presentados de Medida en Frontera en Guayaquil desde el año 2008 al año 2015.....	129
Gráfica 6 Resumen de las decisiones acordadas en los casos presentados de Medida en Frontera en Guayaquil desde el año 2016 al año 2019.....	130

Índice de Anexos

Anexo A. Cuadro de resumen de aplicación de una duda razonable.....	164
Anexo B. Casos nacionales sobre medidas en frontera.....	166
Anexo C. Caso de la República de Colombia.....	224
Anexo D. Entrevista.....	231

Resumen

El presente trabajo de titulación está enfocado en dar respuesta a la interrogante acerca de si existe o no una efectiva protección de los derechos intelectuales por medio de la aplicación de medidas en frontera en el Ecuador. Las medidas en frontera son entendidas como un mecanismo de protección que tienen los titulares de marcas o de derechos de autor para solicitar a la Administración que se paralice la actividad aduanera en la que se pudiera vulnerar dichos derechos.

Para llegar al objetivo principal de este trabajo se ha hecho un análisis exhaustivo acerca de lo que comprende los derechos intelectuales, así como también, a través de casos y datos estadísticos, una revisión del tratamiento que se da a las medidas en frontera tanto en Ecuador como en tres países latinoamericanos: Colombia, Perú y Argentina.

Al finalizar el presente trabajo investigativo se llegó a severas conclusiones para finalmente plantear recomendaciones acerca de cómo se podría proteger de mejor manera los derechos de autor y marcas mediante una correcta y efectiva aplicación de las medidas en frontera en el Ecuador.

Abstract

This paper focuses on answering the question of whether or not there is effective protection of intellectual rights through the application of border measures in Ecuador. Border measures are understood as a protection mechanism that trademark or copyright holders have to request the Administration to stop the customs activity in which such rights could be infringed.

To reach the main objective of this work, an exhaustive analysis has been made about what intellectual rights comprise, as well as, through cases and statistical data, a review of the treatment given to border measures both in Ecuador and in three Latin American countries: Colombia, Peru and Argentina.

At the end of this research, we reached strict conclusions and finally made recommendations on how to better protect copyrights and trademarks through a correct and effective application of border measures in Ecuador.

INTRODUCCIÓN

Desde años atrás ha existido la noción de la protección a la propiedad intelectual, la cual hace referencia tradicionalmente a las creaciones que provienen de la mente, las cuales pueden incluir obras literarias, obras artísticas, científicas y signos distintivos, pero que en el sistema de derecho ecuatoriano, se encuentran contempladas además las obtenciones vegetales y los conocimientos tradicionales asociados o no a un recurso biológico o genético, por lo que actualmente es más preciso hablar de derechos intelectuales. La propiedad intelectual como su nombre lo indica, le confiere a su titular, además de las facultades del dominio tradicionales, la posibilidad de activar al aparato administrativo o judicial para la defensa de sus creaciones del intelecto.

La protección de la propiedad intelectual tuvo sus inicios formalmente con dos convenios internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI: el Convenio de París de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial; y en el Convenio de Berna, adoptado en 1886 para la protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Con respecto al Convenio de París, son tres las categorías de las disposiciones fundamentales de este convenio: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes. El Convenio de Berna, por su parte, fue fundado en tres principios básicos, así como en una serie de disposiciones especiales para los países en vías de desarrollo que busquen beneficiarse de éste. Así también el convenio habla sobre excepciones en donde las obras podrán utilizarse sin autorización del autor y sin abonar compensaciones; todos estos principios y sus excepciones serán desarrollados de manera exhaustiva en el desarrollo de la tesis.

En el caso de la normativa andina, a inicios de los años 70, los países de la subregión decidieron establecer un Régimen Común, el cual se reflejó por ejemplo en la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, que planteó dicho

régimen para el Tratamiento de los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías, estableciendo pautas para las acciones de los países, con respecto a esta materia; estando vigente actualmente la Decisión Andina 486 acerca de la Propiedad Industrial y la 351 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, cuerpos normativos que, en armonía con los Convenios de París y Berna, establecen los principios básicos de la propiedad intelectual desarrollados en la norma interna, principios a los cuales se hará referencia en el presente trabajo de investigación.

Hablando ya internamente, en 1830 cuando el Ecuador se constituyó como República independiente vio la necesidad de tener un marco jurídico propio que regule el accionar de las personas. En este sentido, la preocupación por la protección de la propiedad intelectual estuvo siempre presente ya que este tema se plasmó en la Constitución de 1835, precisamente en el artículo 99 que establecía: "el autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento, producción, por el tiempo que le concediere la ley, y si esta exigiera su publicación, se dará al inventor la indemnización correspondiente" (Constitución Política del Ecuador, 1835).

En este contexto, como vemos, desde siempre el velar por estos derechos le corresponde de manera principal a las autoridades gubernamentales de cada país en base a los acuerdos internacionales, regionales y leyes nacionales.

Precisamente, como una forma de protección a los derechos intelectuales, existe un instrumento llamado medida en frontera, regulado actualmente en Ecuador a través del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación conocido coloquialmente como Código "Ingenios" que señala: las medidas en frontera son "medidas cautelares que pueden ser solicitadas por el titular de una marca o derecho de autor que tenga conocimiento que dé se vaya a realizar una importación de mercancías que lesiones sus derechos. Estas medidas tienen como objetivo suspender la operación aduanera y que se retenga la mercancía"

(Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

En el caso de Ecuador, al hacer referencia a las medidas en frontera, es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales- SENADI, el que tiene en primera instancia a su cargo el conocimiento y la resolución de las medidas en frontera, pero que al tratarse de actividades que suceden específicamente en frontera su trabajo podría ir en paralelo junto al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador-SENAE, ya que esta última entidad es la que según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones "COPCI", realiza el control no aduanero y la respectiva recaudación de impuestos a esta práctica comercial.

En síntesis, la protección a los derechos intelectuales ha ido evolucionando desde la propia existencia del hombre hasta llegar a lo que actualmente es. La protección intelectual es reconocida ya como un derecho humano y reposa en severos instrumentos internacionales, regionales, así como en las legislaciones de cada país.

Uno de los mecanismos adoptados para la protección de los derechos intelectuales son las medidas en frontera, cuyo concepto fue detallado anteriormente. Por medio de este trabajo de investigación se pretende dar una respuesta al cuestionamiento acerca de la efectividad o no de las medidas en frontera en el Ecuador, saber su verdadero impacto, para finalmente en base a la comparación con otras legislaciones, proponer ciertos cambios a las disposiciones legales que lo contemplan.

La principal razón de esta investigación, es que se considera que no existe el suficiente grado de conocimiento a nivel académico, profesional y menos aún en la colectividad, acerca de cuáles son las facultades que les asiste a los titulares de derechos marcarios y de autor, no sólo para oponerse a la comercialización de un producto que infrinja su marca o creación intelectual, sino para evitar que dicho producto ingrese por las fronteras del país.

Es evidente, además, que existe un alto grado de desconocimiento acerca de que el fin último de la propiedad intelectual, es evitar que los derechos de los consumidores se vean afectados al adquirir un producto que no es original.

La investigación que se realizó fue mixta, debido a que es teórica, descriptiva e inductiva. En primera instancia se procedió a consultar fuentes bibliográficas relacionadas directamente con el tema, tales como páginas web de instituciones públicas, libros, tesis anteriormente desarrolladas, entrevistas, entre otras fuentes.

A su vez, la investigación fue en base al análisis comparativo entre la Ley de Propiedad Intelectual y el Código "Ingenios" permitiendo así valorar el desempeño, evolución y aplicabilidad a nivel nacional. Luego se procedió al análisis de casos reales en el Ecuador en las ciudades de Cuenca y Guayaquil sobre las medidas en frontera presentadas desde el 2008 hasta el 2020.

Finalmente se hizo una comparación con leyes que protegen las medidas en frontera en Perú, Argentina y Colombia específicamente, para posteriormente generar un análisis crítico, así como plantear sugerencias y recomendaciones en base a los resultados obtenidos.

CAPÍTULO 1: LA PROPIEDAD Y LOS DERECHOS INTELECTUALES.

1.1 Noción de Propiedad y Derechos Intelectuales

Con el fin de realizar un primer acercamiento al tema que se desarrollará en el presente trabajo, es importante esbozar un concepto preliminar de lo que debemos entender por propiedad intelectual, así, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, si bien no define expresamente lo que se debe entender por propiedad intelectual, sin embargo señala que la propiedad intelectual se reserva a los tipos de propiedad que son el resultado de creaciones de la mente humana, del intelecto, lo que nos permite deducir que la propiedad intelectual es un tipo especial de propiedad, ya que comprende las tres facultades del dominio, pero que recae sobre los productos del intelecto humano, y por regla general, los derechos que implica, tienen una vigencia en el tiempo.

El organismo rector de la materia a nivel mundial, considera que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La propiedad intelectual generalmente se divide en dos categorías: la propiedad industrial y el derecho de autor, pero en el caso del Ecuador, como ya se señaló inicialmente, actualmente se habla de un concepto más amplio como es el de los derechos intelectuales, que comprenden además de los ámbitos ya referidos, a las obtenciones vegetales y a los conocimientos tradicionales asociados o no a un recurso genético.

Cabe señalar a priori, que las medidas en frontera, en nuestro país, se encuentran reservadas únicamente a la propiedad intelectual, es decir a las marcas y a los derechos de autor, aspecto que será retomado más adelante.

1.2 Antecedentes Históricos de la Propiedad Intelectual

La mayoría de ramas del Derecho conocidas actualmente se han originado en el mundo romano; sin embargo, en el caso de la Propiedad Intelectual, el surgimiento de una rama de Derecho que la regule, es esencialmente moderno.

No obstante, lo anotado, es importante mencionar ciertos acontecimientos que permitirán una mejor comprensión sobre el origen de la propiedad Intelectual.

Así, los primeros indicios de invención se remontan a los orígenes de la vida humana, pues el hombre desde su existencia empezó a elaborar utensilios o herramientas de piedra o metal que pudiesen facilitar sus actividades en la tierra.

Pero, no fue sino hasta el siglo XV cuando aparecen los primeros avances tecnológicos y después del período oscuro de la Edad Media, surge lo que se conoce como privilegios de invención, que correspondían a prerrogativas concedidas por el Rey para poder explotar una invención. Éstas prerrogativas; sin embargo, no eran un derecho como tal, sino una recompensa adoptada de varias maneras: un premio metálico, un sueldo, una renta para seguir inventando o incluso un puesto en la administración.

Uno de los primeros privilegios de invención conocidos en el mundo fue el otorgado en 1421 por la República de Florencia a Federico Brunelleschi el más notable arquitecto del Renacimiento para una Barcaza con grúa para el transporte de mármol. Este privilegio fue concedido por el lapso de tres años.

Otro ejemplo se lo encuentra en 1416 cuando el Consejo de Venecia otorgó a Franciscus Petri un monopolio exclusivo por 50 años para que únicamente él y sus herederos puedan construir un tipo de máquina para majar y abatanar tejidos.

Como consecuencia de ello en 1474 se publicó en Venecia la primera ley que va a regular estos privilegios, conocida como el Decreto de Venecia.

La Ley de Patentes aprobada por el Senado de Venecia en el siglo XV señalaba que "cualquier persona que haga en esta ciudad un nuevo e ingenioso artificio, estará obligado a registrarlo en la "Oficina del Provveditore" de la Comuna, tan pronto como haya sido perfeccionado y que sea posible usarlo y aplicarlo", prohibiendo a otras personas hacerlo.

Así, a lo largo del siglo XV se siguen concediendo estos privilegios de invención y fabricación por todo el continente europeo. Su concesión se sistematiza con la promulgación de instrumentos legales tales como el Estatuto de Monopolios en Inglaterra en el año 1624, por el cual se le autoriza al Monarca conceder monopolios sobre las invenciones.

No obstante, años más tarde, mediante un decreto promulgado en Massachussets, se prohibió la concesión de monopolios a menos que sean invenciones provechosas para el país y por poco tiempo.

Así, fue en 1790 cuando el presidente George Washington publicó la primera Ley norteamericana sobre Patentes y un año más tarde Francia también promulgó su primera Ley sobre Patentes.

Treinta años más tarde, en 1820 es aprobada la Ley española, que junto con la Ley francesa han servido como fuente inspiradora en materia de patentes sobre todo para los países latinoamericanos.

En relación a los signos distintivos, autores como Sonia Mendieta, citada por el tratadista Marco Matías Alemán, consideran que *"los antecedentes de este tipo de marca se remontan a la prehistoria, en las cuevas del suroeste europeo en donde en ciertas pinturas se ha encontrado marcas en los animales pintados, las cuales según parece sirvieron para identificar a los propietarios..."*

Existen ciertas referencias de que en la antigua Grecia se utilizaban signos para distinguir los objetos que se realizaban entre sus habitantes, así también en Roma servían para distinguir ciertos artículos diarios y sobre todo estos signos ayudaban a reconocer a los autores para que ellos pudiesen cobrar sus honorarios.

Adicionalmente a lo expuesto, en la Edad Media los artesanos debían utilizar algún signo distintivo que diferencie los productos de cada corporación con el objetivo de garantizar la calidad a sus respectivos clientes. De esta manera, parece ser que el origen del derecho marcario se remonta a 1373 con las Ordenanzas de Pedro IV de Aragón, que disponía a los tejedores de paño fabricados en la Villa de Torroella en España, la colocación de una torre como marca local.

A pesar de lo mencionado, es luego de la Revolución Industrial, en el siglo XIX, cuando la marca adquiere la connotación que tiene actualmente, puesto que, al potenciarse el nivel de producción de las empresas, empiezan a generarse falsificaciones y consecuentemente surge la necesidad de una normativa que pueda controlar el naciente problema; de esta manera, surgen en Europa occidental las primeras leyes que reglan el derecho de marcas.

A mediados del siglo XIX, casi todos los países de Latinoamérica empezaron a promulgar leyes marcarias inspirándose en el sistema francés que atribuye el nacimiento de una marca a su uso; a diferencia del sistema alemán que condiciona el nacimiento de la marca a la inscripción de ésta en la oficina nacional competente.

En lo que respecta al origen del Derecho de Autor, la concepción romana no incorporó en lo absoluto la idea de creación en sentido propio, sino que aplicó a su régimen jurídico el concepto de la *specificatio* que consistía en un modo autónomo de adquirir la propiedad. El derecho romano estaba más inclinado a la protección del objeto material que se utilizaba para la escritura

o la creación, pero no se enfocó en proteger las invenciones o creaciones como tal.

Por tanto, el derecho de autor es un fenómeno moderno que empezó a tomar forma con la aparición de la imprenta creada por Gutenberg en 1450 pues en ese momento se producen cambios radicales en el mundo y aumenta la producción y venta de obras literarias que comienza a dotar de derechos a los impresores y a eliminar ciertos privilegios tanto para la iglesia, reyes o los más poderosos que deseaban controlar el mercado (Instituto de Derecho de Autor, 2017); por consiguiente la difusión de la información ocasionó que el conocimiento que era de uso exclusivo de los monasterios pase a difundirse en los libros escolares de toda Europa.

Pero, no es sino hasta 1709 cuando el verdadero reconocimiento legal a los autores inicia con el Estatuto de la Reina Ana, "que acabó con el privilegio Real de 1557 establecido a favor de la Stationers Company, quien ostentaba el monopolio de la publicación de libros en Inglaterra" (Instituto de Derecho de Autor, 2017), transformándolo en un derecho para los autores y concediéndose la impresión y venta de su obra por un periodo de 14 años, renovable por el mismo plazo.

En España, por la Real Audiencia de 1762, 1763 y 1764 se concede a los autores el derecho exclusivo de imprimir su libro, con carácter hereditario.

No obstante, no fue sino hasta luego de la Revolución Francesa en 1789 que surge el derecho de autor que rige hoy en día en Europa.

En 1813 las Cortes de Cádiz, conceden al autor el derecho exclusivo de publicar y reproducir sus obras durante toda su vida y adicional se le otorgó a los herederos la facultad de reproducirlos por un tiempo limitado.

Finalmente, en el siglo XX se reconoce universalmente al derecho de autor como un derecho del individuo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (Instituto de Derecho de Autor, 2017).

1.3 Regulación de la Propiedad Intelectual en el Ecuador

En lo que respecta a la regulación de la propiedad intelectual; y más específicamente a los derechos intelectuales, existen cinco tipos de cuerpos normativos que regulan esta materia en el país:

1.-Constitución de la República

2.-Instrumentos Internacionales:

2.1. Convenios internacionales tales como el Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886).

2.2. Acuerdos tales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, 1996)

2.3. Tratados administrados por la OMPI, como el Tratado sobre el Derecho de Autor TODA, (2002).

3.-La Normativa supranacional como la Decisión 351 de la Comunidad Andina sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, La Decisión 486 sobre Propiedad Industrial, y la Decisión 345 sobre Obtenciones Vegetales.

4.- La Ley Nacional, específicamente El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, conocida coloquialmente como Código "Ingenios" (2016).

5.- Reglamento General al Código "Ingenios"

A continuación, desarrollaremos cada una de estas fuentes:

1. La Constitución de la República.

El primer antecedente normativo ecuatoriano sobre la regulación en materia de propiedad intelectual, se remonta a la Constitución de 1835, artículo 99, que hacía referencia a la Propiedad Intelectual en los siguientes términos:

Art. 99.- "El autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción, por el tiempo que le concediere la ley; y si esta exigiera su publicación, se dará al inventor la indemnización correspondiente" (Constitución Política del Ecuador, 1835).

La Constitución del 2008 señala en forma expresa la protección a la propiedad intelectual y reconoce en forma tácita los derechos intelectuales sin hacer mención de ellos, como se muestra en los siguientes artículos:

El artículo 322 de la Constitución titulado "Propiedad Intelectual" señala que *"reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la ley"*. La Constitución se refería a la Ley de Propiedad Intelectual que en su artículo 1 determinaba: "El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la Ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

De manera específica, referente a los Derechos de Autor y Derechos Conexos, el artículo 22 de la Constitución titulado "Derecho al desarrollo artístico y cultural" garantiza la protección del derecho de autor expresamente. Este artículo vincula y concibe de manera inseparable el desarrollo creativo, cultural y artístico con el derecho de propiedad intelectual como el incentivo y recompensa necesaria para los creadores y artistas que generan cultura en nuestro país.

Art. 22.- "Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

La Constitución en este artículo simplemente reconoce la importancia del derecho de autor y su calificación como derecho humano como lo ordena la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Con respecto a la competencia desleal, en el Capítulo VI Trabajo y Producción, Sección 5ª, "Intercambios económicos y comercio justo", el Artículo 335 obliga al Estado a establecer "los mecanismos de sanción para

evitar cualquier práctica de competencia desleal" (Constitución de la República del Ecuador, 2008). La mayoría de las prácticas de competencia desleal se desarrollan en el marco de los derechos de propiedad intelectual (diluirl el activo intangible, inducir a error, uso comercial desleal de los datos de prueba u otra información confidencial o su divulgación, etc.), motivo por el cual, la Constitución sanciona este tipo de ilícitos y castiga a quienes pretenden beneficiarse del esfuerzo y trabajo ajeno.

Con respecto a los signos distintivos, se alude a las indicaciones geográficas y a las marcas. Referente a las indicaciones geográficas; la Constitución en el Capítulo III sobre "Soberanía Alimentaria" en el artículo 281 determina que será responsabilidad del Estado impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de economía popular y solidaria (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Esta es precisamente una de las políticas que ha emprendido SENADI para dotar de valor intangible a ciertos productos agrícolas y artesanales ecuatorianos pertenecientes a pequeñas y medianas unidades de producción comunitarias y de economía social y solidaria, a través de la protección de las indicaciones geográficas o de las marcas colectivas (Corral Ponce, 2010).

Un ejemplo de ello es el reconocimiento de "cacao arriba" y "montecristi con los sombreros de paja toquilla" como denominaciones de origen y como ejemplo del registro de marca colectiva para proteger a los productores son los "helados de salcedo". El reconocimiento de una indicación geográfica determina que un producto es único en el mundo, siendo una forma de agregar valor intangible. Esto es desarrollo rural a través de la propiedad intelectual, políticas que están siendo utilizadas por muchos países pobres y el Ecuador comprendió que estos derechos son verdaderos instrumentos de desarrollo, en particular el del campo y los sectores rurales (Corral Ponce, 2010).

Con respecto a las marcas; en el Capítulo VI Trabajo y Producción, Sección 5ª. "Intercambios económicos y comercio justo", en el Artículo 336 segundo

párrafo la Constitución hace una referencia tácita a las marcas y otros signos distintivos como el único instrumento jurídico para transparentar el mercado y evitar confusiones al momento de adquirir un producto o un servicio. Este artículo determina que: *“El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley”* (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Esta disposición hace referencia a la Ley de Propiedad Intelectual que garantiza un mercado transparente a través de los signos distintivos, como las marcas, los nombres comerciales, las apariencias distintivas, los lemas comerciales, las indicaciones geográficas.

Con respecto a la patentes y obtenciones vegetales; la Constitución en la Sección 8ª “Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales”, promueve e impulsa la investigación y el desarrollo tecnológico, la innovación y el conocimiento como fundamentos de una nueva economía en el actual orden económico mundial, en particular promueve la investigación en el ámbito de los conocimientos tradicionales o saberes ancestrales (Corral Ponce, 2010).

El Artículo 385 indica las finalidades del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales y en su numeral 3, y determina como una de las finalidades el “Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir” (Corral Ponce, 2010).

2. Instrumentos Internacionales

El Ecuador es suscriptor de algunos acuerdos internacionales que también regulan esta materia; entre los que se encuentra el Convenio de Berna, el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS); y los convenios administrados por la OMPI.

Formalmente la importancia de la propiedad intelectual se reconoce por vez primera en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1833, y el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886.

2.1 Convenio de París

Con respecto al Convenio de París, éste trata sobre la Propiedad Industrial e incluye el tema de patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, marcas de servicios, nombres comerciales, indicaciones geográficas y la competencia desleal (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883).

En general las disposiciones de este Convenio se pueden dividir en tres categorías principales que son: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

Sobre el trato nacional, el Convenio especifica que los Estados Contratantes deben conceder a los nacionales de los demás Estados Contratantes la misma protección que conceden a sus nacionales.

El derecho de prioridad se establece en relación a las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales. Este principio prevé que al presentar una primera solicitud de patente de invención o de registro de marca que sea presentado en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá durante un período de 12 meses (para las patentes y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas) solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; es decir esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud y tendrán prioridad sobre las solicitudes posteriores que otras personas pueden presentar por la misma invención, modelo de utilidad, marca, dibujo o modelo.

Finalmente, las normas comunes en materia de derecho sustantivo comprenden las regulaciones que establecen derechos y obligaciones y normas a las que deben atenerse todos los Estados Contratantes. Con respecto a las normas comunes, entre las más importantes están: en relación a las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, nombres comerciales, indicaciones de procedencia, competencia desleal (Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI, 1883).

2.2.- Convenio de Berna

El Convenio de Berna adoptado en 1886, trata sobre la protección de las obras artísticas y literarias y les ofrece a los creadores de obras el poder para controlar quién usa sus obras y bajo qué condiciones. Fue fundado en tres principios básicos, en condiciones mínimas de protección y disposiciones para los países en desarrollo que busquen beneficiarse de ella (Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 1886).

Los tres principios básicos señalan:

1. Principio del trato nacional

La protección de las obras no debe estar sujeta al cumplimiento de formalidad alguna.

La protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra.

2. Las condiciones mínimas de protección hacen referencia a las obras y los derechos que se protegerán, así como a la duración de la protección.

La protección deberá extenderse a todas las producciones en el campo literario, científico, artístico, en cualquier forma de expresión.

Se reconoce como derechos exclusivos de autorización el derecho a traducir, derecho a realizar adaptaciones y arreglos, derecho a radiodifundir, derecho de realizar una reproducción etc.

Con respecto a la duración de la protección, esta se concede por el plazo de 50 años posteriores a la muerte del autor.

3. Se permite que los países en desarrollo puedan traducir y reproducir obras destinadas a actividades de enseñanza, sin la autorización del titular del derecho con sujeción al pago de una remuneración que se establecerá en cada legislación.

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, 1886)

2.3.- ADPIC

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC o TRIP'S) relacionados con el Comercio fue creado en 1996 por la Organización Mundial de Comercio OMC, el cual incluyó por primera vez debates sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que tenían una incidencia en el comercio internacional cuyo resultado fue el denominado como ADPIC. Este acuerdo se refiere además de los temas de marcas de fábrica y de las patentes de invención, a otros temas como los derechos de autor y derechos conexos, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, entre otros (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, 1995).

Este acuerdo dispone la obligación de ajustar las legislaciones de orden nacional a los estándares mínimos que consagra, además, prevé la celebración de consultas para establecer disposiciones para la cooperación y una relación de apoyo mutuo entre la OMC y la OMPI en lo que a propiedad intelectual se refiere.

2.4.- Tratados Administrados por la OMPI

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) fue creada en 1970 con la entrada en vigencia del Convenio de la OMPI de 1967. La OMPI nació como una organización que vela por la protección de los derechos de los creadores y titulares de propiedad intelectual, trabaja estrechamente con sus Estados miembros y demás sectores interesados para asegurar el correcto

funcionamiento de estos derechos (Organización Mundial de Propiedad Intelectual , 2007). Tal es el caso del Ecuador que colabora conjuntamente con la OMPI para regular correctamente los derechos intelectuales.

El tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor que fue adoptado en 1996 y entró en vigor en el 2002, es un arreglo particular generado en virtud del Convenio de Berna sobre la protección de las obras y derechos de sus autores en el entorno digital (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2002).

3. Normativa Supranacional

En el ámbito regional, el Derecho Comunitario Andino en materia de propiedad industrial, presenta algunas características especiales; así, se trata de un derecho autónomo, que prevalece sobre el derecho interno, es único para todos los países miembros y es de aplicación directa y uniforme.

A continuación, se desarrollan los aspectos más relevantes de las decisiones 351, 486 y 345 de la CAN, las cuales se enfocan en temas específicos:

Decisión 351.-

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, enfocada específicamente para los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Esta Decisión establece un régimen común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, reconociendo la protección que amerita a los autores y titulares de obras de ingenio que recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer.

A su vez, se definen terminología básica para entender el contenido y las disposiciones de esta Decisión. También se especifica cuáles son los derechos morales y los derechos patrimoniales, se establece la duración de la protección de estos derechos, también las limitaciones y excepciones, se

plantean los programas de ordenador y base de datos, de la transmisión y cesión de derechos, de los derechos conexos, de la gestión colectiva, de las oficinas Nacionales Competentes en esta materia, de los aspectos procesales, las disposiciones complementarias y también se alude sobre las disposiciones transitorias.

A continuación, se detallan los derechos morales y los derechos patrimoniales, los cuales son importantes tener en cuenta:

- Derechos morales: El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:

- a) Conservar la obra inédita o divulgarla;
- b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento;
- c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

- Derechos patrimoniales: El autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
- d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Es importante señalar que la protección de estos derechos no podrá ser inferior a toda la vida del autor y hasta cincuenta años después de su muerte. Si la titularidad de estos derechos es de una persona jurídica, el plazo de protección es de cincuenta años a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.

Referente a los Derechos Conexos, la protección de estos derechos no afectará en ninguna forma la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias (Regimen Común Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, 1993).

Decisión 486.-

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil, para toda la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Esta Decisión sustituye la Decisión 344 de la Comisión.

Se establece un Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y comienza indicando cuales son las disposiciones generales referente al Trato Nacional, del Trato de la Nación más Favorecida, términos y plazos, de las notificaciones, del idioma, de la reivindicación de prioridad, y sobre el desistimiento y abandono.

Subsecuentemente se plantea todo lo referente a las Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, Diseños Industriales, las Marcas, los Lemas Comerciales, las Marcas Colectivas, Marcas de Certificación, el Nombre Comercial, los Rótulos o Enseñas, las Indicaciones Geográficas, los Signos Distintivos notoriamente conocidos, la acción reivindicatoria, acciones por infracción de derechos (como las medidas en frontera), de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial.

En último lugar, se establecen las disposiciones finales, disposiciones complementarias y las disposiciones transitorias (Régimen Comun Sobre Propiedad Industrial, 2000).

Decisión 345.-

Dada en la ciudad de Santafé de Bogotá, Colombia, a los veintiún días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres.

Esta Decisión establece el Régimen común de protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

Se plantea que el objeto es:

- ✓ Reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor
- ✓ Fomentar las actividades de investigación en el área andina
- ✓ Fomentar las actividades de transferencia de tecnología al interior de la Subregión y fuera de ella.

A su vez, se plantean definiciones claves para el entendimiento de la misma, se desarrolla lo referente al reconocimiento de los derechos del Obtentor, del registro, las obligaciones y derechos del obtentor, el Régimen de licencias, la nulidad y cancelación y finalmente se plantean las disposiciones complementarias y transitorias (Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, 1993).

4. Ley Nacional

La primera Ley de Marcas de fábrica o comerciales de 1899, publicada en el registro oficial No. 988 del 6 de noviembre del mismo año, fue reformada en dos ocasiones mediante decretos Legislativo y Ejecutivo, en octubre de 1901.

En 1908 se expidió la nueva Ley de Marcas de fábrica, misma que con varias reformas rigió hasta mayo de 1998. En este mismo año entró en vigencia la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998, que además de su regulación en materia intelectual, creó el organismo rector de este tema en el país, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

La creación del IEPI logró agrupar en un solo organismo estatal, autónomo y descentralizado, el manejo y control de la normativa de los derechos intelectuales. Contar con un Instituto especializado sobre este tema fue fundamental para el país porque el objetivo que se planteó con la nueva ley fue fomentar la inversión extranjera, para lograr así el desarrollo nacional, y el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes.

La Ley de Propiedad Intelectual se expidió por la presión internacional del socio económico más importante del Ecuador, los Estados Unidos de América, ya que la protección de la Propiedad Intelectual en el país era casi nula por el deficiente esquema jurídico sobre ésta área, regulado principalmente por la Ley de Marcas de Fábrica, la Ley de Patentes de Invención y Ley de Derecho de Autor; que representaban un bajo nivel proteccionista.

El 9 de diciembre de 2016 entró en vigencia el Código Orgánico de Economía Social de los conocimientos, creatividad e innovación, conocido coloquialmente como Código "Ingenios", cuerpo normativo en cuyo Libro III regula la llamada Gestión del Conocimiento, con un cambio de visión, ya que establece por una parte que la regla general es: "el conocimiento es universal y la excepción la constituyen los derechos intelectuales" (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Con el Código "Ingenios" nace el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) organismo y autoridad a cargo de la promoción y fomento de los derechos intelectuales, que incluyen tanto a las figuras de la Propiedad Intelectual (Derechos de Autor, Signos distintivos) así como a las obtenciones vegetales y conocimientos tradicionales asociados o no a un recurso genético o biológico.

5. Reglamento general del Código "Ingenios"

El 23 de mayo de 2017, mediante Decreto Ejecutivo No. 1435, se promulgó el reglamento general al Código de la materia, cuyo título III denominado "GESTION DE LOS CONOCIMIENTOS", constituye un intento infructuoso por desarrollar algunas figuras de la propiedad intelectual, por lo que resulta imperioso que la Presidencia de la República dicte los reglamentos específicos para garantizar la promoción y protección de los derechos intelectuales en el país.

1.3 Ámbitos de la propiedad intelectual:

a. Propiedad industrial:

a.1. Signos distintivos

En el ámbito comercial encontramos a los signos distintivos. Como se mencionó en el primer punto de antecedentes, es el Convenio de París el que regula el tema de Propiedad Industrial, e incluye figuras tales como las patentes, marcas de productos y servicios, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal (Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI, 1883).

Es importante entender que los signos distintivos son aquellos signos que transmiten información a los consumidores acerca del producto o servicio que las empresas ofrecen en el mercado. Por consiguiente; “la protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos, que pueda inducir a error a los consumidores, así como toda práctica que induzca a error en general” (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2016).

Dentro de los signos distintivos encontramos a las marcas, como la principal figura, pero se encuentran regulados además el lema comercial, el nombre comercial, las apariencias distintivas, las indicaciones geográficas, las especialidades tradicionales garantizadas que por primera vez se incluyen en la normativa ecuatoriana, entendiéndose por tal, al Código Ingenios. A continuación, se hará una breve referencia al signo distintivo más conocido en nuestro medio, y que es objeto de protección a través de una medida en frontera, como lo es la marca.

1. Marcas. -

Son entendidas como un signo o combinación de signos que diferencian a los productos y servicios de una empresa con los de las demás.

Se consideran signos a las palabras, letras, números, fotos, formas y colores o una combinación de los mismos. Además, también pueden considerarse como marca a los signos tridimensionales como por ejemplo la botella de Coca-Cola, signos sonoros, como el rugido del león de las películas de la Metro Goldwyn Mayer, o los signos olfativos como el olor de un tipo de aceite de motor.

No obstante, existen ciertas condiciones puntuales para que los signos sean susceptibles de considerarse marcas: primero, los signos deben ser captados por los sentidos humanos, sean estos visuales, auditivos, olfativos, gustativos o de tacto. Segundo, deben ser representados a través de medios gráficos.

Existen también otras categorías de marcas como las marcas colectivas, que son propiedad de asociaciones como por ejemplo la asociación de productores de Helados de Salcedo. Las marcas de certificación, como la marca ISO 9001, que denota el cumplimiento de ciertas prácticas bajo condiciones de calidad.

También están las marcas de servicios que suelen utilizarse en hoteles, restaurantes, agencias de turismo, líneas aéreas, etc.

Las marcas, como tal, desempeñan cuatro funciones concretas:

- Diferenciar los productos y servicios de una empresa con los de las demás.
- Diferenciar los productos o servicios de otros idénticos o similares.
- Denotar una cualidad concreta del producto o servicio.
- Promover la comercialización y venta de los productos y servicios

2. Lema comercial. -

Son entendidos como aquellas palabras o frases que se utilizan como complemento de una marca. Se puede adquirir un lema comercial que no contenga alusiones, referencia o expresiones perjudiciales para productos o marcas similares.

Para registrar un lema se debe especificar a qué marca va a complementar y su vigencia estará sujeta a la vigencia de la marca a la cual se la está complementando (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

3. Nombres comerciales. –

Por nombre comercial se entiende el nombre o designación que permite identificar a una empresa. El artículo 8 del Convenio de París indica que "el nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, ya formé parte o no de una marca de fábrica o de comercio"(Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883).

Por consiguiente, los nombres comerciales gozarán de protección automática sin necesidad de formalidades previas.

Básicamente este tipo de protección hace referencia a que los nombres comerciales de una empresa no podrán ser utilizados por otra ya sea como nombre comercial o como marca ni tampoco podrá utilizarse nombres similares que pudiesen inducir a error al público.

4. Apariencia Distintiva. -

Se entiende por apariencia distintiva a todo el conjunto de colores, presentaciones, formas, diseños o particulares de un establecimiento comercial o de un producto que sean aptos para distinguirlos de los demás. Su forma de adquisición y ejecución es idéntica a las marcas siempre y cuando en realidad demuestren distintividad (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

5. Denominación de Origen e indicación geográfica. -

La denominación de origen hace referencia al uso de un signo para identificar productos de un origen geográfico específico y cuyas cualidades

o reputación se deben a factores naturales y humanos existentes en dicho lugar de origen.

Este tipo de signos se pueden utilizar para una gran variedad de productos; sin embargo, los agrícolas tienen mayor predominancia. Un ejemplo claro podría ser "Cacao de arriba" para diferenciar el cacao del Ecuador proveniente de ese sitio específico del país.

Las indicaciones geográficas por su parte también se pueden extender a países como es el caso del uso de la palabra "Swiss" para todos aquellos productos fabricados en Suiza, en especial, los relojes. La protección de las indicaciones geográficas imposibilita que terceros utilicen dichas indicaciones pues podrían inducir a error en cuanto al verdadero origen del producto.

6. Especialidades tradicionales garantizadas. -

Se entiende por ETG a aquella identificación de un producto agrícola o alimenticio que tiene características específicas puesto que ha sido producido con materias primas o ingredientes tradicionales o que su producción contenga transformación artesanal o tradicional propias de una identidad cultural. La protección a una ETG otorga el derecho de incorporar en la etiqueta o cualquier tipo de publicidad la indicación de Especialidad tradicional garantizada. No se podrá proteger como ETG aquellos productos agrícolas que hayan sido registrados como variedad vegetal.

a.2 Patentes de invención. -

En el ámbito industrial encontramos a las patentes de invención propiamente dichas, a los modelos de utilidad y a los diseños industriales.

1. Patentes propiamente dichas. -

La RAE define la palabra inventar como el hecho de hallar o descubrir algo nuevo o no conocido (Real Academia Española, 2018). En varias leyes no se

define específicamente qué es una invención; sin embargo, ciertos países la conciben como: "toda nueva solución a un problema técnico".

Cabe señalar que el hecho de crear algo que ya exista en la naturaleza, no es motivo suficiente para que ya se considere una invención, puesto que la creación debe responder al ingenio, creatividad e inventiva de las personas.

Las patentes de invención son consideradas como un "Documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan" y son el medio más general que existe para proteger las invenciones técnicas. El conceder estos documentos ayuda a fomentar la innovación y transferencia de tecnología, satisfaciendo los intereses de los creadores, así como de los usuarios y público en general.

Una vez que un Estado haya concedido una patente, el titular tiene el derecho de impedir que terceras personas exploten la invención, por un plazo límite de generalmente 20 años. Para la obtención de la patente, el solicitante debe divulgar su invención y sus derechos son únicamente concedidos en el territorio que fue expedida la patente; no obstante, aquí entra en juego el derecho a la prioridad, que se especificó en el Convenio de París.

Una vez que finaliza la protección de la patente, la invención pasa a formar parte del dominio público y por tanto el titular de la patente cesa de sus derechos exclusivos de invención.

Los derechos que confiere una patente se especifican en las normas de patentes de cada país, pero, por lo general, se consideran derechos exclusivos del titular de patentes los siguientes:

- Derecho a impedir la fabricación, uso, venta u oferta del producto o la importación del mismo sin el consentimiento del titular de la patente.

- Derecho a impedir el uso del procedimiento de creación y el derecho de impedir el uso, venta u oferta de los productos obtenidos a través de estos procedimientos.

2. Modelos de utilidad:

Son menos conocidos que las patentes, pero también sirven para la protección de las invenciones y, los derechos que aquí se confiere son semejantes a los de las patentes.

La legislación ecuatoriana en el Código "Ingenios", artículo 321 detalla cuál es la materia protegible bajo modelo de utilidad y señala: "Se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía" (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Generalmente la protección mediante modelos de utilidad se concede a aquellas invenciones que conllevan un menor grado de complejidad técnica y que se prevén comercializar por un período limitado (10 años).

Los requisitos para solicitar este tipo de protección son menos rigurosos que para una patente; sin embargo, el requisito de "novedad" es obligatorio.

3. Dibujos y modelos industriales. -

Este tipo de protección se aplica a varios productos de la industria y la artesanía. "Se refieren a aspectos ornamentales y estéticos de un artículo, incluidas las composiciones de líneas o colores en formas tridimensionales que otorgan una apariencia especial a un producto u obra de artesanía" (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2016).

El diseño de los artículos debe ser atractivo estéticamente y debe poderse reproducir por medios industriales. De esta manera los fabricantes protegen uno de los elementos creativos y atractivos que suele generarles éxito del producto en el mercado.

El objetivo de proteger los diseños industriales es retribuir los esfuerzos de los creadores al mismo tiempo que motivarlos a invertir en la actividad de diseñar.

El derecho a adquirir un diseño industrial pertenece al diseñador y podrá ser transferido entre personas o vía sucesoria, así como lo explica el artículo 348 del Código "Ingenios" (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Al momento de registrar un diseño industrial se obtiene protección contra la explotación no autorizada del diseño que se haya aplicado a los productos industriales, por tanto, se le concede al titular el derecho exclusivo a realizar, importar, vender, alquilar, u ofrecer los artículos.

Generalmente el plazo que se concede a los derechos de diseños industriales es entre 10 y 25 años (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2016), en el caso de nuestro país es por 10 años, cumplidos los cuales el diseño pasa al dominio público y cualquier persona lo puede usar sin necesidad de pagar regalías para el efecto.

1.5 Ámbitos de la propiedad Intelectual: Derecho de Autor y derechos conexos.

Existen dos convenios internacionales que dieron sustento tanto a los Derechos de Autor como a los Derechos conexos. Estos son los Convenios de Berna sobre la protección de las obras artísticas y literarias y el Convenio de Roma sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes; los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

A. Derechos de Autor

El término derecho de autor se utiliza para describir los derechos que tienen los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Este derecho es de doble naturaleza y puede ser considerado como el conjunto de derechos subjetivos del autor sobre creaciones que presentan originalidad resultante de su actividad intelectual que hace referencia a los derechos morales. Y la segunda faceta del Derecho de autor, es el relativo a la explotación económica temporal de la obra o trabajo intelectual, distinta de la propiedad material como tal que se refiere a los derechos patrimoniales.

Principios del Derecho de Autor. -

1. La no protección de las ideas. -

Este principio puede resumirse en que las ideas no se protegen, sino su forma de expresión. Si no fuese así, esto atentaría contra la libertad de información, y de expresión, así como se limitaría el acceso a fuentes futuras de creaciones. Como señala el Código "Ingenios" en el Art. 102 que: "Si hay una única forma de expresión, ésta no se protege" (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016). Tampoco se permite la protección de las ideas en las obras literarias o artísticas; el contenido ideológico o técnico de las obras científicas y los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos.

2. La no discriminación de la obra. -

Por este principio, las obras se protegen sin importar el género, mérito o finalidad, destino o modo de expresión. El género de la obra se refiere a que esta puede ser literaria, artística, musical, otros.; el mérito hace alusión a la importancia que le ha otorgado la crítica a una obra; el destino considerado en el sentido de si puede ser divulgada o no y finalmente el modo de expresión, en el sentido de que la obra que puede ser escrita, sonora o audiovisual.

3. Protección automática de la obra. -

Según este principio, las obras se protegen sin necesidad de un registro u otro tipo de formalidades, a partir de su creación o exteriorización, sin embargo, su materialización es importante a fin de probar su existencia, ante el posible caso de una controversia respecto a los derechos de autor que recaen sobre la misma. Tal y como señala el Art. 101 del Código “Ingenios”:

“La adquisición y ejercicio de los derechos de autor y de los derechos conexos no sometidos a registro o depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna” (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

4. La autonomía y compatibilidad del Derecho de Autor. -

Este principio es también considerado como derecho de protección acumulada, se entiende que el Derecho de Autor es independiente de la propiedad del objeto material al cual está incorporada la obra y es compatible con otros derechos de propiedad intelectual, tales como el derecho de marcas o de patentes. El Código “Ingenios” señala en este aspecto en el Art. 103 que: “Los derechos de propiedad industrial no afectarán el uso de la obra cuando ésta pase al dominio público” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , 2016) .

Entre las obras que generalmente están protegidas por derecho de autor están:

- Las obras literarias tales como novelas, poemas, representaciones escénicas, obras de referencia, artículos periodísticos, etc.
- Programas informáticos y bases de datos
- Películas, composiciones musicales y las coreografías
- Obras artísticas como los cuadros, dibujos, fotografías y las esculturas
- la arquitectura

- Anuncios, mapas y dibujos técnicos (Organización Mundial de Propiedad Intelectual).

Diferencia entre autor y titular de una obra

Primero, se define a la obra como la protección reconocida que recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas, que debe cumplir con dos requisitos fundamentales: que sea original y que sea susceptible de ser reproducida o divulgada por cualquier medio conocido o por conocer, así lo señala el art 104 del Código "Ingenios" en concordancia con otras definiciones dadas por la Real Academia de la Lengua, la antigua Ley de Propiedad Intelectual y en el art. 3 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

El autor es la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. En el sistema de derecho ecuatoriano no existe la figura del autor corporativo, es decir que una persona jurídica no puede ser considerado como autor de una obra, a diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos (Aparicio Vaquero & Batuecas Caletrío, 2019) .

En cambio, el titular de la obra es la persona, ya sea natural o jurídica, que posee la titularidad respecto a los atributos de carácter económico o patrimonial. Es quien decide el destino de la obra, es decir, resuelve si las regalías que genera la obra van a ser percibidas por el autor, si se va a renunciar al derecho sobre las mismas, si se van a conceder licencias para el uso de la obra o si se van a transferir los derechos patrimoniales de autor total o parcialmente. Es por ello que la autoría no siempre coincide con la titularidad de la obra.

Tipos de derechos

Los derechos de autor, como ya se anotó, pueden ser morales y patrimoniales. A continuación, nos referiremos a cada uno de ellos.

a. Derechos morales:

Estos derechos son irrenunciables, inembargables e imprescriptible cómo lo señala el Código "Ingenios". Esta última característica se exceptúa en el derecho de integridad y divulgación ya que equivocadamente prescriben en el mismo término que los derechos patrimoniales, conforme se deduce del contenido del segundo inciso del Art 118 del Código "Ingenios" (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Estos derechos se dividen en:

1. Paternidad:

El autor es a quien se le atribuye la condición de padre de la obra, es decir, tiene el derecho de exigir que se lo identifique como tal en su relación con su obra. Esto se infringe cuando no se cita correctamente.

En el Ecuador, el artículo 118 del Código "Ingenios", numeral 2 declara que es un derecho del autor:

"Reivindicar la paternidad de su obra en cualquier momento, y exigir que se mencione o se excluya su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada cuando lo permita el uso normal de la obra" (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

2. Divulgación:

Es el derecho del autor a conservar la obra en su ámbito privado, personal o inédito o a divulgarla a través de cualquier medio conocido o por conocer.

3. Integridad:

Como indica el artículo 118 del Código "Ingenios", numeral 3, el autor tiene el derecho de "oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra que atente contra el decoro de la obra, o el honor

o la reputación de su autor" (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

4. Acceso al ejemplar único o raro de la obra:

El Código "Ingenios" señala que cuando el soporte de este tipo de obras se encuentre en posesión o sea de propiedad de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación, el autor tiene el derecho moral de acceder a dicho ejemplar previa indemnización al poseedor por los perjuicios que le pudiere causar (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

b. Derechos Patrimoniales:

En principio corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación, no pudiendo ser ejercitados por otra persona sin su autorización. Como decreta el Código "Ingenios", se permite que el autor ceda el ejercicio de estos derechos de explotación gratuitamente o a cambio de una remuneración económica a un tercero que es el titular de los derechos a fin de que éste último sea quien los ejercite y sea quien decide cómo se explotan, si se autorizan reproducciones, etc. (Aparicio Vaquero & Batuecas Caletrió, 2019).

Dentro de estos derechos encontramos:

1- Reproducción:

Como señala el Código "Ingenios"; la reproducción consiste en el acto de fijar una obra en un medio que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella. Este derecho comprende no solamente el copyright o derecho de copia, sino que también incluye el acto de fijar una obra, es decir, cuando se descarga una obra musical del Internet y se la fija o graba en un dispositivo sin autorización, aunque no se realice copias de la misma, se estaría infringiendo este tipo de derecho.

2- Comunicación Pública:

Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar y en el momento que individualmente lo decidan, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

3- Distribución pública:

Se entiende por distribución de una obra, la puesta a disposición del público del original o copias de la obra, en un soporte material, mediante venta u otra transferencia de propiedad, arrendamiento o alquiler.

4- Importación:

El derecho de importación confiere al titular la facultad de prohibir la introducción en el territorio ecuatoriano de copias de la obra hechas sin autorización del titular (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Se ejercerá este derecho tanto para suspender por aduanas el ingreso de dichas obras a través de las medidas en frontera, así como para retirarlos del comercio (tutela administrativa), excepto el caso de que se trate de una importación mínima como equipaje del viajero, como se verá más adelante.

5- Transformación:

Se entiende por transformación a la traducción o a la adaptación de la obra Según la OMPI, los derechos de traducción y adaptación son distintos, aunque entrañen de un modo u otro la modificación de una obra ya existente. Por traducción se refiere la realización de una versión de la obra en otro idioma, por adaptación de una obra se entiende el ajuste de una obra, la elaboración de una nueva versión o su remodelación con fines como la adaptación a otro medio de comunicación.

6- Puesta a disposición del público:

Es el derecho en virtud del cual, los miembros del público pueden acceder a una obra desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016). Este derecho está dentro de la comunicación pública, sin embargo el legislador nacional decidió concebirlo de manera individual.

7- Reventa de obras plásticas:

Conocido como *Droit de suite* o derecho de reventa, es un derecho que tiene el autor de reclamar parte de los ingresos obtenidos por la venta ulterior de su obra original partiendo de la base de que esa obra constituye ya sea una obra original de arte, ya sea un manuscrito original de un escritor o compositor. Esto es porque los artistas plásticos en la explotación de sus obras resultan perjudicados, debido a que los derechos como los de reproducción y de interpretación, tienen poca importancia para ellos ya que la principal fuente de ingresos procede de la venta de la obra original, es decir no obtendrán beneficios por la venta de numerosos ejemplares de sus obras.

El Código "Ingenios" menciona taxativamente lo siguiente:

Art. 121: "Constituyen derechos de remuneración equitativa el derecho de recibir una compensación por reventa de obras (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Conforme a lo establecido en el Convenio de Berna, la protección del derecho de autor es obtenido automáticamente sin necesidad de ejercer registro o trámite alguno. Sin embargo, algunos países cuentan con un sistema de registro y depósito de obras especializado los cuales facilitan conocer quien realmente es el autor o titular de la obra, cuáles son las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, 1886).

B. Los Derechos Conexos

A diferencia de los derechos de autor, que se refieren a los autores per se, los derechos conexos protegen intereses de determinadas personas o entidades

jurídicas que contribuyen en la interpretación, grabación y difusión de las obras. Los Derechos Conexos engloban otras categorías de titulares de derechos, como son los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Es importante recalcar que el ejercicio de los derechos conexos no debe afectar de ninguna manera la protección del derecho de autor.

La Convención de Roma de 1961 asegura la protección de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas, intérpretes o ejecutantes; los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión. La OMPI, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) son los encargados de administrar esta convención. Estos tres organismos constituyen la Secretaría del Comité Intergubernamental establecido para esta Convención, el mismo que está compuesto por representantes de 12 Estados Contratantes.

Pueden adherirse a la Convención los Estados que son parte en el Convenio de Berna o de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. Cabe destacar que los Estados pueden formular reservas respecto de la aplicación de ciertas disposiciones establecidas en esta Convención (Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, 1961).

Estos derechos también pueden ser tanto morales como derechos patrimoniales. En el caso de los artistas, intérpretes y ejecutantes, poseen tanto derechos morales como patrimoniales.

Categorías de los derechos conexos:

1. Los artistas, intérpretes o ejecutantes:

Entre los que se encuentran actores, cantantes, músicos, bailarines y otras personas que interpretan o ejecutan obras literarias o artísticas. Estos gozarán

del derecho exclusivo de autorizar la radiodifusión y comunicación al público y la fijación de sus ejecuciones e interpretaciones. Además, tienen el derecho único y exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta por cualquier medio o procedimiento la distribución, que hace referencia el alquiler comercial al público de la obra original y las copias del mismo y; a la puesta a disposición al público a través de medio inalámbricos (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2019).

En la Convención de Roma, se señala que uno de los derechos que tienen los artistas, intérpretes y ejecutantes es el trato nacional, el mismo que hace referencia a que los Estados contratantes concederán el mismo trato que a sus nacionales (Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, 1961).

2. Los Productores de fonogramas:

La OMPI señala que, un fonograma es toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual. En cuanto a "productor de fonogramas", es la persona natural o jurídica que por iniciativa tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos.

Los Productores de fonogramas tienen derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. Se entenderá por fonograma a la fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. Cuando el fonograma publicado con fines comerciales sea objeto de utilidades secundarias tales como la radiodifusión o la comunicación al público en cualquier forma, el usuario deberá abonar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes o a los productores de fonogramas, o a ambos; sin embargo,

los Estados Contratantes tienen la facultad de no aplicar esta norma o de limitar su aplicación (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 1996).

3. Organismos de radiodifusión:

Son aquellas empresas que transmiten al público la información por televisión o radio. Poseen el derecho de autorizar o prohibir ciertos actos, tales como la retransmisión de sus emisiones; la fijación de sus emisiones; la reproducción de dichas fijaciones; la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando se realice en lugares accesibles al público previo pago del derecho de entrada.

La duración de la protección de los derechos conexos es de 20 años plazo como mínimo, contados desde el término del año en que:

- Se haya realizado la fijación de los fonogramas y de las interpretaciones o ejecuciones incorporadas en ellos
- Hayan tenido lugar las interpretaciones o ejecuciones que no estén incorporadas en fonogramas
- Se hayan difundido las emisiones de radiodifusión

Se debe tener presente que las legislaciones nacionales prevén un plazo de protección de 50 años para las interpretaciones o ejecuciones y para los fonogramas, computados desde el 1 de enero del año siguiente al de la interpretación o ejecución, grabación o emisión (Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, 1961).

1.6 Los Derechos Intelectuales: Excepciones y limitaciones a los derechos intelectuales

Es un principio harto conocido acerca de que ningún derecho es absoluto, más aún cuando estamos hablando de derechos de los que se puede disponer libremente (aspecto patrimonial), por esta razón, a continuación, nos referiremos a las excepciones y limitaciones a estos derechos.

1.6.1 - Excepciones y limitaciones a los derechos de autor y conexos

Con el objetivo de mantener un equilibrio apropiado entre los intereses de los titulares de derechos y de los usuarios de contenidos, se permiten ciertas limitaciones y excepciones respecto a los derechos patrimoniales. En suma, las limitaciones y excepciones se refieren al caso en el que las obras puedan ser utilizadas sin autorización del titular y sin el pago de una remuneración.

Estas limitaciones y excepciones varían de un país a otro pues cada uno presenta diferentes realidades sociales, económicas e históricas.

Los tratados internacionales reconocen esta diversidad y por tanto les facultan a los legisladores de cada país decidir si se aplicarán estas limitaciones y excepciones y determinar su alcance.

El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas en su artículo 9.2 indica que las legislaciones de cada país tienen la facultad de permitir la reproducción de sus obras en determinados casos especiales, siempre y cuando la reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor (Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 1886).

Así mismo por citar otro ejemplo, el mismo Convenio en el artículo 2bis.1 trata sobre el tema de discursos políticos y debates judiciales y menciona que se le faculta a cada país la protección de los discursos políticos y debates judiciales.

Por su parte el Convenio de Roma para la protección de los derechos conexos de derechos de artistas e intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión establece cuatro excepciones puntuales:

- Cuando se trate de una utilización para uso privado.
- Cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de información sobre sucesos de actualidad
- Cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones.
- Cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica

(Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, 1961).

1.6.2.- Limitaciones al derecho de marcas

Ahora, con respecto al derecho marcario la legislación ecuatoriana el Código "Ingenios" también prevé ciertas excepciones y limitaciones, así:

El artículo 369 sobre el uso de la marca por parte de terceros con propósitos informativos menciona que: siempre que se use una marca de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin el consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el comercio su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación relativa a la especie, cantidad, destino, valor, lugar, origen o época de producción u otras características de productos y servicios; siempre y cuando se destine específicamente a usos informativos y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los bienes y servicios (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

El artículo 370, acerca del uso de marca para fines de anunciar señala que: El registro de una marca no conferirá al titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia de bienes y servicios legítimamente marcados siempre y cuando se lo realice de buena fe y se limite el propósito de información al público para la venta y no se induzca en error o confusión

a los clientes (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Finalmente, el artículo 371 sobre el agotamiento del derecho establece: “El registro de una marca no conferirá el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio de cualquier país”(Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Este último artículo es de vital importancia para comprender el tema de medidas en frontera, pues a pesar de que un operador de comercio registre su marca en un territorio determinado, este hecho no significa que su producto será comercializado únicamente por él, pues claramente el artículo señala que una vez que el producto legítimo ingrese en el mercado de cualquier país, el bien puede ser comercializado sin mayor restricción.

1.6.3.-Limitaciones al derecho de patentes

En lo que limitaciones de derecho de patentes se refiere, el Código “Ingenios” establece en su artículo 294 que los titulares de derechos de patentes no pueden ejercer su derecho cuando se presenten los casos siguientes:

1. Actos privados que no tengan alcance comercial.
2. Actos experimentales que se relacionen con la patente.
3. Actos de enseñanza, investigación científica o académica
4. Libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción
5. Cuando se use un material biológico protegido con el fin de usarlo como base para obtener un nuevo material viable.
6. Actos que se relacionen con el testeo, uso venta o fabricación de una invención patentada con el único propósito de presentar información para la fabricación, uso o venta de cualquier producto, sea este, farmacéutico, químico o agrícola.

Adicional a lo anterior, el siguiente artículo indica que la patente no le da el derecho a un tercero de realizar actos de comercio con el producto patentando cuando éste ya se hubiese insertado en comercio de cualquier país previo el consentimiento del titular o una persona relacionada al titular; dicho caso es a lo que se conoce como agotamiento del derecho.

1.6.4.-Limitaciones al derecho del obtentor

Las limitaciones que tiene el titular de un derecho de obtención vegetal son cuatro, las mismas que se encuentran especificadas en el artículo 490 del Código "Ingenios" y son:

1. Actos del ámbito privado y sin fines comerciales.
2. Actos con fines experimentales
3. Actos para enseñanza, investigación científica o académica
4. Actos cuyo objeto sea la consecución de una nueva variedad.

Además, se especifica que los agricultores pueden hacer uso de las obtenciones vegetales únicamente con fines de multiplicación o intercambio con otros agricultores sin que se convierta en fines comerciales. Los intercambios que se realicen deben estar sujetos a la ley y reglamentos sobre movilización de material vegetal.

El artículo 492 explica que al igual que sucede en las patentes, los titulares de derecho de una obtención vegetal no pueden impedir que un tercero realice actos respecto al material protegido cuando éste ya se encuentre en el espectro comercial, salvo ciertos casos especificados en la referida norma.

Conclusión

Para desarrollar de mejor manera el tema del trabajo de investigación, acerca de las medidas en frontera, fue necesario primeramente partir de una noción de lo que significa propiedad intelectual, para luego continuar con una breve reseña histórica de su evolución. Este resumen histórico es un claro ejemplo de que siempre se ha tratado de proteger los derechos intelectuales, ya sea de una forma explícita, así como de una más sutil. Fue necesario también conocer aquellas disposiciones legales que regulan un derecho intelectual, reconociendo así que este derecho es reconocido no solo universalmente, sino que se fortalece en la legislación de las diferentes regiones, así como en la de cada país.

Finalmente, como se mencionó oportunamente, mundialmente se reconoce que la propiedad intelectual está dividida en las siguientes ramas: derecho de autor y derechos conexos y la propiedad industrial; pero en nuestro país se incluye además a las obtenciones vegetales y los conocimientos tradicionales asociados o no a un recurso genético o biológico.

Asimismo, se verificó que a pesar de que la propiedad intelectual es tan amplia, debido a que cada ámbito cuenta con diferentes ramificaciones, sin embargo, en nuestro medio las medidas en frontera hacen alusión únicamente a una protección específica de derechos de autor y marcas, tema que será desarrollado a profundidad en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 2: LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL ÁMBITO ADUANERO Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1 Delimitación conceptual de mercancía

En primer lugar, es imperativo mencionar que se entiende por mercancía a todos los bienes que pueden ser objetos de regímenes, operaciones y destinos aduaneros.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC, como detalle a su artículo 51 expresa lo que se entenderá como mercancía falsa y mercancía pirata:

Mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas: Es toda mercancía que incluido su embalaje lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o comercio idéntica a la marca válidamente registrada o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca y por consiguiente lesione los derechos que al titular de la marca se le otorga en el país de importación.

Mercancías piratas: Cualquier copia hecha sin el consentimiento del titular de derecho de autor o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, 1995).

2.2 Naturaleza de las medidas en frontera: Conceptos, características, clases, objetivos e importancia.

Concepto. –

Las medidas en frontera son consideradas como aquellos mecanismos o herramientas empleadas por las autoridades nacionales competentes en el

ámbito aduanero, con la finalidad de proteger diferentes derechos tales como la propiedad intelectual. Para ello, el Estado ha aplicado de oficio o por petición de parte las medidas en frontera para suspender las operaciones de importación o exportación que incluyan mercancías presuntamente infractoras que atenten contra los derechos intelectuales sobre marcas y los derechos de autor, por medio de actos que incluso podrían constituir falsificación o piratería. Estas medidas han facilitado el control en la frontera y han desestimulado el ingreso ilegal de mercancías.

Pero además de la propiedad intelectual, las medidas en frontera podrían implicar la adopción de otras medidas o mecanismos de control no aduanero, los cuales están previstos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), para evitar que productos que podrían afectar otros derechos tales como, los de los consumidores, el patrimonio cultural, la salud humana o animal, ingresen por Aduanas a los circuitos comerciales de un país.

Características. –

Las características de estas medidas, básicamente consisten en que son actos complejos en cuyo procedimiento intervienen o deben intervenir varias instituciones públicas, coordinadas por el órgano encargado de ejecutar las políticas del Consejo Sectorial de la Producción, en aplicación de lo dispuesto en el código vigente en materia de producción, comercio e inversiones (COPCI).

Estas medidas también son consideradas como un mecanismo idóneo aplicado netamente en las zonas fronterizas para evitar y controlar eficazmente la piratería de obras, la falsificación marcaría, así como otras formas que atenten contra los derechos intelectuales.

Clases. –

En lo que respecta a las clases de medidas en frontera, fundamentalmente nos referiremos a dos: las medidas en frontera en el ámbito aduanero, para

diferenciarlas de las medidas en frontera que se ejecutan para precautelar específicamente un derecho de propiedad intelectual.

Objetivos. –

El objetivo general que persiguen las medidas en frontera, es garantizar el respeto al ordenamiento jurídico y el interés aduanero-fiscal de un estado, lo cual se logra aplicando un correcto control por parte de las autoridades aduaneras, en coordinación con otras autoridades, en ciertos casos especiales.

El objetivo específico que debe cumplir las medidas en frontera es evitar la libre circulación de la mercancía ilegal, de tal forma que no llegue a los circuitos comerciales de un territorio, poniendo incluso en riesgo la salud o la vida de las personas, en casos extremos, como cuando ingresa o sale del país, mercancía que no cuenta con los requisitos básicos como la inocuidad.

Importancia. –

Las medidas en frontera son de gran relevancia debido a que, entre los objetivos fundamentales del estado no solamente se encuentra el garantizar la protección de los derechos, tanto de los titulares de marcas o derechos de autor, sino, además los derechos de sectores vulnerables como los consumidores, ya que en el mercado solamente se deberían ofrecer productos que no atenten contra la salud humana o animal, por citar solo algunos casos y eso se lograría si se aplica un correcto control en las fronteras.

A su vez, aplicando correctamente estas medidas en frontera se motiva y protege a la creación intelectual ya que las personas se sentirán seguras al saber que el Estado les garantiza derechos exclusivos, por lo que desarrollarán su máximo potencial. También estas medidas ayudan a generar una mejor competitividad y permiten asegurar que exista un comercio justo dentro de las naciones.

En base a lo anterior, teniendo en cuenta cuán importante y necesaria es la naturaleza de las medidas en frontera para garantizar la integridad de las personas, consideramos que en el Ecuador se deberían incrementar nuevos mecanismos para controlar la mercancía infractora tales como un mejor trabajo en conjunto de todas las instituciones estatales que tienen relación con la materia, ya que el sistema actual tiene ciertas falencias que serán analizadas posteriormente.

2.3 Las medidas en frontera en el ámbito aduanero

Las aduanas cumplen un papel fundamental en el comercio de todos los países, su trabajo es tan importante que deben estar alerta a los riesgos aduaneros y no aduaneros que se puedan presentar en las fronteras y, por tanto, deben tomar decisiones que ayuden a eliminar dichos riesgos o al menos a restringirlos. Por tanto, estos organismos a través de sus medios de actuación deben crear un ambiente capaz de frenar y controlar el tráfico ilegal de mercaderías que vulneren cualquier tipo de derecho.

Por todo lo mencionado es imperativo contar con herramientas legislativas eficaces que hagan posible mejorar los sistemas de control en las fronteras. De esta manera, el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones-COPCI, establece en su Art. 74 que: "(...) los Ministerios e instituciones públicas responsables de la administración de autorizaciones o procedimientos previos a la importación o exportación de mercancías, en materia de salud pública, ambiental, sanidad animal y vegetal, reglamentación técnica y calidad, patrimonio cultural, control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y otras medidas relacionadas con el comercio, ejecutarán dichas funciones de conformidad con las políticas y normas que adopte el organismo rector en materia de política comercial. Estos organismos no podrán aplicar medidas administrativas o técnicas relacionadas con el comercio, que no hayan sido previamente coordinadas con el organismo rector en materia de política comercial (...)". **(subrayado fuera de texto)** (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2018).

Para el efecto en el referido, cuerpo normativo, se prevé la existencia de las llamadas MEDIDAS NO ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR. Así el Art. 78 señala lo siguiente:

Art. 78.- Medidas no arancelarias.-

El Comité de Comercio Exterior podrá establecer **medidas de regulación no arancelaria**, a la importación y exportación de mercancías, en los siguientes casos:

- a. Cuando sea necesario para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental reconocido por la Constitución de la República;
- b. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que sea parte el Estado ecuatoriano;
- c. Para proteger la vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad nacional;
- d. Para garantizar la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la sanidad animal y vegetal;
- e. Cuando se requiera imponer medidas de respuesta a las restricciones a exportaciones ecuatorianas, aplicadas unilateral e injustificadamente por otros países, de conformidad con las normas y procedimientos previstos en los respectivos acuerdos comerciales internacionales y las disposiciones que establezca el órgano rector en materia de comercio exterior;
- f. Cuando se requieran aplicar medidas de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos;
- g. Para evitar el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; y,
- h. Para lograr la observancia de las leyes y reglamentos, compatibles con los compromisos internacionales, en materias tales como controles aduaneros, **derechos de propiedad intelectual**, defensa de los derechos del consumidor, control de la calidad o la comercialización de productos destinados al comercio internacional, entre otras. (subrayado fuera de texto)

Art. 79.- Además de los casos previstos, se podrán establecer medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación en los siguientes casos:

- a. Para evitar escasez de productos alimenticios o de otros productos esenciales para el país, así como para controlar el ajuste de precios de este tipo de productos;
- b. Para asegurar el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales, en ejecución de un plan gubernamental de desarrollo industrial;
- c. Para proteger recursos naturales no renovables del país; para proteger el patrimonio nacional de valor cultural, artístico, histórico o arqueológico; y,
- d. En los demás casos que establezca el organismo competente en esta materia, por ser conveniente a las políticas comercial y económica de Ecuador, según lo establecido en los acuerdos internacionales debidamente ratificados (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2018).

De la transcripción de las disposiciones legales realizada, se deduce que el catálogo de bienes a ser preservados, es amplio, así, tenemos que, el máximo organismo que regula y fija las políticas en materia de comercio exterior en nuestro país, el COMEX, podría establecer como medidas de regulación no arancelaria, aquellas necesarias para preservar:

- 1.-Un derecho fundamental reconocido por la Constitución; o para el cumplimiento de una obligación contraída en virtud de un tratado o convenio internacional que sea ley de la República
- 2.- La vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad nacional, incluyendo la posibilidad de impedir el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
- 3.- El medio ambiente, la biodiversidad y la sanidad animal y vegetal;
- 4.- La Propiedad intelectual

5.- Los derechos del consumidor

6.- Recursos naturales no renovables del país

7.- Patrimonio nacional de valor cultural, artístico, histórico o arqueológico

Pero de acuerdo al contenido de las disposiciones transcritas, estas medidas también pueden ser previstas como resultado de una decisión de política de Defensa comercial, como cuando se requiera imponer medidas de respuesta a las restricciones a exportaciones ecuatorianas o cuando se requieran aplicar medidas de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos.

Finalmente se podrían establecer como resultado de la aplicación de una política económica del estado, como para asegurar el abastecimiento de materia prima o bienes de capital que aseguren la existencia de producción nacional, o de los productos terminados, que serán consumidos por los nacionales del país.

Por lo que podríamos concluir preliminarmente que, estos tres tipos de medidas en frontera previstos en el ámbito aduanero, equivaldrían a las medidas NO ARANCELARIAS, siendo las medidas en frontera en materia de propiedad intelectual, una especie de medida no arancelaria, destinada, como lo veremos más adelante, a precautelar los intereses de los titulares de una marca o un derecho de autor.

Organismo competente para la adopción de medidas no arancelarias

El organismo que debe encargarse de la aplicación de los tres tipos de medidas en frontera identificados, es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), que es una empresa estatal, autónoma orientada al servicio de los ciudadanos (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2019).

Principios

Conforme lo establece el Art. 104 del COPCI, entre los principios fundamentales que persigue la Aduana se encuentran:

- Facilitación al comercio exterior
 - Control aduanero
 - Cooperación e intercambio de información
 - Buena fe
 - Publicidad
 - Aplicación de buenas prácticas internacionales
- (Servicio de Aduana del Ecuador, 2015)

Debido a la pertinencia del principio de control aduanero con el tema de la investigación, a continuación, se lo desarrollará de una forma más exhaustiva.

El control aduanero

Como se señaló previamente, entre los principios que el SENA E debe cumplir, se encuentra el control aduanero, en virtud del cual, en todas las operaciones de comercio exterior se aplicarán controles precisos por medio de la **gestión de riesgo**, velando por el respeto al **ordenamiento jurídico y por el interés fiscal**. (resaltado fuera de texto)

Pero es imperioso partir de un concepto de lo que se debe entender por control aduanero, en tal sentido, la Decisión 574 del Régimen Andino sobre control Aduanero de la Comunidad Andina, establece que consiste en la: "Aplicación de criterios o métodos selectivos, basados en criterios de gestión de riesgo para la aplicación de perfiles de riesgo, respecto de los tipos de aforo que deben practicarse en el despacho aduanero".

Así también el perfil de riesgo se resume como una combinación predeterminada de indicadores de riesgo que se basa en información

recabada, analizada y jerarquizada. (Departamento de Inteligencia SENA, 2014)

En concordancia con lo hasta ahora manifestado, el control aduanero se lo realiza porque existen riesgos que pueden afectar la integridad de los habitantes de una nación, o el patrimonio material o inmaterial de un estado, entre los riesgos más comunes se destacan:

- subvaloración
- clasificación arancelaria incorrecta
- contrabando
- comercio informal
- propiedad intelectual
- patrimonio arqueológico, histórico y cultural
- armas y explosivos
- tráfico de droga
- contrabando de efectivo

Es necesario tomar en cuenta que el riesgo puede ser tanto tributario como no tributario. El riesgo tributario hace referencia a la imposibilidad de recaudar los tributos correspondientes. Por su parte, el riesgo no tributario hace referencia a lesiones o vulneración de normas sanitarias, derechos de propiedad industrial e intelectual, uso de animales o especies protegidas, protección de patrimonio cultural, entre otros.

Teniendo en cuenta que el riesgo que se presenta tanto en las fronteras, así como en el territorio es transcendental en el tema comercial y de derechos, es imperativo contar con un marco organizacional que permita gestionar y controlar de mejor manera este inconveniente.

Fases del control aduanero

Según el Art. 144 del código de la materia: El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida de

mercancías, unidades de carga y medios de transporte hacia y desde el territorio nacional, inclusive la mercadería que entre y salga de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, por cualquier motivo.

Asimismo, se ejercerá el control aduanero sobre las personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior y sobre las que entren y salgan del territorio aduanero.

El control aduanero se realizará en las siguientes fases de conformidad con la normativa internacional: control anterior, control concurrente y control posterior.

La Decisión Andina señala al respecto en su Artículo 4 que: "El control aduanero podrá realizarse en las fases siguientes:

a) Control anterior, el ejercido por la administración aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera de mercancías.

b) Control durante el despacho, el ejercido desde el momento de la admisión de la declaración por la aduana y hasta el momento del levante o embarque de las mercancías.

c) Control posterior, el ejercido a partir del levante o del embarque de las mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero."

De lo cual se infiere que la potestad aduanera de control se puede aplicar sobre las mercancías, los medios de transporte y las personas que intervienen en las operaciones de comercio y que se puede realizar en tres fases. A continuación, nos referiremos someramente a cada una de ellas.

Control previo o anterior

El control previo o anterior inicia cuando existe un documento que indique que la mercancía será destinada a un régimen u operación aduanera. Son

controles que pueden llevarse a cabo incluso antes que las mercancías salgan de origen. Son controles realizados ya sea por la aduana de exportación o también por los operadores aduaneros en el país de destino y básicamente manejan los riesgos no tributarios (Felipe Martínez , 2016).

En esta fase se puede obtener información acerca de: importadores, exportadores, personas que intervengan en la operación, así como de las mercancías objeto de la operación aduanera. Además se puede acceder a información contenida en los manifiestos provisionales y definitivos, información sobre medios de transporte, entre otros.

Conforme lo señal el art. 5 de la Decisión Andina, "El control anterior se efectuará mediante:

a) Acciones de investigación de carácter general:

- i. Sobre determinados grupos de riesgo y sectores económicos sensibles;
- ii. Sobre determinados operadores del comercio;
- iii. Sobre determinadas clases de mercancías; o,
- iv. Sobre mercancías procedentes de determinados países.

b) Acciones de investigación directa:

- i. Sobre antecedentes en poder de la administración aduanera relativos al consignatario, al importador o exportador de las mercancías, a las personas que intervengan en la operación como intermediarios o representantes;
- ii. Sobre la información contenida en los manifiestos provisionales y manifiestos definitivos;
- iii. Sobre los medios de transporte;
- iv. Sobre las unidades de carga; o,
- v. Sobre las mercancías descargadas.

c) Acciones de comprobación, vigilancia y control:

- i. Del medio de transporte y de las unidades de carga;
- ii. De las mercancías mientras éstas permanezcan a bordo del medio de transporte;
- iii. De la descarga de la mercancía y del resultado de la descarga, de acuerdo con el manifiesto; o,
- iv. De las mercancías durante su traslado y permanencia en almacén temporal o en depósito autorizado.

El control concurrente

El control concurrente se realiza a las mercancías que han sido ya puestas a disposición de las autoridades aduaneras.

En este punto se realizará un análisis de riesgo que determinará a qué tipo de aforo o inspección serán sometidas las mercancías, pudiendo ser aforo documental o físico. Además, en función del riesgo, se determinará qué acciones y documentos serán necesarios.

Al realizar un control concurrente uno de los problemas más comunes que se presenta es la evasión de tributos, esto quiere decir un ingreso de mercancía que pretende pagar menos tributos de los que realmente le corresponden. Por tanto, en los casos en los que las autoridades aduaneras hayan recibido una declaración aduanera y surjan dudas sobre la exactitud o veracidad del valor declarado o sobre los documentos que se están presentando; es decir haya indicios de una "duda razonable", la Administración de Aduanas puede solicitar a los operadores explicaciones escritas, documentos o cualquier prueba complementaria que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar de las mercancías importadas.

Al momento que se le notifique al importador sobre la duda existente, éste tendrá cinco días hábiles, prorrogables por cinco días más, para que pueda presentar las pruebas suficientes del precio realmente pagado o por pagar (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015).

Todo este proceso es conocido como valoración aduanera y la Organización Mundial del Comercio la define como un procedimiento que es aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas.

Este proceso; no obstante, no es tan sencillo como parece, pues existen métodos de valoración o verificación que son usados por todos los países suscriptores de la OMC.

Es justamente tras la conclusión de la Ronda Uruguay que se establece el Acuerdo de la OMC relativo a la Aplicación del artículo VII del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) de 1994 y éste básicamente establece que la valoración de las mercancías se realizará en base al arancel ad valorem.

El Acuerdo dispone de seis métodos para la valoración aduanera, los mismos que deben ser usados de forma progresiva según sean necesarios.

Método 1: Valor de transacción

Hace referencia al precio realmente pagado o por pagar de las mercancías importadas que debe hacer o ha hecho el comprador al vendedor o a una tercera parte para cumplir una obligación del vendedor.

Las condiciones que se requieren para este primer método son que:

1. Exista una prueba real de la venta efectuada, tales como facturas comerciales, contratos, pedidos, etc.
2. No exista ningún tipo de restricción al uso o cesión de las mercancías con excepción de las que imponga la legislación del país de importación

3. El precio de venta no debe estar supeditado a condiciones que impidan la determinación del valor de las mercancías.
4. El precio no puede ser revertido bajo ninguna circunstancia a menos que se efectúe el debido ajuste ya sea por razones como comisiones y gastos de corretaje, determinados servicios, beneficios ulteriores, costo de seguro.
5. No debe existir ningún tipo de vinculación entre el comprador y el vendedor; sin embargo, si existiera se debe demostrar que dicho vínculo no influyó en el precio de las mercancías.

Método 2: Valor de transacción de mercancías idénticas

Se entiende por mercancías idénticas a todas aquellas que sean iguales en todos los aspectos físicos de calidad y de prestigio comercial. Que hayan sido producidas en el mismo país y por el mismo productor que las mercancías objeto de la valoración.

Además para realizar la valoración bajo este método, las mercancías deben haber sido importadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración.

En caso de que no existan mercancías idénticas con todas las características especificadas se admiten algunas excepciones:

- Se podrá tomar en cuenta mercancías idénticas producidas por una persona diferente en el mismo país.
- No tomar en cuenta pequeñas diferencias en el aspecto físico cuando cumplan en todo lo demás.

Método 3: Valor de transacción de mercancías similares

Mercancías similares son aquellas que se asemejen a las mercancías objeto de valoración en su composición y características, que además puedan cumplir las mismas funciones y sean comercialmente intercambiables.

En este método también es importante que las mercancías hayan sido producidas en el mismo país y por el mismo productor y que se hayan vendido al mismo país de importación y en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración.

Método 4: Valor deductivo

Este método es utilizado cuando sea imposible determinar el valor en aduana sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas, por consiguiente la determinación se la realizará sobre la base del precio unitario al que se venda la mayor cantidad del producto a un comprador que no esté vinculado con el vendedor.

Dicha venta debe efectuarse al momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado con un plazo máximo de hasta 90 días luego de la importación de dichas mercancías.

En suma, el valor deductivo es el precio de venta en el país de importación, pero para llegar al valor en aduana es necesario realizar ciertas deducciones tales como:

- comisiones pagadas
- gastos de transporte y seguros
- derecho de aduana y otros gravámenes internos

Método 5: Valor reconstruido

Éste es uno de los métodos más complicados y menos utilizados puesto que se necesita tomar en cuenta ciertos costos con el fin de lograr un valor en aduana.

El valor en aduana por tanto se determina sobre la base del costo de producción más un valor por concepto de beneficios y gastos generales que se generan en la venta de las mercancías.

El costo de producción se puede resumir que es igual al valor de los materiales más los costos de fabricación. El valor de los materiales hace referencia a elementos tales como materia prima y los gastos que se generan al llevar los materiales al lugar de producción.

Por su lado, los costos de fabricación se refieren a la mano de obra, gastos de montaje y también costos indirectos como el mantenimiento de la fábrica, horas extraordinarias, etc.

Los beneficios y gastos generales, por su parte, se generan al momento de efectuar la venta en el país de importación y comprenden rubros como gastos de alquiler, servicios básicos, gastos jurídicos, etc.

A más de lo expuesto deben tomarse en cuenta otro tipo de gastos como por ejemplo el costo de transporte, gastos de carga, descarga y manipulación y el costo del seguro.

Método 6: Método de última instancia

Como su nombre lo indica, es un método que se utiliza cuando no se puede determinar el valor en aduana usando los métodos anteriores y por tanto se determinará usando criterios razonables que sean compatibles con los principios y disposiciones generales del Acuerdo junto con el artículo VII del GATT de 1994 y usando además criterios o datos disponibles en el país de importación.

Estos criterios; no obstante, no deben basarse en:

- Precio de venta de mercancías que han sido fabricadas en el mismo país de importación.
- Un sistema que prevea el uso de los valores más altos a efectos de valoración aduanera.
- El precio de mercancías en el mercado interno del país de exportación

- Un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o similares.
- El precio de mercancías vendidas a un tercer país.
- Valores en aduana mínimos
- Valores arbitrarios o ficticios.

(Organización Mundial del Comercio, 2019)

Control posterior

Este tipo de control es realizado después del embarque o el levante de las mercancías, generalmente se lo realiza a determinados grupos que son considerados como grupos de riesgo y a sectores económicos sensibles, es decir a operadores de comercio exterior de ciertas clases de mercancías y mercancías provenientes de determinados países.

(Departamento de Inteligencia SENAE, 2014)

Los riesgos típicos que se presentan en una etapa de control posterior son:

- incumplimiento de regímenes aduaneros
- Incumplimientos de condiciones de exenciones tributarias

(Wagner, 2016)

Al respecto el Art. 145 del COPCI señala:

“(…)Dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de pago de los tributos al comercio exterior el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá someter a verificación las declaraciones aduaneras, así como toda información que posea cualquier persona natural o jurídica que guarde relación con mercancías importadas. Para la determinación de las declaraciones aduaneras sujetas al control posterior se emplearán sistemas de gestión de riesgo.

Si se determina que la declaración adoleció de errores, que den lugar a diferencias a favor del sujeto activo, se procederá a la rectificación respectiva sin perjuicio de las demás acciones que legalmente

correspondan, la rectificación de tributos en firme, será título ejecutivo y suficiente para ejercer la acción coactiva.

El sujeto pasivo podrá presentar una declaración sustitutiva a fin de corregir los errores de buena fe en las declaraciones aduaneras cuando éstos impliquen una mayor recaudación o inclusive si no modifican el valor a pagar, dentro del plazo de cinco años contados desde la aceptación de la declaración, siempre que la administración no hubiese emitido una rectificación de tributos por el mismo motivo o no se hubiere iniciado formalmente el proceso control posterior. La declaración sustitutiva será validada y aceptada del mismo modo que la declaración aduanera.

De considerarlo necesario el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá disponer la realización de auditorías a los regímenes especiales dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de la declaración aduanera, para lo cual se podrá efectuar todo tipo de constataciones, sean estas documentales, contables o físicas.

Además, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de sus unidades operativas, tiene la atribución para investigar las denuncias por infracciones aduaneras que se le presenten, así como para realizar los controles que considere necesarios dentro del territorio aduanero en el ámbito de su competencia, para asegurar el cumplimiento del presente Código y su reglamento, adoptando las medidas preventivas y las acciones de vigilancia necesarias.

La unidad operativa del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador encargada del control posterior podrá aprehender mercancías y objetos que puedan constituir elementos de convicción o evidencia de la comisión de una infracción aduanera y ponerlas inmediatamente a disposición de la servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital que corresponda (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2018).

Como se deduce de la disposición transcrita, el control posterior tiene como objetivo, por un lado, corregir errores de buena fe en los que pudo haber incurrido el importador de mercancías en la declaración aduanera, con el fin evitar un perjuicio a las arcas del estado y, por otra parte, el control posterior, a través de la Unidad de Vigilancia Aduanera de SENA, busca evitar que acciones que constituyan *infracciones aduaneras*, afecten tanto a las referidas marcas, como en el caso del contrabando, pero que pudiesen afectar además otro tipo de derechos como el que tienen los titulares de signos distintivos sobre sus marcas y en ultima ratio, a los derechos de los consumidores, en caso de que esa mercancía, sea falsa.

A respecto, la Decisión Andina señala en su Artículo 17.- Las administraciones aduaneras constituirán unidades de control posterior integradas por funcionarios con conocimientos y experiencia en materia aduanera, fiscal, de comercio exterior, contable y de auditoría.

Las unidades de control posterior se podrán estructurar en cada País Miembro en unidades centrales o nacionales o unidades regionales, de acuerdo con el ámbito de su actuación territorial, dotándolos de las facultades y competencias que les permita cumplir con su función.

Artículo 18.- Corresponde a las unidades de control posterior:

- c) Comprobar el origen, la clasificación arancelaria y los demás datos declarados;
- g) Formular la propuesta de sanción resultante de las infracciones detectadas durante el control posterior;
- h) Adoptar las medidas cautelares que les hayan sido autorizadas, conforme a lo previsto por la legislación interna de cada País Miembro;
- l) Coordinar e intercambiar información con las autoridades correspondientes de demás Países Miembros;
- j) Practicar acciones conjuntas de control posterior con las autoridades correspondientes de los otros Países Miembros;

- k) Remitir sus informes a la Administración Aduanera para los fines consiguientes y, en los casos exigidos por las disposiciones nacionales, al Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Fiscalía y demás órganos de la administración pública, cuando los resultados de los mismos deban serles comunicados;
- n) Practicar otras actuaciones expresamente contempladas en la legislación de cada País Miembro.

De la disposición transcrita se infiere que, en el caso de nuestro país, la Unidad de Vigilancia Aduanera, es la que realiza actos de control posterior, tales como la aprehensión de mercancía que pudiese implicar un riesgo no aduanero, como una infracción a un derecho intelectual y comunica a la autoridad competente, en nuestro caso el SENADI para que se inicie el procedimiento pertinente para evitar que mercadería presuntamente infractora, ingrese a los circuitos comerciales, sin embargo, tal como se verá más adelante, esta última entidad no actúa de oficio

Gestión de riesgo:

Tomando en cuenta todo lo mencionado, la Organización Mundial de Aduanas -OMA cuenta con un Compendio de Gestión de Riesgos, en donde recoge los principios fundamentales para la creación de un marco de gestión eficaz:

- 1. Contar con un entendimiento integral de la administración aduanera:**
Conocer los factores tanto internos (aspectos estructurales, gobernanza, conocimiento, cultura de riesgo, etc.) como externos (consideraciones políticas, económicas, sociales y tecnológicas) que condicionen la consecución de los objetivos aduaneros.
- 2. Establecer una política de gestión de riesgo:** Se basa en la definición de una política que se vea materializada a través de planes periódicos en donde se definan los programas de riesgo, las líneas de actuación y control.

- 3. Diseñar una política para establecer responsabilidades y autoridades:** Se debe contar con una estructura organizativa con una clara definición de roles y responsabilidades, así como una cadena de mandos que transmitan efectivamente las políticas y demás procesos.
- 4. Identificar recursos apropiados:** Asegurar una suficiencia cuantitativa y cualitativa de recursos tanto humanos, así como técnicos.
- 5. Diseñar una política de comunicación interna y externa:** Esta política debe facilitar la comunicación de planes de gestión de riesgo tanto en el ámbito interno como externo, así como a los operadores y grupos de interés.

(Felipe Martínez , 2016).

A más de estos principios para establecer este marco de gestión de riesgo la OMA también impulsó el marco normativo SAFE que se articula en cuatro principios básicos:

1. Armonización de sistemas de información avanzada.
2. Implementación de gestión de riesgo en los países.
3. A petición del país de destino, la Aduana del país de origen puede realizar una inspección de la mercancía o contenedores de alto riesgo con destino al exterior, a través de equipos no intrusivos.
4. Definición de beneficios que la Aduana concederá a aquellas empresas que cumplan con las normas de seguridad de la cadena logística.

Es necesario recalcar que los servicios de aduana precisan de apoyo y cooperación de otras administraciones aduaneras de diferentes países, este apoyo mutuo puede conseguirse a través de los siguientes elementos:

- Creación de programas “operador de confianza” que sirvan para la construcción de una cadena logística.

- Reconocimiento mutuo de dichos programas
- Intercambio de información
- Diseño de ventanillas únicas.

(Wagner, 2016)

En suma, el rol que cumple la Administración Aduanera en el país es de vital importancia puesto que actúa como el principal ente de control por el que deben someterse todas las mercancías que ingresan y salen del territorio.

La Aduana debe asegurar que las leyes y disposiciones tanto nacionales como internacionales sean cumplidas a cabalidad en las fronteras del país.

Además, deben actuar como el ente intermedio puesto que, por ejemplo, si se determina que existen piezas arqueológicas que pretendan salir del país, la Aduana como primer control debe solicitar documentos y pruebas que corroboren que las piezas están saliendo de forma legal, caso contrario deberá detener las mercancías y actuar conjuntamente con las demás instituciones nacionales, en este caso específico con el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura- INPC. Es decir, la Aduana es una institución que ejecuta funciones tan delicadas, que su trabajo debe ser realizado en coordinación con todas las autoridades competentes en cada materia, para que de esta manera la seguridad y control en aduanas sea más estricto y eficaz.

En complemento a lo mencionado, es importante tomar como referencia y ejemplo el caso de la Aduana española, misma que utiliza instrumentos que perfeccionan y mejoran el control en las fronteras. Así se basan en utilizar intensivamente sistemas de análisis de riesgos, uso de filtros informáticos que sean capaces de detectar operaciones comerciales que vulneren derechos de propiedad intelectual.

Todo este tipo de control aduanero está enfocado especialmente en los sectores y mercancías más afectados por este ilícito, entre los que se

destacan, el sector de los electrónicos, juguetes, perfumes, industria farmacéutica, y la relojería.

A pesar de llevar un procedimiento estricto y completo para frenar la vulneración de derechos intelectuales, la Aduana española trata de lograr un equilibrio justo entre la fluidez del comercio internacional y la lucha con el fraude, realizando controles de forma selectiva.

Como último, su control va más allá de inspecciones físicas y documentales pues también se extiende a la detección de redes a través de investigaciones realizadas por los Servicios del Departamento de Inspección e Investigación de la Aduana (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2005).

Por lo expuesto, como conclusión preliminar en el ámbito aduanero, las medidas en frontera tienen una amplia connotación, pero se cree que en el caso de las medidas previstas para ejecutar decisiones de política económica, bien sea de defensa comercial o para fomentar y garantizar el abastecimiento de productos y la industria nacional, se deben establecer medidas de carácter arancelarias y por ende, de competencia exclusiva de la entidad respectiva, a diferencia de las medidas previstas para precautelar otros derechos, las cuales no son de competencia exclusiva de SENA, sino que requieren la intervención de las entidades competentes en cada materia.

Además, el trabajo interno de la administración aduanera es sumamente importante y por ello es necesario contar con un marco de gestión de riesgo, el cual debe estar basado en normas y políticas eficientes que faciliten los controles y con ello se vele por la protección no solo de las arcas fiscales del país sino también de derechos civiles, específicamente derechos de autor y derechos marcarios.

Finalmente, el trabajo de la administración aduanera no puede ser aislado, sino que debe contar con apoyo y cooperación de otras aduanas ínter estatales pues ello permite contar con información de calidad y reconocer

como fiables a aquellos operadores que han sido certificados como operadores de confianza en un tercer país.

2.4 Las medidas en frontera en el ámbito de la propiedad intelectual

En los últimos años ha existido un aumento significativo de objetos que lesionan derechos de propiedad intelectual¹. A más de ello se debe reconocer que el carácter evolutivo de la piratería y falsificación está basado en varios principios: cuantitativo, se falsifican objetos más usuales y que se puedan producir a escala comercial; naturaleza de los productos: las prendas de vestir ya no son las más falsificadas, ahora las industrias alimenticias, farmacéuticas y musicales tienen predominancia; finalmente, existen redes internacionales de crimen organizado que usan sus organizaciones para distribuir objetos falsos y piratas (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2005).

Tal como se señaló anteriormente, las medidas NO ARANCELARIAS previstas en el COPCI, son aplicadas a las importaciones o exportaciones a fin de evitar que se vulneren otros derechos como los de propiedad intelectual. Estas medidas pueden ser licencias de importación, medidas sanitarias y fitosanitarias, contingentes arancelarios, reglamentaciones técnicas y evaluaciones de la conformidad, disposiciones aduaneras y precios mínimos (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2018).

Correlativamente, las medidas en frontera en materia de propiedad intelectual, se encuentra reguladas en varios cuerpos normativos, como se verá en el siguiente punto.

Para poder hablar de medidas en frontera en este ámbito, es necesario que revisemos como conceptualiza la doctrina a este tipo de medida.

¹ Desde el año 1998 al año 2001 en la Unión Europea se produjo un aumento del 900% de productos que vulneraron derechos de propiedad intelectual. Así los objetos interceptados por las aduanas pasaron de 10 millones en 1998 a 100 millones en el año 2001.

Para Natasha Bluztein y Nelson Yépez:

“(…) la medida en frontera, también llamada medida de observancia a los derechos de propiedad intelectual y en algunos países llamada medida cautelar aplicada en frontera, es una acción que inicia siendo provisional para precautelar una posible vulneración a los derechos de propiedad intelectual y que tiene como objetivo primordial, conociendo el fondo del asunto, contrarrestar con esta medida que se llegue a vulnerar algún derecho de un tercero, es aplicada específicamente en la frontera de los países, esto significa, prohibir el despacho de mercancías infractoras, para impedir de este modo que estas mercancías ingresen a los circuitos comerciales. Estas medidas pueden ser tomadas tanto para las importaciones y exportaciones”².

De esta definición se puede inferir que esta figura sui generis es un proceso de observancia de derechos, que se realiza exclusivamente en los límites de los Estados Miembros de los convenios de protección de la propiedad intelectual.

La observancia puede ser considerada genéricamente como el riguroso cumplimiento de lo mandado por ley, autoridad o superior³, por lo que aplicando este concepto a la materia de investigación se podría decir que es el cumplimiento exacto de los derechos de propiedad intelectual y de las medidas que deben aplicar los países cuando alguien los infringe de alguna forma.

En lo que respecta a los procedimientos de observancia, la sección primera del artículo 41 del ADPIC establece las obligaciones generales a las que deben adecuarse estos procedimientos, en los siguientes términos:

² BLUZTEIN, Natasha y YEPEZ, Nelson. “Las medidas en frontera el Ecuador”. Revista de Propiedad Intelectual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Guayaquil. 2011. Pág. 177

³ Cf. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual, tomo V. ed. Heliasta, 29 edición, Buenos Aires, 2006. Pag.634

“La obligación de los miembros de garantizar que en sus legislaciones se contemplen procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que a su vez incluyan procedimientos ágiles para prevención de infracciones. Igualmente, el principio de justicia y equidad deberá estar implícito no debiendo establecer plazos injustos.

Las decisiones de fondo que se tomen serán preferentemente por escrito, sin retrasos indebidos y fundamentados en pruebas, respetando el derecho a la defensa.

Asimismo se garantiza a las partes la oportunidad para la revisión por la autoridad judicial de decisiones administrativas finales adecuadas a las disposiciones de cada Estado en la materia de su competencia, con excepción de las sentencias absolutorias donde no será obligatorio otorgar la posibilidad de revisión (...)”⁴

Estas medidas han sido consideradas como un mecanismo idóneo que evita y controla eficazmente la piratería de obras, la falsificación marcaría, así como otras formas que atenten contra los derechos intelectuales.

Características. –

Las medidas en frontera se destacan por tener tres características particulares en el ámbito de la propiedad intelectual, las cuales son:

Primero, por ser una medida de observancia de los derechos de Propiedad Intelectual; también por ser aplicadas netamente en las fronteras y por ser una medida mixta o autosatisfactiva.

La primera característica alude a la protección de los derechos intelectuales mediante el cumplimiento de la ley y con la adopción de medios preventivos.

⁴ SALAZAR, Daniel Octavio, “Observancia de los derechos de propiedad Intelectual”. Revista Propiedad Intelectual, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189017092003> (disponible en internet al 13 de junio de 2014), pág. 34.

A sí mismo, la característica siguiente se refiere a que deben ser aplicadas las medidas específicamente en la frontera de conformidad con lo dispuesto en cada ordenamiento interno, respetando la soberanía nacional ya que cada país es autónomo para implementar distintos mecanismos que protegen los derechos intelectuales. Finalmente, la tercera característica se refiere a la naturaleza jurídica de las medidas en frontera porque se habla de un derecho híbrido; es decir, coexisten prácticas provenientes de otros sistemas jurídicos (Natasha Bluztein y Nélon Franco Yépez, 2011).

Clases. –

Existen dos tipos de clases de aplicación de las medidas en frontera en el ámbito de la propiedad intelectual: los procesos cautelares y los procesos de conocimiento. En los procesos cautelares se busca una medida rápida que necesita obligatoriamente un refuerzo, esto quiere decir que una vez aplicada la medida cautelar se inicie una acción de fondo para su conocimiento y ratificación de esta medida. En cambio, los procesos de conocimiento van a conocer el fondo del conflicto para que la autoridad competente manifieste un criterio y adopte una resolución.

En el Ecuador las medidas en frontera eran una mezcla de estos dos procesos, sin bien nacía como una medida cautelar aplicada por el SENA, se convertían en un proceso de conocimiento cuando se enviaba al IEPI para su resolución, donde se analizaba el conflicto, se confirmaba o revocaba la medida adoptada y regresaba a la Aduana del Ecuador. Lo importante a destacar es que el proceso era uno solo, generándose así la medida autosatisfactoria o autosatisfactiva⁵.

Cabe destacar que la Ley de Propiedad Intelectual no hacía una distinción entre la fase cautelar y los procesos de conocimiento, a diferencia del actual

⁵ BLUZTEIN, Natasha y YEPEZ, Nelson. "Las medidas en frontera el Ecuador". Revista de Propiedad Intelectual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Guayaquil. 2011. Pág. 179

Código "Ingenios" que si establece claramente cuáles son las medidas cautelares y cuál es el proceso de conocimiento, así como explica cómo aplicarlas correctamente en la frontera.

Objetivos. –

Los objetivos fundamentales de las medidas en frontera en el ámbito de la propiedad intelectual son:

1.- Estimular y recompensar a las creaciones del ingenio humano mediante la protección que les da el Estado.

2.- Regular la competencia en el mercado con la consecuente protección de los derechos de los consumidores.

2.5 Marco normativo aplicable

El tema de medidas en frontera en el Ecuador se encuentra regulado tanto en los tratados internacionales suscritos por el país, así como en la normativa nacional.

El ordenamiento jurídico del Ecuador está compuesto por la Constitución de la República, seguido por las normas de carácter internacional, tales como los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, internamente el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación -Código "Ingenios", y transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento, hasta que se promulguen los respectivos reglamentos que viabilicen las disposiciones del referido Código "Ingenios".

A continuación revisaremos las principales disposiciones que regulan las medidas en frontera en materia de propiedad intelectual.

1. Constitución de la República del Ecuador.-

Si bien en la carta Magna no encontramos disposiciones que se refieran expresamente al tema que nos ocupa, sin embargo, tácitamente una referencia en el art. 321 de la referida Carta, señala que: El Estado **reconoce y garantiza el derecho a la propiedad** en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental (Constitución de la República del Ecuador, 2008) (Subrayado fuera de texto).

La propiedad intelectual es una forma especial de propiedad que puede ser privada en el caso de los titulares de derechos como las marcas o de los titulares de un derecho de autor, o colectiva, en el caso del derecho reconocido a los legítimos poseedores de un conocimiento tradicional o ancestral.

En total concordancia el Art. 322 del referido cuerpo normativo expresamente manifiesta que se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley, entiéndase ahora el Código "Ingenios", es decir que, al reconocer la existencia de la propiedad en las condiciones que se desarrollen en la ley, el asambleista constituyente, está reconociendo la necesidad de que el Estado diseñe un sistema adecuado para el reconocimiento y la consecuente protección de este tipo de propiedad, a través de procedimientos judiciales o administrativos, conocidos genéricamente como medidas de observancia de derechos, entre los que se encuentra el mecanismo de las medidas en frontera, como se verá más adelante.

2.-Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC:

El acuerdo del ADPIC, los acuerdos de la CAN y el mismo cuerpo normativo nacional Código "Ingenios", armoniza la observancia de los derechos de propiedad intelectual; dando la facultad a los Estados de poner sus propias

regulaciones requeridas en esta materia de acuerdo a las necesidades nacionales. El ADPIC en el artículo 41.1 obliga a los países, que pertenecen a la OMC, a crear mecanismos legales, como tipos penales o procedimientos civiles, administrativos y aduaneros, con el fin de proteger jurídicamente los derechos de propiedad intelectual; las cuales se derivan en las medidas en frontera (Conde, 2016).

El ADPIC se ha constituido como el acuerdo marco en el tema de medidas en frontera a nivel internacional y es a partir de la adhesión de varios países al mismo que se han empezado a adoptar las disposiciones que en él se encuentran.

Los antecedentes del ADPIC pueden encontrarse en el Convenio de París, específicamente su artículo 9 que señala "Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal." Igualmente, las propuestas iniciales de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea en el marco del GATT para la elaboración de una Código Antipiratería, sentaron las bases para la adopción de dichas medidas en el ADPIC (Natasha Bluztein y Nélon Franco Yépez, 2011).

Desde que se suscribió el Acuerdo existió la preocupación por proteger los derechos intelectuales por tanto la estructura del ADPIC creó una sección referida a la aplicación de un instrumento que proteja los derechos intelectuales y se la denominó Medidas en Frontera. Al no ser todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio y por tanto no suscriptores del ADPIC, el Acuerdo prevé la intervención de las autoridades aduaneras que eviten la libre circulación de la mercancía ilegal.

La sección que el ADPIC reservó para tratar sobre Medidas en Frontera es la Parte III Sección IV que consta de diez artículos comprendidos entre el 51 al 60 que detalla el procedimiento para la aplicación de una medida en frontera.

El procedimiento que plantea el ADPIC es el que ha sido adoptado en la mayoría de las legislaciones de los países y se basa en que es la parte interesada, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías piratas que lesionan el derecho de autor, quien debe presentar una solicitud en primer lugar, siendo secundaria la aplicación de las medidas en frontera de oficio.

La persona interesada deberá presentar la solicitud a la autoridad aduanera competente en donde acredite su derecho y presente pruebas suficientes de que existe la presunción de la infracción de su derecho de propiedad intelectual, adicional deberá presentar una descripción de la mercadería lesionada para que así la autoridad sea capaz de reconocerla.

La autoridad aduanera deberá informar si la solicitud ha sido o no aceptada.

Las autoridades competentes tienen la facultad para exigir al demandante el aporte de una fianza o garantía que sea suficiente para proteger al demandado e impedir abusos (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, 1995, art 53).

En el caso que la solicitud se haya aceptado el denunciante deberá iniciar un procedimiento sobre el fondo del asunto en el plazo de diez días, caso contrario se procederá a la desaduanización de la mercancía.

En este punto la autoridad aduanera notificará al titular del derecho y al importador la suspensión del despacho de aduana de las mercancías y que tipo de medida se ha adoptado.

En caso de que se haya iniciado el procedimiento que conduzca a una decisión final, se procederá en un plazo razonable a una revisión que incluirá el derecho de audiencia, con el objetivo de decir si las medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, 1995, art 55).

En el caso que el resultado del procedimiento haya determinado que la medida adoptada fue infundada se puede exigir al denunciante el pago de una indemnización para el dueño de la mercancía.

Por otro lado, si el resultado concluye que la mercancía efectivamente violenta derechos de propiedad intelectual, la autoridad competente podrá ordenar que las mercancías sean destruidas o apartadas del círculo comercial.

El artículo 59 detalla que las mercancías no podrán ser reexportadas en el mismo estado ni someterse a ningún tipo de régimen aduanero distinto, salvo ciertas excepciones (Natasha Bluztein y Nélon Franco Yépez, 2011).

Como ya se hizo alusión, el ADPIC es un acuerdo obligatorio para los miembros parte y no para los particulares, por lo cual son los Estados llamados a regular su ordenamiento jurídico interno pues las normas contenidas en el ADPIC no serán directamente aplicables y necesitarán de normativa interna.

Precisamente, en aplicación al compromiso asumido por el país al formar parte de la OMC en los años 90, se promulgó la Ley de Propiedad Intelectual, instrumento que prevía un procedimiento para la toma de medidas en frontera, similar al descrito líneas arriba, procedimiento que como veremos más adelante, difiere del previsto en el cuerpo normativo vigente actualmente.

3.-Legislación Regional – Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones-CAN

La normativa regional sobre propiedad intelectual obliga a que los países miembros establezcan controles estrictos con respecto a la observancia de derechos intelectuales por lo cual el control de ingreso y salida de mercancías es imperativo puesto que es necesario verificar que las mercaderías que pretenden ingresar o salir del país no vulneren derechos de propiedad intelectual.

Las decisiones de la CAN son complementarias a lo establecido en el ADPIC por tanto no existe contradicción entre ambas.

Las decisiones que ha adoptado el Ecuador con respecto al tema son las siguientes:

1. Decisión 486 sobre Propiedad Industrial:

Para el tema de medidas en frontera esta Decisión ha considerado únicamente al tema de derechos marcarios, dejando de lado las otras ramas de la propiedad industrial.

Esta Decisión regula que las medidas en frontera se aplicarán a los regímenes de importación y exportación, posteriormente como veremos, vía Decisión 689 se extendió también a aquellas mercancías que se encontraban bajo el régimen de tránsito, pero nuestro país no la ratificó, razón por la cual no está prevista esta posibilidad en nuestra legislación interna.

Es justamente el capítulo III de esta decisión que trata en seis artículos (251-256) del tema de las medidas en frontera.

En estos artículos se detalla el procedimiento que se llevará a cabo al momento de solicitar una medida en frontera, siendo el procedimiento completamente igual a lo que establece el ADPIC. La Decisión además contempla que, si la legislación de cada país lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio la aplicación de medidas en frontera (Arispe, 2018).

Al regular la Decisión 486 únicamente la rama de derechos marcarios, el antiguo Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, actualmente Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en dos oficios de julio de 2009 expresaba que “los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión,

serán regulados por las normas internas de los Países Miembros" (Natasha Bluztein y Nélon Franco Yépez, 2011).

La CAN expidió también la Decisión 689 "Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486-Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de derechos de propiedad industrial a través de la normativa interna de los países miembros" que esencialmente trata lo que explica su título. Por su parte, el Ecuador no suscribió esta Decisión pues consideró que no contribuiría a desarrollar, ampliar o proteger otras modalidades de propiedad industrial a través de medidas en frontera y por tanto no se adhirió a la Decisión 689.

2. Decisión 351 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos

Esta Decisión tiene como antecedente principal el Convenio de Berna que es el convenio principal que prevé la posibilidad de decomisar las obras cuando éstas han sido falsificadas.

La Decisión como tal no contiene un capítulo especial de aplicación de medidas en frontera; sin embargo dentro de su cuerpo determina dicha posibilidad. De esta manera, establece que el titular del derecho de autor tiene el derecho exclusivo de autorizar, realizar o prohibir entre otras acciones, la importación al territorio de cualquier país miembro copias hechas sin autorización del titular del derecho, el mismo derecho exclusivo se le otorga a los productores de fonogramas.

La Decisión también faculta a que la Autoridad Nacional dicte medidas cautelares para mercancías que lesionen los derechos de autores (Arispe, 2018).

No obstante, cabe recalcar que una vez que el titular de un derecho haya puesto sus obras en el mercado, el titular ya no tendrá el derecho de impedir importaciones ni de incidir en el precio de bien, este acto es conocido como agotamiento de derecho.

3. Decisión 345 Relativas a Obtenciones Vegetales

La Decisión 345 de la Comunidad Andina, intenta unificar la aplicación de la norma a nivel subregional en materia de protección de las llamadas *obteniciones vegetales* que son aquellas creaciones intelectuales conseguidas aplicando técnicas o procedimientos para obtener una nueva variedad vegetal nueva, distinta estable y homogénea. Si bien, tal como ya se mencionó anteriormente, las medidas en frontera en materia de propiedad intelectual, en nuestro ordenamiento jurídico solo está previsto para marcas y derechos de autor, sin embargo, nos parece pertinente hacer alusión, a manera de referencia, a los artículos de esta decisión aplicables al tema:

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

e) Exportación

f) Importación

“Artículo 28: En caso de ser necesario, los Países Miembros podrán adoptar medidas para reglamentar o controlar en su territorio, la producción o la comercialización, importación o exportación del material de reproducción o de multiplicación de una variedad, siempre que tales medidas no impliquen un desconocimiento de los derechos de obtentor reconocidos por la presente Decisión, ni impidan su ejercicio” (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1993).

Esta decisión podría servir de sustento para que la legislación ecuatoriana vele también por estos derechos intelectuales; sin embargo, esta rama del derecho es completamente técnica y los funcionarios aduaneros no cuentan con los conocimientos o la experticia necesaria para determinar si efectivamente están frente a un caso de vulneración de derechos y por tanto

será necesario un perito especializado en la materia (Natasha Bluztein y Néelson Franco Yépez, 2011).

Cabe anotar sin embargo que, como el Ecuador es un país exportador de mercancía protegida por obtenciones vegetales, como en el caso de las rosas, mas no importador de dichos productos, en caso de que el Ecuador acogiera la referida reforma, las medidas en frontera se realizarían en su mayoría para controlar específicamente las exportaciones que atenten contra los derechos de los titulares de las variedades vegetales, generalmente de nacionalidad extranjera, lamentablemente.

4.-Legislación Nacional

4.1.- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación- CÓDIGO "INGENIOS “

Este código creado en el año 2016 contiene un apartado de nueve artículos (575-583) que desarrolla específicamente las medidas en frontera; sin embargo, incluye la aclaración de que las disposiciones que se establecen en el referido código no estarán en contra de los compromisos asumidos por el Ecuador en las Decisiones de la Comunidad Andina en su condición de País Miembro.

Cabe recalcar que el Código "Ingenios" en armonía con las Decisiones de las cuales es suscriptor, hace referencia únicamente a aplicar medidas en frontera en casos que lesionen derechos de autor y derechos marcarios, dejando de lado las otras ramas de la propiedad intelectual. Así se deduce del contenido del Art. 575 que señala: El titular de un registro de marca o derecho de autor que tuviera evidencia suficiente para suponer que se va a realizar la importación o exportación de mercancías que lesionen su derecho sobre su marca o su derecho de autor, podrán solicitar a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales suspender esa operación aduanera." (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

No obstante, lo anotado, la sección IV del Código "Ingenios" denominada De los Derechos y Limitaciones en el artículo 353 señala que:

"la adquisición de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento fabricar, vender o importar con fines comerciales *productos que incorporen o reproduzcan el diseño industria*. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Las disposiciones transcritas generan ambigüedad en la práctica, debido a que las medidas en frontera, tal como quedó sentado preliminarmente solo están previstas para los derechos de autor y derechos marcarios, no obstante lo cual, el titular sobre un diseño industrial, de acuerdo al último artículo citado, podría también solicitar a la autoridad competente la prohibición de importación de productos que reproduzcan o incorporen un diseño industrial, lo cual en definitiva constituiría una suerte de medida en frontera.

En lo que respecta al procedimiento de aplicación de medidas en frontera, este es bastante similar a lo que, expedido en el ADPIC, según veremos más adelante a detalle.

4.2.- Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento

En razón de la falta de reglamentación al Código "Ingenios", transitoriamente se aplicaría la ley de propiedad Intelectual y su reglamento, en todo lo que no se encuentre previsto en el Código de la materia, según lo dispuesto en la disposición transitoria Tercera del Código "Ingenios", que señala: "(...) En cuanto a los procedimientos que se estén sustanciando conforme la Ley de Propiedad Intelectual seguirán el procedimiento y términos establecidos en esa Ley. Sin embargo, aquellos procedimientos que empezaren a sustanciarse a partir de la vigencia y promulgación del presente Código, deberán ser realizados conforme a las normas establecidas en este cuerpo legal, en lo que no se encuentre normado, se aplicará transitoriamente la Ley

de Propiedad Intelectual y demás normativa, mientras se expidan los reglamentos respectivos (...) (Ley de Propiedad Intelectual, 1998).

La ley de Propiedad intelectual desarrollaba en dos artículos las medidas en frontera, tal como le veremos más adelante y en su reglamento no existía referencia expresa a esta figura; sin embargo, se hablaba de una medida cautelar dispuesta a proteger cualquier tipo de derecho de propiedad intelectual. Con la expedición del Código "Ingenios", la protección se limitó a los derechos de autor y marcas; además la antigua Ley disponía a SENA E como principal autoridad para controlar el ingreso o salida de cualquier mercancía que vulnere derechos intelectuales, actualmente SENADI tiene esta responsabilidad en primera instancia.

Por estos y más motivos, se cree que la antigua Ley, a pesar de explicar en dos artículos el tema de medidas cautelares, era más eficiente y concreta sobre el tema, a diferencia del actual Código que aún presenta muchas deficiencias y debilidades, tema que se verá más adelante.

2.6 Excepciones a las medidas en frontera

El artículo 160 del ADPIC señala que: *los miembros tienen la facultad de excluir la aplicación de las medidas fronterizas a mercancías en cantidades mínimas que no tenga fin comercial; a mercancías que pertenezca al equipaje de viajeros o a las mercancías que son enviadas en pequeñas partidas* (Organización Mundial de Comercio, 1994).

Correlativamente el Art. 256 de la Decisión Andina 486 establece: Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente artículo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Asimismo, el Artículo 583 del Código "Ingenios" reza de la siguiente forma: Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo

las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los valijeros o se envíen en pequeñas partidas (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Muestra sin valor comercial

Estas mercancías están destinadas principalmente para estudios de mercado, investigaciones, desarrollo, pruebas de laboratorio, ensayos, entre otros. Estas mercancías deben cumplir ciertas condiciones: que el valor en aduana sea igual o menor a los cuatrocientos dólares o que no supere las tres unidades por ítem o presentación comercial; y que se encuentren identificadas como muestra sin valor comercial o que se demuestre que no se destinarán a la venta.

Equipaje personal o de viajero

Comprende bienes personales necesarios y otras mercancías que acompañan al viajero ya sean estos nuevos o usados los cuales no pueden ser comercializados bajo ninguna circunstancia. Estas mercancías deben ser destinadas para su uso, consumo u obsequio, con un número y valor que no se presuma que puedan tener fin comercial.

Entre los bienes personales necesarios se encuentran: prendas de vestir, artículos de aseo personal, joyas, bisutería, libros, equipos portátiles para entretenimiento, medicamentos, alimentos sellados, etc. Son considerados también como bienes de uso personal a los artículos de uso profesional o que por el oficio del viajero sean necesarios como equipos y herramientas.

Las mercancías nuevas no pueden sobrepasar de los dos mil dólares.

A su vez, existen ciertas mercancías que se adquieren para uso personal, para el hogar y oficio, estas no pueden ser más de un ejemplar tales como: cámara de fotos, teléfonos, tv máximo de 22 pulgadas, ordenador personal en tableta, etc.

El viajero tiene la obligación de presentar su equipaje para que se someta a la respectiva verificación de las mercancías por los aduaneros de control antes de abandonar la sala de arribo internacional. Si evade los controles aduaneros, se aplicará una multa por falta reglamentaria, según lo que establece el COPCI.

Pequeñas partidas

Son mercancías de importaciones mínimas ya que el volumen y valor comercial es insignificante. Si se realizan medidas en frontera a este tipo de mercancías, el Estado gastaría más en los procesos administrativos para el control correspondiente que en lo que recolectaría por el ingreso de estas importaciones.

Tal como se establece en la disposición Transitoria del Convenio de Kioto, firmado en el marco de la Organización Mundial de Aduanas, que las legislaciones nacionales determinarán el valor o monto mínimo sobre el cual no se cobrará derechos o impuestos ya que causaría gastos innecesarios para los administradores, así como para los importadores o exportadores.

En el Ecuador, el SENA ha fijado el valor exento de pagar aranceles e impuestos de mercancías en base al valor FOB declarado, el cual debe ser menor a cuatrocientos dólares en inferior a los 4 kilos; las mercancías con estas características siguen un trámite simplificado (Merchan Larrea & Molina Santillan, 2013).

Como vemos, estos son los únicos supuestos en los cuales no aplicaría el procedimiento para el establecimiento de las llamadas medidas en frontera, aun en el caso de que la mercancía vulnerase derechos de un titular marcario o de derechos de autor, pero se considera que el objetivo no es introducir las mercancías en el circuito comercial del país, sino el uso personal o profesional del viajero.

2.7 Comparación de la Ley de Propiedad Intelectual y el Código “Ingenios”

Con el fin de realizar el respectivo análisis, procederemos en primer momento a transcribir los artículos a ser comparados, luego se hará referencia a las principales diferencias identificadas para concluir con un análisis general y específico acerca de dichas diferencias.

A.- Transcripción de disposiciones legales

1.- Artículos 342 y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 342. Los Administradores de Aduana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.

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

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

Si el Administrador de Aduanas o cualquier otro funcionario competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o no se hubiere pronunciado en el término de tres días, el interesado podrá recurrir directamente, dentro de los tres días, posteriores, al

Presidente del IEPI para que la ordene (Ley de Propiedad Intelectual, 1998).

Quien ordene la medida podrá exigir caución de conformidad con el artículo siguiente.

Art. 343. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquiera de los Directores Nacionales, según el área de su competencia, podrán ordenar a petición de parte, la suspensión del ingreso o exportación de cualquier producto que en cualquier modo viole los derechos de propiedad intelectual.

La resolución se dictará en el término de tres días desde la petición. Si se estima necesario o conveniente, se podrá disponer que el peticionario rinda caución suficiente. Si ésta no se otorgare en el término de cinco días de solicitada, la medida quedará sin efecto.

A petición de la parte afectada con la suspensión, el director Nacional del IEPI, según el caso, dispondrá la realización de una audiencia para examinar la mercadería y, si fuere procedente, revocar la medida. Si no la revocare, dispondrá que todo lo actuado se remita a un juez de lo penal (Ley de Propiedad Intelectual, 1998).

2.-Artículos del 575 al 583 del actual Código “Ingenios”.

Artículo 575.- De la solicitud de las medidas en frontera. - El titular de un registro de marca o derecho de autor que tuviera evidencia suficiente para suponer que se va a realizar la importación o exportación de mercancías que lesionen su derecho sobre su marca o su derecho de autor, podrán solicitar a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales suspender esa operación aduanera. Una vez interpuesta la solicitud de medidas en frontera, la autoridad competente en materia aduanera deberá

suspender la operación de importación o exportación de los productos en cuestión, hasta que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales resuelva el pedido. Asimismo, cuando la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tenga conocimiento de una importación o exportación de mercancías que lesionen el derecho sobre la marca o el derecho de autor, podrá ordenar la suspensión de la operación aduanera, de oficio (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Artículo 576.- Del procedimiento. - Las acciones de medidas en frontera se presentarán ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos, plazos, procedimiento y demás normas que disponga el reglamento correspondiente (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Artículo 577.- Información sobre la importación o exportación. - Quien pida que se tomen medidas en frontera, deberá suministrar a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos. Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad competente en materia aduanera que tenga el control del ingreso o salida de mercaderías del país, proveerá el servicio de información relativa a las operaciones de importación o exportación de mercadería (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Artículo 578.- Fianza. - La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, para disponer medidas cautelares, podrá exigir la presentación de fianza o garantía que permita proteger al importador o exportador e impedir posibles abusos de derechos. El monto fijado deberá ser proporcional al posible impacto económico, comercial y social generado por la medida (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Artículo 579.- Inspección de mercadería. - A efectos de fundamentar sus reclamaciones, el titular del derecho de propiedad intelectual podrá solicitar directamente a la autoridad nacional competente en materia aduanera, que le permita inspeccionar las mercaderías que van a ser importadas o exportadas, sin perjuicio de que tome las medidas que sean necesarias para la protección de la información confidencial (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Artículo 580.- De las medidas en frontera de mercancía que lesione el derecho de autor o con marca falsificada. - Cuando se impongan medidas en frontera a solicitud de parte respecto a la importación o exportación de mercancía pirata que lesione el Derecho de Autor o mercancía con marca falsificada, éstas se llevarán a cabo únicamente previo la presentación de evidencia suficiente, así como una relación detallada de la presunta infracción. La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, para disponer medidas cautelares, podrá exigir la presentación de fianza o garantía que permita proteger al importador o exportador e impedir posibles abusos de derechos. No podrán llevarse a cabo medidas en frontera respecto a importaciones o exportaciones que no tengan escala comercial y aquellas insignificantes, tales como: las que no tengan carácter comercial o que formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en pequeñas partidas (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Artículo 581.- Sanción. - Cuando la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales determinará mediante resolución motivada que existió infracción de los derechos de propiedad intelectual, sancionará al infractor con una multa de entre uno coma cinco salarios básicos unificados, hasta ciento cuarenta y dos salarios básicos unificados atendiendo a la naturaleza de la infracción y a los criterios que para el efecto establezca el reglamento correspondiente. En la misma resolución podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Sección o confirmarse las que se hubieren ordenado con carácter

provisional (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Artículo 582.- Caducidad de las medidas en frontera. - Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción principal o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas. Se considerará cumplido este requisito por el inicio de una acción de tutela administrativa, una acción civil o de ser el caso un proceso penal, a elección del accionante (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Artículo 583.- Exclusiones. - Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

Referencia a las diferencias identificadas entre los cuerpos normativos

1.-Objeto

- En lo que respecta al objeto, la ley de Propiedad Intelectual se refería a productos que violen derechos de propiedad intelectual, en general.
- El Código "Ingenios" se refiere específicamente al derecho que le asiste al titular de un registro de marca o derecho de autor, en específico.
- Como ya se manifestó, a pesar de que en la disposición pertinente del Código "Ingenios" establece el objeto de las medidas en frontera y lo circunscribe a marcas y derechos de autor, existe otra disposición como el artículo 353 que detalla: La adquisición de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no

tengan su consentimiento fabricar, vender o importar con fines comerciales productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

- Este artículo confirmaría que existe la posibilidad de solicitar como medida cautelar dentro de un procedimiento de tutela administrativa, la prohibición de importar productos que incluyan diseños industriales protegidos en el país, lo cual podría considerarse como que indirectamente se está ampliando la medida a otras figuras de la propiedad industrial.
- Otra de las diferencias percibidas es la inclusión en nuestro cuerpo normativo interno, de un artículo que prevé la posibilidad de revocar las medidas cautelares en los procesos de observancia, en los siguientes términos: "La violación a los derechos intelectuales establecidos en este Código, dará lugar al ejercicio de acciones judiciales y administrativas. En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la substanciación o el resultado de la acción principal, en aplicación del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se podrá ordenar el levantamiento o la suspensión de medidas cautelares" (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

2.-Procedimiento

A continuación haremos una síntesis de los procedimientos previstos tanto en la ley de Propiedad Intelectual como en el Código "Ingenios".

Procedimientos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual

Los procedimientos tal como se señaló en el punto anterior, se encuentran previstos en los artículos 342 y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual, mismos que pueden resumirse en los siguientes puntos:

a.-Procedimiento iniciado ante el Servicio Nacional de Aduanas -SENAE

1. De oficio. -

1.- Informe de SENAE. –

Envío de un informe pormenorizado por parte de la máxima autoridad de la Aduana al entonces IEPI, mediante el cual se solicitaba la confirmación o revocatoria de la medida que dispuso la suspensión de la operación aduanera.

2.-Informe del IEPI. –

En el término de 5 días, el IEPI debía emitir un informe en el cual, debía confirmar o revocar la medida ordenada por SENAE.

3.- Cumplimiento de Resolución del IEPI. –

En base al informe emitido por el IEPI, la oficina de Aduanas debía disponer o no la continuación de la operación aduanera correspondiente.

2. A petición de parte.-

1.- Presentación de la solicitud a SENAE. –

El titular de un derecho de propiedad intelectual podía presentar una solicitud ante SENAE para que ordene la suspensión de la operación de importación o exportación que de alguna manera conculque su derecho.

Si a petición de parte interesada los administradores de aduana no impedían el ingreso o exportación de tales bienes, podían ser considerados cómplices del delito que se hubiera cometido, sin perjuicio de la sanción administrativa que hubiese correspondido.

2.- Informe de SENAE. –

Conforme lo señalaba la norma, SENAE debía posteriormente enviar un informe pormenorizado por parte de la máxima autoridad de la Aduana al entonces IEPI, mediante el cual solicitaba la confirmación o revocatoria de la medida que dispuso la suspensión de la operación aduanera.

3.-Informe del IEPI. –

En el término de 5 días, el IEPI debía emitir un informe en el cual, debía confirmar o revocar la medida ordenada por SENAE.

En caso de confirmación de la medida, de haber mérito para el efecto, se debe enviar lo actuado a la Fiscalía (la referencia de la ley es a un Juez Penal, pero en base al sistema acusatorio, el envío es al órgano que dirige la investigación penal)

4.- Cumplimiento de resolución del IEPI. –

En base al informe emitido por el IEPI, la oficina de Aduanas debía disponer la continuación o no de la operación aduanera correspondiente.

b.- Procedimiento iniciado ante el entonces Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI

1.- Presentación de la solicitud. –

El titular de un derecho de propiedad intelectual que hubiere recibido una negativa por parte de SENAE a su solicitud; que no hubiere recibido pronunciamiento alguno de dicho organismo o que voluntariamente hubiere decidido, podía presentar una

solicitud de suspensión de la operación aduanera ante cualquiera de las Direcciones Nacionales del entonces IEPI.

2.- Emisión de la resolución. –

Una vez presentada la solicitud, según se deduce de las disposiciones legales comentadas, el IEPI debía resolver acerca de la procedencia o no de la medida, en el término de tres días.

3.- Fijación del monto de la caución. –

En caso de considerarlo necesario o conveniente, la autoridad competente podía fijar un monto como garantía, con el fin de evitar perjuicios para el importador o exportador de la mercadería presuntamente infractora.

4.- Señalamiento de audiencia. –

A petición de la parte afectada con la suspensión, el IEPI podía fijar día y hora a fin de que se pudiera examinar la mercadería y, si fuere procedente, revocar la resolución que ordenó la suspensión de la operación aduanera.

La disposición contenida en el art. 343 señala que, en caso de que no se hubiese revocado la medida, debía enviarse lo actuado a la instancia penal correspondiente.

Procedimiento previsto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimiento Creatividad e Innovación o Código “Ingenios”

De la misma forma reseñamos el actual procedimiento previsto en el Código “Ingenios”:

Artículo 576.- Del procedimiento. - Las acciones de medidas en frontera se presentarán ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos, plazos, procedimiento y demás normas que disponga el reglamento correspondiente (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

No obstante, lo cual, a partir del artículo 575 del Código "Ingenios", se desarrolla un procedimiento no tan diáfano, como lo resumiremos a continuación:

1.-Presentación de solicitud. –

Presentación ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales-SENAE de una solicitud de suspensión de una operación aduanera, por parte del titular de una marca o derecho de autor, que cuente con evidencia suficiente.

2.-Suspensión de la operación aduanera. –

Una vez recibida la solicitud, SENADI debe comunicar a SENAE la suspensión de la operación Aduanera.

3.-Fijación de fianza. –

De considerarlo necesario, SENADI puede fijar una fianza para evitar posibles abusos de derechos cuando se ha solicitado la adopción de medidas cautelares.

4.-Emisión de la resolución. –

Una vez consignado el valor de la fianza, la entidad competente debe emitir la correspondiente resolución acerca de la procedencia de las medidas en frontera en la que se puede confirmar o no las medidas ya ordenadas o interponer otras medidas cautelares.

5.-Inicio del procedimiento o proceso principal.-

En caso de que se haya confirmado las medidas en frontera, se debe dar inicio al procedimiento principal, que podría consistir en una tutela administrativa o un proceso judicial, dentro del término de 10 días contados desde la notificación de la referida resolución, caso contrario dichas medidas caducarían.

3.-Organismo competente

En cuanto al organismo competente, la Ley de Propiedad Intelectual previa una doble posibilidad, a saber:

- La intervención de la autoridad aduanera, a través de sus funcionarios, quienes debían, de oficio o a petición de parte interesada, impedir la importación o exportación de mercadería presuntamente infractora. En caso de que la medida haya sido a petición de parte, si no se ordenaba la medida, incluso dichos administradores de Aduana podían ser considerados cómplices de un delito, así como sujetos de una sanción administrativa.

- La intervención de la Autoridad competente en materia de propiedad intelectual, a través de los Directores nacionales para que ordene, a petición de parte interesada, la suspensión de la importación o exportación de cualquier producto que viole derechos de propiedad intelectual.

En el Código "Ingenios", se eliminó la primera posibilidad, otorgando la competencia exclusiva a los funcionarios de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales-SENADI, quienes deben proceder de oficio o a petición de parte.

De lo manifestado en este punto podemos acotar que, la competencia dejó de ser opcional, es decir, el titular de un derecho podía antes escoger si

solicitaba a SENA E o se dirigía a lo que entonces era el IEPI, bien sea voluntariamente o ante una negativa o falta de pronunciamiento de SENA E, lo cual no era muy común en la práctica, ya que la norma respectiva establecía una suerte de obligación legal de los funcionarios de SENA E, so pena de ser considerados cómplices de un delito.

La referida obligación legal, como se verá más adelante, trajo como consecuencia que la medida de frontera sea una herramienta más o menos efectiva para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual en este ámbito, a diferencia de lo que ocurre en los actuales momentos con la vigencia del Código "Ingenios".

4.- Reglamentación:

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual:

Revisado el reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual se observa que no existe un apartado que trate sobre medidas en frontera, sino que se habla únicamente de medidas cautelares. Ahora bien, se debe resaltar que, en el procedimiento actual, dentro de medidas en frontera está prevista la posibilidad de que se puede ordenar medidas cautelares; es decir, una medida en frontera es más general mientras que una medida cautelar vendría a ser más específica.

A manera de referencia, en este punto, se hará referencia al artículo 565 del Código "Ingenios" que desarrolla las formas que puede tomar una medida cautelar:

Artículo 565.- Disposición de medidas cautelares. –

Atendiendo a la naturaleza de la infracción, se podrá ordenar y practicar una o más de las siguientes medidas cautelares:

1. El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
 2. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la presunta infracción;
 3. La suspensión de la comunicación pública del contenido protegido en medios digitales, ordenada al infractor o intermediario;
 4. La suspensión de los servicios del portal web por una presunta vulneración a derechos de propiedad intelectual, ordenada al infractor o intermediario;
 5. La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral anterior, que se notificará inmediatamente a la autoridad de aduanas;
 6. El cierre temporal del establecimiento del presunto infractor cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción;
- y,
7. De resultar insuficiente cualquiera de las medidas descritas en los numerales anteriores, se podrá solicitar cualquier otra medida razonable destinada a cesar el cometimiento de la infracción, ponderando los legítimos intereses del titular del derecho de propiedad intelectual y los del presunto infractor. Esta medida será aplicable si no se afecta intereses de terceros (Ley de Propiedad Intelectual, 1998).

Reglamento al Código “Ingenios”:

Hasta la fecha solo se ha expedido el reglamento general al Código “Ingenios” que no cumple con el objetivo fundamental del tema que nos ocupa, como es el desarrollo de los respectivos procedimientos de medidas en frontera, lo que causa que exista un vacío legal y, por ende, un déficit en la protección de los derechos intelectuales.

B.- Análisis comparativo de las disposiciones legales expuestas

1.-Análisis general:

Haciendo un análisis tanto de la Ley de Propiedad Intelectual, así como del Código "Ingenios" se puede observar de manera general que:

Tanto la ley como el código no disponen de un apartado que pueda definir de manera concisa el concepto de medida en frontera. La ley de propiedad Intelectual, primera en expedirse cronológicamente, empieza a explicar el proceso de manera directa, pero sin una referencia a lo que significa esta medida. Por su lado el Código "Ingenios" simplemente hace una breve referencia a cuándo solicitar la medida, más no plantea tampoco una definición como tal.

Consideramos en este punto que, definir los términos dentro de la ley es fundamental, ya que facilita el entendimiento y la aplicación correcta de una medida tendiente a la protección de derechos.

2.-Análisis específico:

Como se puede observar, la ley de Propiedad intelectual en los artículos 342 y 343 hacía referencia escuetamente a un procedimiento que debía ser desarrollado en el reglamento a dicha ley, pero este hecho no se dio durante todo el tiempo que estuvo vigente la ley, lo cual, a criterio de las autoridades competentes, generaba una desprotección a los derechos de propiedad intelectual y por ende en una falta de seguridad jurídica.

En el Código "Ingenios" por su parte se desarrolla con más amplitud el procedimiento para la toma de medidas en frontera, sin embargo de lo cual, podríamos señalar que no es lo más aconsejado por la técnica legislativa incluir en un código sustantivo, normas de procedimiento, más aun si dicho procedimiento no resulta del todo claro, de ahí el hecho de que, a nuestro criterio, se requiere la inclusión de reformas, así como, la expedición urgente

de un reglamento de observancia de derechos que aclare las dudas y contradicciones detectadas en el Código "Ingenios", a fin de brindar la seguridad a los titulares de derechos intelectuales (marcas y derechos de autor) de que sus activos serán protegidos efectivamente.

1. En este punto conviene realizar una crítica muy importante al Código "Ingenios" pues en el procedimiento se le está encomendando la parte más importante al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es decir, la tarea de las autoridades de este organismo es, en primera instancia, el evitar que ingresen o salgan mercancías que lesionen los derechos de autor o marcarios y sancionar cualquier infracción adoptando una medida en frontera. Sin embargo, las autoridades del referido organismo, no desarrollan diariamente sus funciones en las fronteras, sino que sus oficinas se encuentran en zona secundaria, por tanto, ¿de qué manera un servidor del SENADI puede tener la primicia de que en una importación o exportación se podría estar lesionando los derechos intelectuales? Como consecuencia de lo manifestado, creemos que las competencias deberían estar repartidas tanto entre la autoridad aduanera y la autoridad de derechos intelectuales, tal como se explicará más adelante.

Tabla 1 Resumen de similitudes y diferencias entre la Antigua ley de Propiedad Intelectual y el Actual Código “Ingenios”

SIMILITUDES		
No poseen de una definición clara y precisa del concepto de Medidas en Frontera.		
DIFERENCIAS		
	Ley de Propiedad Intelectual	Código “INGENIOS”
OBJETO	Productos que violen derechos de propiedad intelectual en general	Productos que violen específicamente derechos de autor y derechos de marcas.
ORGANISMO COMPETENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Funcionarios de la Aduana. (de oficio- a petición de parte) ○ - Autoridad competente de Propiedad Intelectual (a petición de parte) 	<ul style="list-style-type: none"> - Funcionarios del Servicio de Derechos Intelectuales: (de oficio- a petición de parte)

<p>PROCEDIMIENTO</p> <p>○</p>	<p>A. Procedimiento ante SENAE</p> <p>a.1 De oficio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de SENAE. 2. Informe del IEPI. 3. Cumplimiento de la resolución del IEPI. <p>a.2 A petición de parte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de la solicitud a SENAE. 2. Informe de SENAE 3. Informe del IEPI 4. Cumplimiento de resolución del IEPI <p>B. Procedimiento ante el IEPI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de la Solicitud. 2. Fijación del monto de la caución. 3. Señalamiento de la Audiencia. 4. Emisión de la resolución 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de la solicitud. 2. Suspensión de la operación aduanera. 3. Fijación de fianza 4. Emisión de la resolución. 5. Inicio del procedimiento principal.
<p>REGLAMENTO</p>	<p>El reglamento de la Ley de propiedad Intelectual habla sobre únicamente sobre medidas cautelares, pero no hace referencia a medidas en frontera.</p>	<p>No se ha emitido el reglamento específico. El procedimiento se desarrolla en el Código "Ingenios".</p>

Autor: Elaboración propia

Fuente: Ley Orgánica de Propiedad Intelectual-Código "INGENIOS"

Conclusión

Este capítulo se enfocó en desarrollar netamente a las medidas en frontera en el ámbito aduanero y en el de la propiedad intelectual, para lo cual primero se desarrolló de manera general el concepto de medidas en frontera, así como sus características, clases, objetivos e importancia.

Fue necesario citar disposiciones legales específicas para cada tema a nivel internacional, regional y nacional, ya que ayudan a un mejor entendimiento de la materia y a conocer las bases sustentables del Código "Ingenios".

Además, dentro de este capítulo se puede apreciar que al igual que en los demás temas de propiedad intelectual, las medidas en frontera también están sustentadas una serie de disposiciones legales que parten de manera general desde la Constitución del Ecuador, tratados internacionales como el ADPIC, las decisiones de la CAN y lo establecido en la antigua Ley de Propiedad Intelectual, así como en el mismo Código "Ingenios"; sin embargo un error que se pudo identificar es la falta de reglamentación tanto en la antigua ley, que a pesar de que cuenta con un reglamento, en este se hace únicamente referencia a medidas cautelares, así como, en el Código "Ingenios", más aún cuando este último instrumento no cuenta con el reglamento específico que desarrolle el procedimiento contemplado en dicho código.

Otra conclusión a la que se pudo llegar preliminarmente es el cambio de competencias que se da en el actual Código. Como ya se mencionó en el desarrollo del capítulo, la Ley de Propiedad Intelectual previa que cuando se trate de una medida en frontera la autoridad competente podía ser tanto el SENAE como también el SENADI; sin embargo en el actual Código "Ingenios" únicamente se le otorga competencia al SENADI, cambio que se considera inoportuno e incluso incoherente dado que al tratarse de una medida en frontera lo lógico es que la aduana se encargue en primera instancia del caso y seguidamente contar con el apoyo de otras entidades gubernamentales. SENADI claramente no trabaja en la frontera y por

consecuente no está al tanto de cuando se produce o no una vulneración de un derecho intelectual.

Finalmente, al realizar el resumen de similitudes y diferencias entra la Antigua ley de Propiedad Intelectual y el Actual Código "Ingenios", pudimos darnos cuenta que la única similitud entre estas leyes es la falta de inclusión de un concepto de medidas en frontera, pero que existen diferencias en el objeto, el organismo competente y en el procedimiento.

Consideramos que estos cambios sí han tenido un impacto en la manera en la que se aplican las medidas en frontera hoy en día en el Ecuador.

CAPÍTULO 3: LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL ECUADOR Y EN LATINOAMÉRICA

3.1 Estudio de casos nacionales

La Aduana del Ecuador está obligada a aplicar el método de análisis de "perfil de riesgo", que, conforme se señaló previamente, es un procedimiento previsto a nivel mundial para evitar que ingrese mercancía infractora que atente contra los derechos intelectuales como son las marcas y los derechos de autor, conforme lo señala el Código "Ingenios". A través de este perfil, se puede seleccionar o clasificar los embarques y declaraciones en base al nivel de riesgo que presentan o cuando se presume que contienen productos no permitidos para la comercialización. Este tipo de actos ayudan para que cualquier tipo de mercancía con presunción de infractora no ingrese a territorio nacional y por consiguiente no afecte marcas o derechos de autor en el país de destino.

A continuación, se analizarán los casos de medidas en frontera de los últimos trece años en base a la información obtenida por las Subdirecciones del SENADI en las ciudades de Cuenca y Guayaquil. Es preciso aclarar que por ausencia de información no se pudo obtener los datos de la ciudad de Quito; sin embargo, con los datos obtenidos de Cuenca y Guayaquil es posible ya encontrar aspectos interesantes que se los detalla a continuación.

3.1.1 Casos de la ciudad de Cuenca

El primer grupo de casos que se expondrán pertenecen al periodo del año 2007 hasta el año 2013, periodo en el cual se han presentado en total once casos de medidas en frontera en la ciudad de Cuenca.

En el primer caso que se presentó en el año 2007 conforme se deduce del Manifiesto No. 109-2007-03-311, el consignatario fue Claudio Arévalo, quien importó desde China zapatos deportivos identificados con las marcas Nike,

Adidas (Yomax), Sskechers (knup) y HI TEC; dicha mercancía ingresó al país vía terrestre, por el Distrito de Macará. El derecho que se vulneró fue el de marcas.

En este caso, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador-SENAE notificó al entonces Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI sobre este caso el 19 de diciembre de 2007 mediante oficio No. CAE-GFZ-DI-1293, recibido el 08 de enero de 2008 y días después, esta última entidad emitió un acto administrativo mediante el cual confirmó parcialmente la medida tomada debido a que, contó con la adhesión de los titulares de las marcas AIR, HITEX y YOMAX, a través de la presentación de un informe pericial y una declaración juramentada acerca de los canales de distribución y comercialización de las referidas marcas, documentos de los cuales se pudo inferir que efectivamente la mercancía no era original y revocó la medida en cuanto a las marcas YOMAX (zapato blanco), VELOCITY y KNUO y DISEÑO. De esta manera, el IEPI notificó al SENAE con el objetivo de que no se continúe con el trámite para la nacionalización de la mercancía identificada con las marcas ya referidas.

El segundo caso se presentó en el año 2008, cuando los consignatarios Fabián Granda y Juner Lapo, según se desprende de los Refrendos No. 109-07-10-001343 y 109-07-10-001345 y; Anabel Moreno y Víctor Valladares (Refrendos 109-07-10-001347 y 109-07-10-001353 respectivamente)- importaron desde China material presuntamente infractor, específicamente juguetes que representaban a personajes como Barney, Winnie Pooh, Mickey Mouse, Toy Story y Barbie, lesionando así derechos de marca y de autor. El 16 de enero de 2008 el IEPI, luego de la notificación del SENAE, contenida en oficio No. CAE-GFZ-DI-024, solicitó un informe pormenorizado acerca de la supuesta vulneración de derechos, mismo que no fue contestado por parte del Servicio de Aduanas.

El tercer caso se desarrolló en el año 2010 y corresponde a la Importadora y distribuciones Altaprince CIA. Ltda. Compañía que importó igualmente desde China según declaración aduanera No. 091-10-10-002289, zapatos de las marcas Nike, Puma, Converse, Vans, Belle by Altaprince. Las mercancías

ingresaron vía marítima y se las retuvo por una aparente lesión a derechos de marcas.

El día 31 de agosto de 2010 el IEPI emitió el oficio respectivo en donde confirmó parcialmente la decisión, esto debido a que contó con la adhesión del titular de las marcas NIKE y PUMA, a través de un informe pericial y una declaración juramentada con lo cual se infirió que la mercancía no era original y revocó la medida en lo relativo a las marcas VANS, CONVERSE y BELL BY ALTAPRINCE, disponiendo la nacionalización de la mercadería identificada con las referidas marcas.

En el mismo año, la misma consignataria realizó una nueva importación en este caso de zapatos, y adicionalmente, sandalias de las siguientes marcas: NIKE, PUMA, ADIDAS, CONVERSE, IPANEMA, CROCS y DOLCE & GABANNA, según declaración No.091-10-10-002288. El oficio del IEPI se emitió el 21 de octubre de 2010 e igualmente se confirmó parcialmente la decisión de medida en frontera por la infracción al derecho de las marcas ADIDAS, PUMA, NIKE y CROCS y se revocó respecto a las marcas CONVERSE, IPANEMA y DOLCE & GABANNA.

Por una tercera ocasión y en el mismo año la importadora anteriormente mencionada, según declaración aduanera No.091-10-10-002292, ingresó a Ecuador por vía marítima, zapatos deportivos marca NIKE, PUMA, ADIDAS, CONVERSE, ARMANI Y VANS y cajas de cartón, lesionando presumiblemente derechos de marcas. El Instituto de Propiedad Intelectual-IEPI emitió su oficio respectivo el 12 de noviembre de 2010, mediante el cual nuevamente confirmó parcialmente la medida en frontera ordenada por SENAE, en lo relativo a los productos identificados con las marcas NIKE, PUMA, ADIDAS y ARMANI y revocó la medida en lo que respecta a las marcas CONVERSE y VANS, por falta de apoyo del titular marcario.

Como alcance a la resolución tomada, el entonces IEPI confirmó la medida en frontera ordenada por SENAE en relación a las cajas de los zapatos identificadas con las marcas antes mencionadas, por considerar que

estaban usando las marcas registradas por la FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION, sin autorización de su titular, según manifestó su apoderado que compareció en el procedimiento administrativo respectivo.

En estos tres casos no se presentó ningún tipo de recurso administrativo, ni un proceso judicial.

El sexto caso tiene como consignatario al Señor Boris Palacios quien importó según DAU No. 17238894 en el año 2011 desde la China engrasadoras manuales marca PRESSOL, habiendo sido retenida su mercancía por una aparente vulneración de derecho de marcas.

El SENA E emitió el oficio respectivo el día 13 de enero de 2011 y siete días después el IEPI revocó la decisión de acogerse a una medida en frontera, debido a que no se confirmó la vulneración de derechos en este caso por falta de evidencias suficientes. Al igual que en los casos anteriores, no se interpuso ningún recurso, ni acción judicial.

En el séptimo caso el consignatario fue Fabricio Domínguez quien, según DAU 091-11-10-001518, importó desde la China relojes, collares, aretes, pulseras y billeteras con imágenes similares a las de marcas tales como BETTY BOOP, NAUGHTY NAUGHTY PET'S, TOUS, GUESS, GENEVE Y LUSCIOUS por un valor FOB de \$467.88 dólares. Esta importación lesionaba presuntivamente derechos de marcas y de autor.

Luego de la notificación por parte del SENA E, el IEPI emitió su oficio el día 31 de mayo de 2011 y confirmó parcialmente la decisión de una medida en frontera, en lo que respecta a la marca TOUS y revocó la medida en lo referente a las marcas Betty Boop, Naughty Naughty Pet's, Guess, Geneve y Luscious por falta de adhesión del titular marcario o de un informe del cual se deduzca que no se trataba de material infractor. En el presente caso no se interpuso ningún recurso ni se inició ningún proceso judicial.

En el octavo caso la consignataria Juana Espinosa según la DAU 17892892, en el año 2011 importó desde la China manillas, dijes, aretes y collares de marca Bylgari y Cartier. Su mercancía ingresó al Ecuador por vía marítima y fue retenida por una supuesta vulneración a derechos de marcas. El 29 de septiembre de 2011 el IEPI confirmó parcialmente la decisión respecto a los artículos identificados con la marca BVULGARI y revocó la medida en relación a la marca CARTIER, por un acuerdo al que llegaron las partes para eliminar la denominación antes referida de los artículos. En este caso se presentó un recurso de reposición⁶, el cual fue confirmado por la autoridad que conoció el caso inicialmente.

El noveno caso interviene Ángel Sánchez quien según según DAU 18537812 importó en el año 2012 desde Hong Kong peluches, llaveros, muñecos, alcancías, carcasas para PSP, volantes, controles, memorias y audífonos identificados con personajes tales como SMURFS, MARIO BROSS, NINTENDO WII, SONY y ANGRY BIRDS por un valor FOB de \$17.718,90 dólares. El derecho vulnerado presuntamente fue el de marcas y el de autor.

El IEPI confirmó parcialmente la decisión el día 06 de junio de 2012, únicamente en relación a los productos identificados con la marca SMURFS, MARIO BROSS y SONY Y ANGRY BIRDS. En este caso el Servicio de Aduanas presentó un recurso de apelación ante el entonces Comité de Propiedad Intelectual (actualmente Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales); sin embargo, el Comité señaló que no hubo lugar para el recurso puesto que la Aduana no es parte procesal al ser una institución pública y por tanto no está habilitada para presentar un recurso de apelación.

El último caso corresponde a la consignataria Eva Ulloa quien según DAI No. 091-2013-10-00459636 importó desde la China importó juguetes de los personajes BRATZ Y TRANSFORMERS. Su mercancía ingresó en el año 2013 mediante vía marítima y fue retenida por una presunta vulneración de derechos de autor y marcas. El 12 de octubre de 2013 el IEPI confirmó

⁶ El Recurso de Reposición es aquel que se formulaba ante la misma autoridad pública emisora del acto administrativo materia de la impugnación, para lograr que tal autoridad lo revoque, reforme o sustituya.

parcialmente la medida en frontera ordenada por SENA; sin embargo, se presentó un recurso de apelación que fue resuelto el 31 de enero de 2019, rechazando el referido recurso debido a que el Tribunal consideró que el SENA no acreditó ser titular de un derecho subjetivo que haya sido vulnerado por una actuación administrativa.

En el año 2013 se presentó un caso de control posterior en el que SENA hizo conocer al IEPI que según se desprende del acta de retención provisional No. UVAP-OPE-ARP-2013-105, la consignataria Susana Allpa está importando mercancías que presuntamente estarían vulnerando derechos de propiedad intelectual. Ante lo cual el IEPI solicitó un informe pormenorizado para poder realizar el análisis correspondiente y adoptar una decisión.

SENA envió dicho informe y el IEPI mediante informe se abstuvo de emitir criterio al respecto.

Continuando con el análisis, el segundo grupo de casos que se expondrán corresponden a los años 2014 hasta el 2020, tiempo donde hubo un total de siete casos, los mismos que se detallan a continuación:

Cabe destacar que, dentro de este grupo de casos, en algunos de ellos se constató que no hubo pronunciamiento del IEPI debido a que la mercancía fue aprehendida como consecuencia de un acto de control posterior dentro de una zona secundaria, no fue consecuencia de una medida en frontera, motivo por el cual, en las resoluciones respectivas se deja a salvo del derecho que le asiste al titular del derecho intelectual para presentar la respectiva acción administrativa (tutela) o judicial, según corresponda.

En el año 2014; se presentaron tres casos de medida en frontera: con respecto al primer caso, según DA No. 091-2014-10-00496389 la consignataria Karla Viviana Beltrán importó ropa y zapatos de las marcas H&M, KENNETH COLE, BEBE, ARMANI EXCHANGE, AVEC, CHARLOTTEE RUSSE, PAPAYA, SWEET RAIN, AMERICAN EAGLE, GUESS, FOREVER 21, CALVIN KLEIN, HOLLISTER, GAP. DIVIDED, MICHAEL KORS, IZPD, TOMMY HILFIGER, BANANA REPUBLIC, ANN TAYLOR, EXPRESS, LEVI STRAUSS, PERRY ELIS, LEVIS, RALPH LAUREN, HERITAGE,

DEBUT, PUMA, AEROPOSTALE, MAY QUEEN COUTURE, XINKI, JANICE, FLAMINGO, BLACK RIVET, ULTIMATE y BOZZOLO, vulnerando presuntamente el derecho de Propiedad Industrial de los respectivos titulares. El día 17 de octubre de 2014, el IEPI dictaminó revocar la medida en frontera, debido a que no comparecieron los titulares marcarios adhiriéndose a la medida ordenada por SENAE, no existiendo por tanto elementos suficientes que permitan advertir que se hayan vulnerado sus derechos.

En el segundo caso, el consignatario fue el Sr. Manuel Zeta, quien importó desde Perú juguetes identificados con las marcas y los personajes de CARS Y BEN10, según DAU No. 082-2014-10-00526943. La mercancía ingresó vía terrestre con un valor FOB de 519,60 dólares. El 10 de diciembre de ese año, el IEPI confirmó la vulneración del derecho de Autor y Marcas, así como la aplicación de las medidas fronterizas correspondientes consistentes en la prohibición de reanudar la nacionalización de la mercadería.

En el siguiente caso el entonces IEPI recibió de SENAE una providencia de Decomiso según la cual, mediante acta de aprehensión No. UAC-OPE-AA-2014-146, la autoridad aduanera al realizar la inspección de un vehículo de transporte encontró una mercadería presuntamente infractora, específicamente camisetas deportivas que tenían como destinatario al Sr. Ortega Quevedo (no consta el nombre). El SENAE notificó al IEPI sobre este caso el 14 de noviembre de 2014. En la resolución no hubo pronunciamiento alguno, debido a que el caso se presentó como consecuencia de un acto de control posterior en zona secundaria y el criterio institucional es que el IEPI no actúa de oficio, sino a petición de parte, por lo que él o los titulares de derechos intelectuales deben presentar la correspondiente acción administrativa o judicial según se manifestó anteriormente.

En el año 2015 se expusieron dos casos de medida en frontera:

En el primer caso, los consignatarios fueron Vanessa Pinzón, Víctor Ramón y Ana Duran, quienes según el informe de retención provisional No. UVAH-OPE-PR-2015-0078 importaron desde Perú mercadería presuntamente infractora, específicamente pantalonetas de las marcas RIPCURL, QUICKSILVER, BILLABONG. El SENAE notificó al IEPI sobre el caso el 24 de febrero de 2015 y

el 3 de febrero de ese año, esta última entidad emitió un oficio mediante el cual confirmó parcialmente la aplicación de la medida fronteriza ya que se vio vulnerado el derecho del titular de la marca BILLABONG, quien compareció en el proceso solicitando la medida correspondiente, a través de su apoderado.

En el segundo caso, SENAE informó al entonces IEPI que, como consecuencia de un acto de control posterior, se aprehendió mercadería presuntamente infractora al señor Mario Esteban Iñiguez, específicamente bisutería identificada con las marcas TOUS, CARTIER, BULGARY, TORY BURCH, CHANEL, MICHAEL KORS, YSL, DIOR, HERMES, TIFANNY, VA&C, GUCCI y, MANKINS. El SENAE notificó al IEPI sobre el caso el 21 de mayo de 2015. En la decisión no hubo pronunciamiento alguno; ya que no fue una medida en frontera ni una tutela administrativa, debido a que el caso se registró como consecuencia de un acto de control posterior en zona secundaria.

En el año 2016 hubo solamente dos casos notificados por SENAE al IEPI, pero igual que en las ocasiones anteriores, no hubo pronunciamiento ya que la mercancía fue aprehendida por un acto de control posterior dentro de una zona secundaria.

En el primer caso la mercancía fue objeto de abandono definitivo luego de un acto de control posterior amparado en el acta de aprehensión No. UVAC-OPE-AA-2015-017, dicha mercancía consistió en relojes y repuestos para relojes identificados con las marcas TOMMY HILFIGER, NAUTICA, RENOS, NIKE, FOSSIL, CAT, ADIDAS, FERRARI, DIESEL, LACOSTE, MICHEL KORSS, SHORS, LOGO EMELEC, LOGO BARCELONA, XINJA, POLIT, MINGUI, WR, GUESS, ROLEX, KLOSS, DNS, GENEVA, MUNG DU y SONY. El SENAE notificó debidamente al IEPI el 2 de febrero de ese año, pero no hubo pronunciamiento ya que la mercancía fue aprehendida por un acto de control posterior dentro de una zona secundaria, no fue una medida en frontera ni tampoco se presentó una solicitud de tutela administrativa.

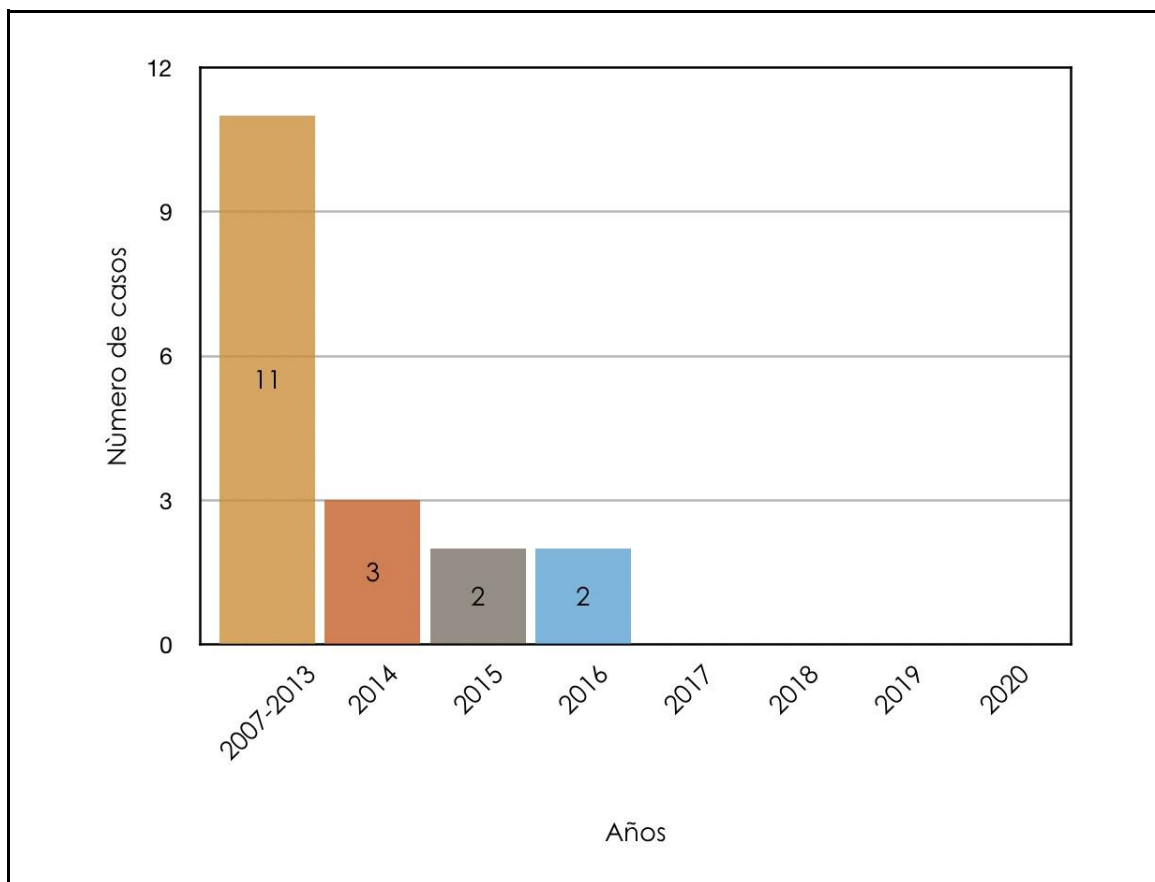
En el segundo caso, de igual manera, la mercancía fue objeto de abandono definitivo luego de un acto de control posterior amparado en el acta de aprehensión No. UVAC-OPE-AA-2015-114, dicha mercancía consistió en

relojes y bisutería identificadas con las marcas BVLGARI, CHANEL, CARTIER, TOUS, MICHAEL KORSS y LOUIS VUITTON. El SENAE realizó la comunicación respectiva al IEPI el 3 de febrero del 2016 y, al igual que el caso anterior, no hubo pronunciamiento de la entidad competente en materia de derechos intelectuales, ya que fue una medida en frontera ni tampoco una tutela administrativa.

En los años 2017, 2018, 2019 y lo que vamos del 2020, según información del actual SENADI, no se ha presentado ningún caso referente a medidas en frontera. Esto puede deberse al cambio de funciones de las autoridades encargadas de esta materia, ya que el Código "Ingenios" estableció nuevos roles y ahora la institución encargada de verificar las mercancías y aplicar la medida en frontera correspondiente es exclusivamente el SENADI.

Hasta este punto se ha resumido los casos que se presentaron en Cuenca desde el año 2008 hasta marzo del 2020. Con el fin de realizar un resumen más didáctico y lograr una mejor comprensión se presentarán unos cuadros estadísticos con los datos más relevantes de los casos presentados.

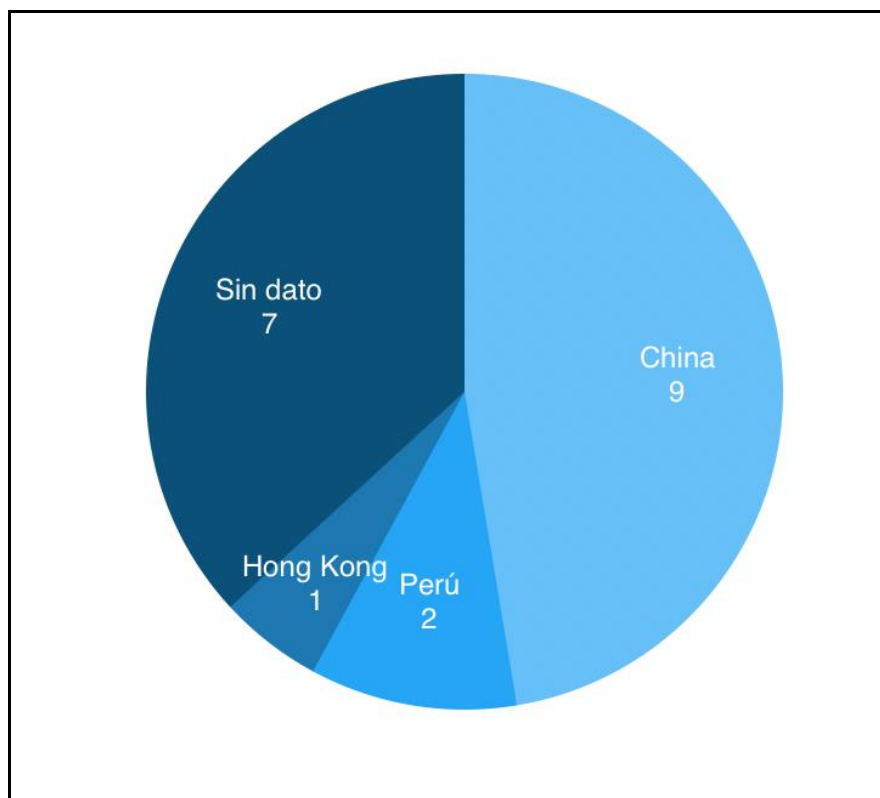
Gráfica 1 Número de casos presentados en la ciudad de Cuenca desde el año 2007 al año 2020.



Autoras: Elaboración propia

Fuente: Datos SENADI

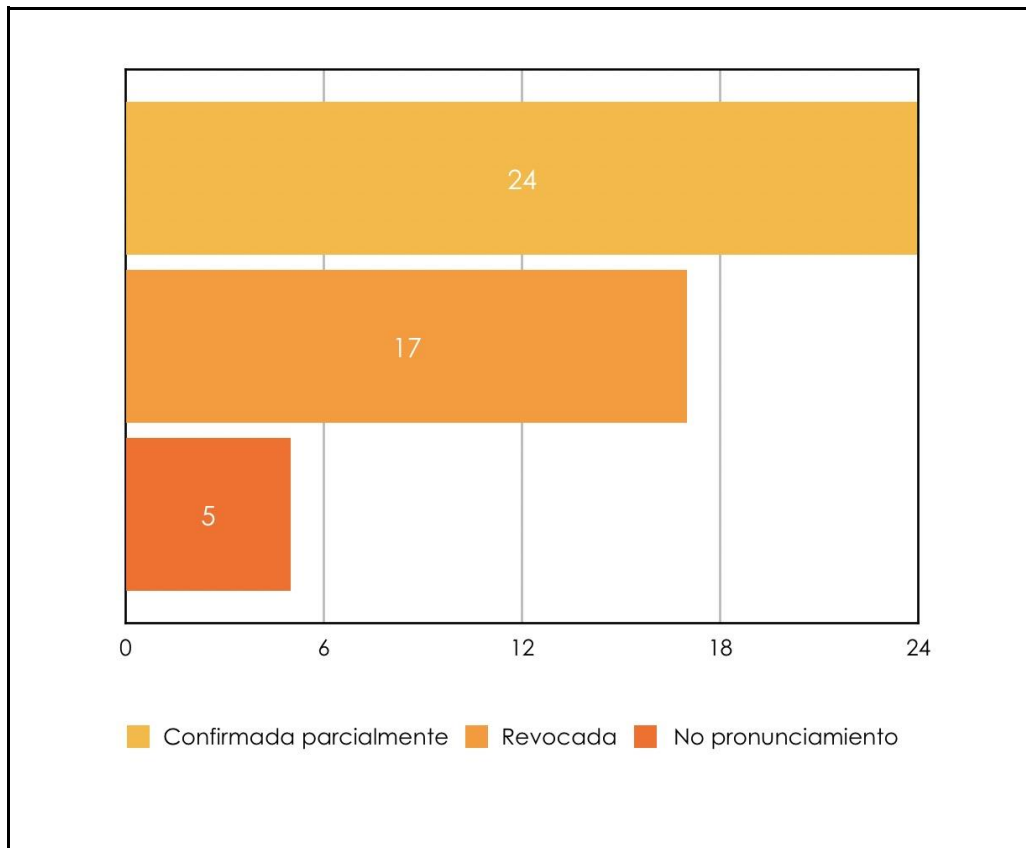
Gráfica 2 País de procedencia de las mercancías retenidas en los casos de Cuenca.



Autor: Elaboración propia

Fuente: Datos SENADI

Gráfica 3 Decisiones acordadas en los casos presentados de Medida en Frontera en la ciudad de Cuenca.



Autor: Elaboración propia

Fuente: Datos SENADI

Como conclusión de los casos de medida en frontera presentados en la ciudad de Cuenca, se puede destacar que, durante los trece años estudiados se presentaron únicamente 18 casos, en los cuales se constata que dentro de un mismo trámite se tomaron varias decisiones, dependiendo del apoyo, no del titular de la marca de la mercancía importada. Es decir, en ciertos expedientes, algunas medidas en frontera fueron confirmadas o fueron revocadas por la autoridad competente, ya que los respectivos titulares comparecieron o no, respectivamente.

El número de casos no es mayor, en comparación con la ciudad de Guayaquil (como se verá más adelante) puesto que en dicha ciudad se han presentado más de 1000 casos hasta la fecha. No obstante, no se puede dejar de reconocer que Guayaquil, al ser el principal puerto marítimo del

Ecuador, cuenta con un flujo superior de mercancías provenientes de varios países del mundo.

Otra conclusión a la que se ha llegado preliminarmente es que la mayoría de mercancías retenidas provienen desde China, dato que no resulta novedoso dado que China es el mayor exportador de las mercancías que se retienen con mayor frecuencia (ropa, bisutería, juguetes, etc.).

Finalmente se puede destacar que la tendencia en las resoluciones en los casos presentados en la ciudad de Cuenca es la de confirmar parcialmente la decisión, como ya se explicó anteriormente, lo que significa que los titulares de derechos de autor o de marcas no siempre se adhieren al proceso y colaboran presentado informes periciales y declaraciones juramentadas que confirman que efectivamente su marca o sus obras están siendo vulneradas por alguna operación de comercio exterior realizada en el país.

3.1.2 Casos de la ciudad de Guayaquil

Para realizar el siguiente resumen y posteriores cuadros estadísticos con su respectivo análisis, se contó con el apoyo de la Sub-dirección del SENADI en la ciudad de Guayaquil, ya que facilitaron la obtención de los datos correspondientes.

Entre el año 2008 al año 2011 no se cuenta con una información específica sobre qué tipo de mercancía se importó, sobre el nombre del consignatario o el derecho lesionado; sin embargo, los escasos datos que se pudieron obtener son los siguientes:

Año 2008: 485 medidas en frontera tomadas, de éstas, 444 fueron confirmadas, 14 medidas revocadas y 27 medidas confirmadas parcialmente.

Año 2009: Se tomaron 189 medidas en frontera de las cuales 144 fueron confirmadas, 29 revocadas y 16 medidas parciales.

Año 2010: 220 medidas tomadas de las mismas se confirmaron 125, se revocaron 58 y 37 fueron confirmadas parcialmente.

Año 2011: Durante este año se toman 175 Medidas en Frontera de éstas 106 se confirmaron, 52 fueron revocadas y 17 confirmadas parcialmente.

Desde el año 2012 en adelante, la información que precisa el SENADI es información más completa y específica sobre los casos presentados, así:

Durante el año 2012 se presentaron 101 casos de medidas en frontera, de éstos, 59 casos fueron confirmadas, 25 revocadas y 17 confirmadas parcialmente. De los 101 casos presentados se conoce que en 65 importaciones aparentemente lesionaron derechos de marca, en 27 se vulneraron derecho de autor y en nueve se vulneraron ambos derechos. Entre la mercadería retenida se encontraban principalmente zapatos, juguetes, bisutería y artículos tecnológicos como celulares, memorias, USB, cables, entre otros.

En el año 2013 se presentaron un total de 125 casos de medidas en frontera, de los cuales, en 73 casos se vulneraron derechos de marcas; en 28 derechos de autor; en 19 casos se vulneraron ambos derechos y en 5 casos no se especifica qué derecho intelectual se vulneró. Dentro de las decisiones tomadas se destacan: 35 medidas confirmadas, 44 revocadas y 46 fueron confirmadas parcialmente. En cuanto al tipo de mercancía, esta principalmente consistió en zapatos, carteras, juguetes, accesorios de celulares, consolas de videojuegos, etc.

El año siguiente se contemplaron 115 casos de medidas en frontera, del total se encuentran 71 casos en los que se vulneran derechos de marcas, en 21 casos derechos de autor y en 23 se vulneraron tanto derechos de marcas como de autor. Las decisiones que se tomaron fueron, 30 medidas confirmadas, 28 revocadas, 54 confirmadas parcialmente y 3 que no tuvieron ninguna resolución. Dentro de la mercancía retenida se encontraron principalmente juguetes, prendas de vestir, accesorios de automóviles, accesorios de celulares, bisutería, entre otros.

En el año 2015 se registraron 184 casos de medidas en frontera, de los cuales en 125 casos la mercancía ingresó vía marítima y en 59 casos ingresó vía aérea. Las resoluciones en estos casos fueron; 50 medidas confirmadas, 94

medidas revocadas, 39 medidas confirmadas parcialmente y una sin resolver. Se infringieron tanto derechos de autor como derechos de marca específicamente y dentro de la mercadería retenida se encontraban libros, cartucheras, carcacas para celular, espejos, entre otros.

En el 2016 fueron un total de 149 medidas tomadas, de las cuales una fue resuelta en la ciudad de Quito. De estos casos, en 28 casos el ingreso de la mercancía fue vía aérea y en 121 casos los bienes ingresaron vía marítima. Las resoluciones se dieron de la siguiente manera: 25 medidas fueron confirmadas, 64 medidas revocadas, 47 medidas fueron confirmadas parcialmente, 2 se encuentran sin resolver y 10 medidas en las que el entonces IEPI no se pronunció. Entre la mercadería retenida este año se encontraron bolsos, aretes, cargadores, gorras, entre otros.

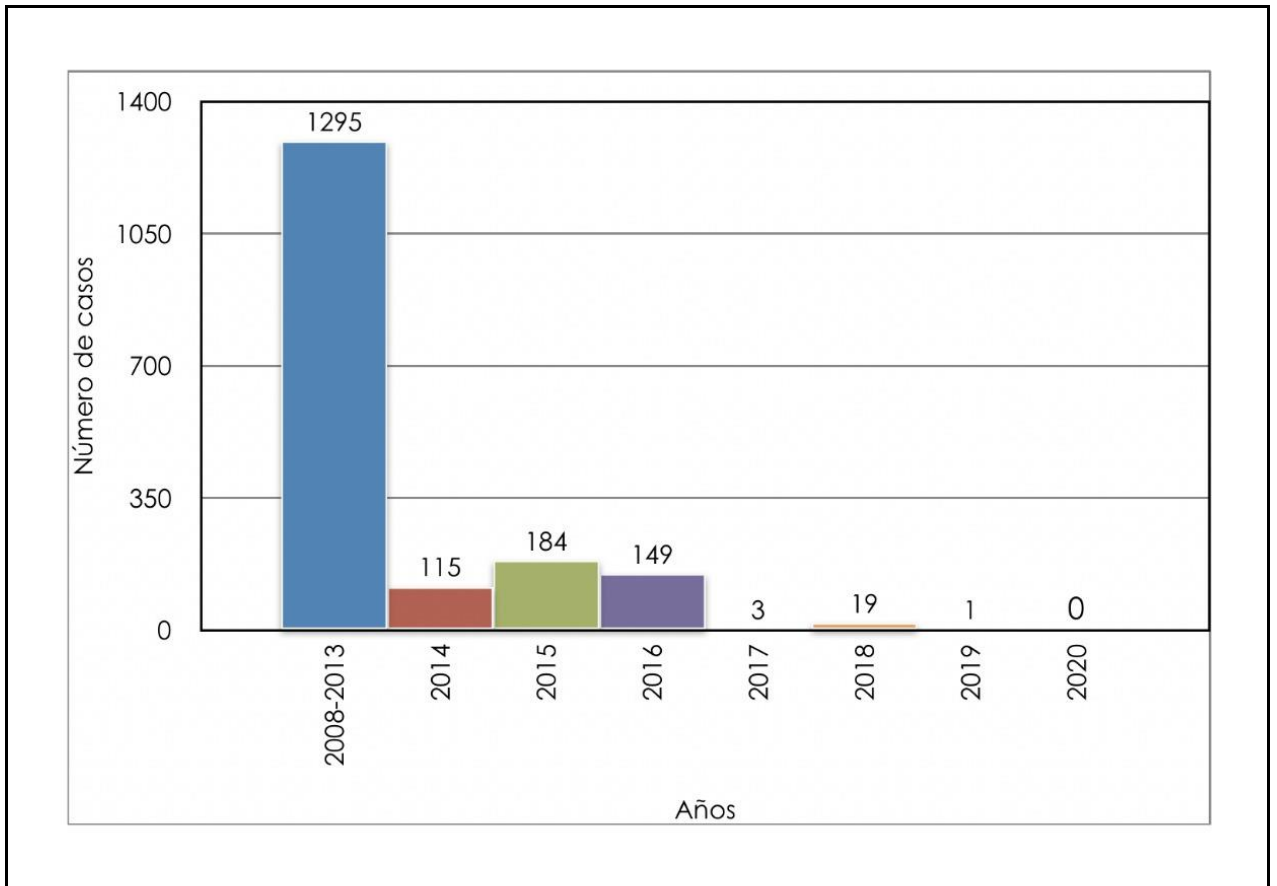
Para el 2017 hubo 3 medidas en frontera tomadas, siendo dos de estos casos la mercancía ingresada vía marítima y una vía aérea. Las resoluciones se encuentran sin respuesta y la mercadería retenida fueron artículos marca Colgate Palmolive, un cinturón de Nike y Stickers Globos y Diademas.

En el año 2018 se registraron 19 casos, de los cuales no se conocen cual fue el medio de entrada ni cuáles fueron las resoluciones. Entre la mercancía retenida se encontraban bienes identificados con marcas como Hawlett Packard, Colgate, Victoria Secret, Huda Beauty Limite, Apple, etc.

En el año 2019 solamente se ha presentado un caso de medida en frontera. No se contó con información que detalle el caso.

En lo que llevamos del 2020, no se ha presentado ninguna solicitud de medida en frontera.

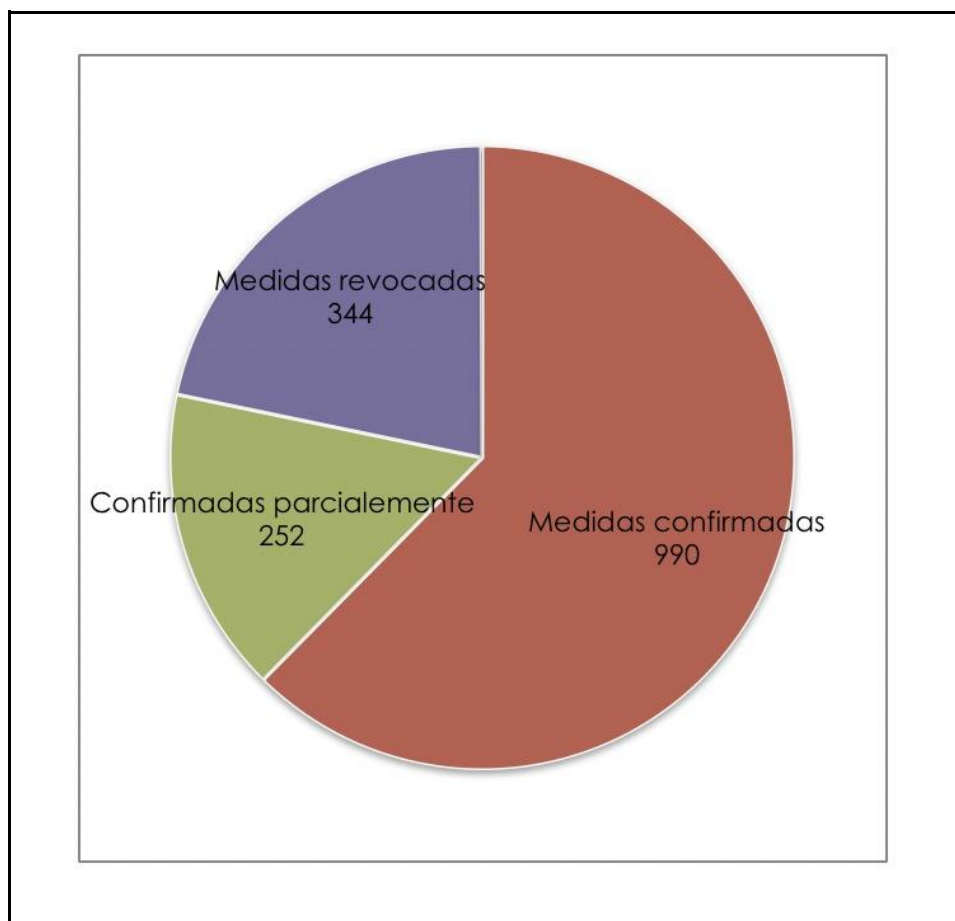
Gráfica 4 Número de casos presentados en la ciudad de Guayaquil desde el año 2008 al año 2020.



Autor: Elaboración propia

Fuente: SENADI

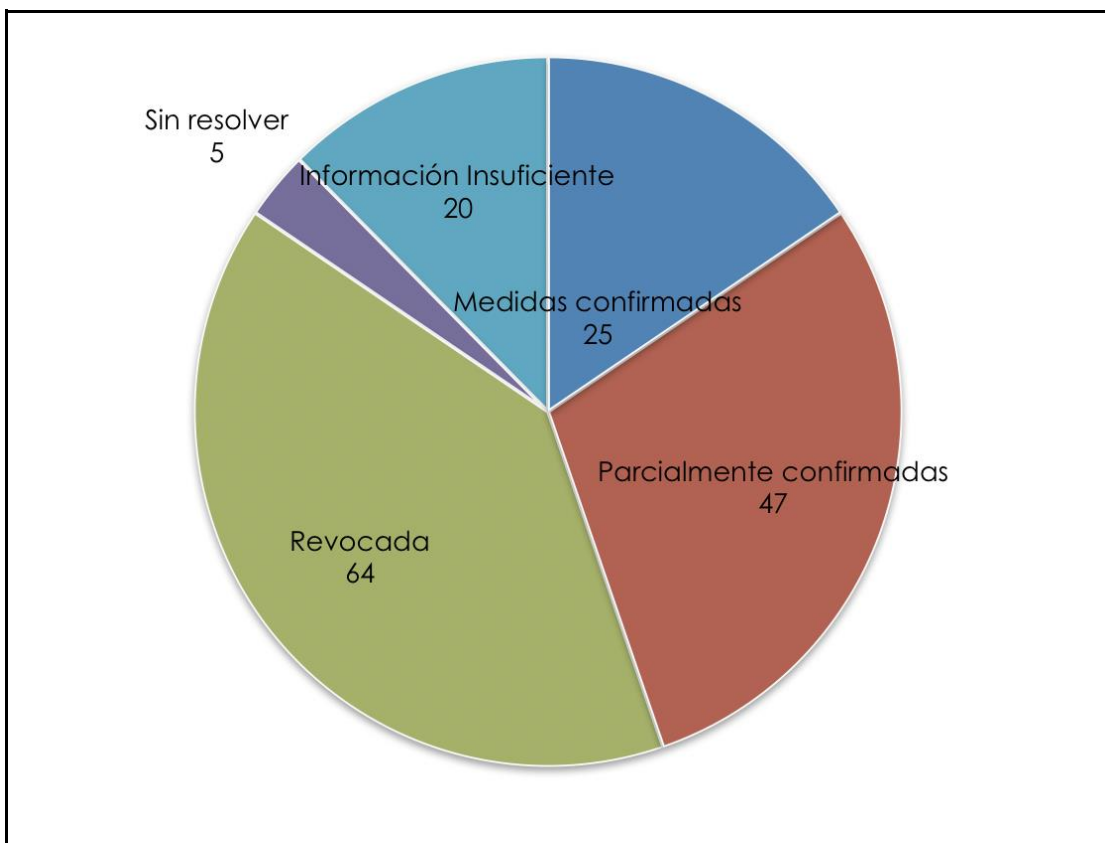
Gráfica 5 Resumen de las decisiones acordadas en los casos presentados de Medida en Frontera en Guayaquil desde el año 2008 al año 2015.



Autor: Elaboración propia

Fuente: SENADI

Gráfica 6 Resumen de las decisiones acordadas en los casos presentados de Medida en Frontera en Guayaquil desde el año 2016 al año 2019.



Autor: Elaboración propia

Fuente: SENADI

Conclusión

De lo expuesto anteriormente, se concluye que, durante los trece años analizados, se han presentado un total de 1776 casos, de los cuales en 1018 fueron confirmadas las medidas en frontera.

También se concluye que en el año 2008 hubo 485 casos de medidas en frontera, destacándose por ser el año con el mayor número de casos durante el periodo analizado, cuando estaba aún vigente la Ley de Propiedad Intelectual; mientras que el 2019 presentó apenas un solo caso, regulado por el actual Código "Ingenios".

Referente a las decisiones acordadas para estos casos durante el periodo 2008-2015 los resultados fueron los siguientes: 344 medidas fueron revocadas, 253 confirmadas parcialmente y 993 confirmadas. Cabe destacar que del año 2016 al 2020, con un total de 172 casos presentados, 21 casos proporcionaron información insuficiente para el análisis respectivo, sin embargo, hubo 25 medidas confirmadas, cinco medidas sin resolver, 47 confirmadas parcialmente, 10 casos sin pronunciamiento y 64 medidas revocadas. Como ya se mencionó anteriormente, en Guayaquil se encuentra el puerto principal del país, por ende, el flujo de mercancía diario es superior que el resto de ciudades, presentando un mayor número de casos de medidas en frontera y es donde existe más riesgo para que un derecho intelectual sea vulnerado.

3.1.3 Comparación entre las ciudades de Cuenca y Guayaquil y su posterior análisis:

En la ciudad de Cuenca se presentó un total de 18 casos de medidas en frontera, de los cuales 16 se presentaron entre los años 2007 y 2015, a diferencia de la ciudad de Guayaquil que hubo un total de 1766 casos de medidas en frontera entre los años 2008 y 2020, de los cuales 1594 pertenecen a los años 2008 hasta el 2015. Con respecto al origen de las mercancías; de los 18 casos presentados en Cuenca, nueve casos procedían desde China, dos de Perú, uno de Hong Kong y de los demás no se especifica. En los datos proporcionados de los casos de Guayaquil no se detalla el país de origen de las mercancías.

En Cuenca se presentaron varias decisiones para un mismo caso, lo cual dependía de la adhesión o no del titular de la marca, por ende, en un solo caso hubo medidas confirmadas o revocadas. A diferencia de la ciudad de Guayaquil, donde las decisiones acordadas para estos casos fueron: 1018 fueron confirmadas, 408 medidas revocadas, 300 parcialmente confirmadas, nueve sin resolver, 10 no hubo pronunciamiento y 21 presentan información insuficiente.

Tabla 2 Resumen de comparación de la información de los casos presentados en las ciudades de Cuenca y Guayaquil.

	CUENCA	GUAYAQUIL
Periodo total 2008-2020	18 casos	1766 casos
Periodo del 2008-2015	16 casos	1594 casos
Periodo del 2016-2020	2 casos	172 casos
Decisiones sobre las medidas	<ul style="list-style-type: none"> • Varias decisiones para un mismo caso, lo cual dependía de la adhesión o no del titular de la marca, por ende, en un solo caso hubo medidas confirmadas o revocadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1018 medidas confirmadas • 408 medidas revocadas • 300 parcialmente confirmadas seis sin resolver • En 10 no hubo pronunciamiento • Nueve sin resolución • 21 presentan información insuficiente.
Derechos vulnerados	Derechos de Autor y de Marcas	Derechos de Autor y de Marcas
	<ul style="list-style-type: none"> - China - Perú 	

País de procedencia de las mercancías	- Hong Kong	No se especifica
--	-------------	------------------

Autor: Elaboración propia

Fuente: SENADI

Análisis

De la tabla anterior se deduce que, en los últimos tres años, los casos de medidas en frontera han sido parcialmente escasos comparado con años anteriores. Apenas dos casos presentados en la ciudad de Cuenca y solo 172 casos presentados en la ciudad de Guayaquil durante el 2016 al 2020, lo cual es una cifra alarmante e importante de considerar ya que durante los años 2008 al 2015 fue el periodo en donde mayor número de casos se presentaron en estas dos ciudades, es decir durante la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo mencionado, se cree que el significativo cambio se puede deber a las reformas en materia de derechos intelectuales y medidas en frontera establecidas en el actual Código "Ingenios", dado que la entidad ahora encargada en este aspecto es SENADI exclusivamente. Anteriormente SENAIE, principalmente de oficio, era la entidad que notificaba al IEPI sobre posibles casos que atentaran contra algún derecho intelectual en frontera, y era esta última entidad la que, de oficio, después de su respectivo análisis, confirmaba o revocaba dicha medida.

Se considera que esta función debería ser trabajada en conjunto como se establecía en la anterior Ley de Propiedad Intelectual. Como señalan las estadísticas, se cree que SENAIE debe actuar directamente en las fronteras y detectar importaciones o exportaciones que atenten en contra de un derecho intelectual puesto que siempre está ejecutando el debido control a las mercancías en las zonas fronterizas. La tendencia en los casos presentados fue la de confirmar parcialmente las medidas, de lo cual se puede deducir que en verdad existieron casos evidentes en los que se lesionaron derechos intelectuales.

Es importante destacar que Guayaquil es la ciudad donde mayor número de casos de medidas en frontera presenta ya que, como se mencionó anteriormente, es donde se encuentra el puerto principal del país y por ende el comercio internacional es mucho mayor, existiendo un mayor riesgo de que un derecho intelectual sea afectado.

3.2 Análisis de la legislación en tres países latinoamericanos. Estudio de dos casos de medidas en frontera en la República de Perú y en la República de Colombia.

A continuación, se analizará de manera general las legislaciones de Perú, Argentina y Colombia, (países que han sido escogidos por su cercanía geográfica y porque no, una cercanía social y mesuradamente cultural) con el propósito de conocer cómo se regulan las medidas en frontera en estos países para la protección debida de los derechos intelectuales. Así también, se complementará con dos casos de estudio referente a la República de Perú y República de Colombia, con el fin de destacar los datos más importantes que permitan una posterior comparación con la legislación ecuatoriana y así llegar a las debidas conclusiones.

3.2.1 República del Perú

La República del Perú, también miembro de la Comunidad Andina de Naciones CAN reconoce que no solo se deberá acoger a las normas supranacionales, sean éstas decisiones de la CAN o los acuerdos ADPIC, sino que también es importante reforzar sus leyes internas.

Antes de la implementación de medidas en frontera, se utilizaban medidas cautelares como medio para suspender importaciones con mercancía infractora. Estas medidas cautelares estaban reguladas en un capítulo del ADPIC que también establecía que dichas medidas deben ser dictadas por una autoridad judicial. (Alburqueque, 2018)

Hoy en día Perú se acoge al uso de medidas en frontera y lo hace mediante la aplicación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos del año 2008, mediante el Decreto Legislativo N° 1092 y su respectivo reglamento Decreto Supremo N° 003-2009 los mismos que entraron en vigencia el 1 de febrero de 2009. El Decreto señala que la aplicación de medidas en frontera se lo hace sobre los regímenes de importación, exportación o tránsito.

Dichos decretos en conjunto con su reglamento aprueban y regulan el procedimiento de Medidas en Frontera para la protección de derechos marcarios, de autor y derechos conexos. Este decreto busca implementar lo establecido en el ADPIC y a su vez reforzar la Administración de Aduanas con medios eficaces capaz de establecer controles y cumplir los compromisos adquiridos como miembros de la OMC.

Con el propósito de verificar la propiedad de los productos relevantes y suspenderlos en frontera, los titulares de marcas o los representantes legales voluntariamente pueden inscribirse en el Registro Voluntario de Titulares de Derechos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. (Mago, 2018)

El titular del derecho o el representante legal debe proporcionar toda la información relacionada al derecho de marca, de autor o conexos, así como actualizar la información presentada.

Junto con el SUNAT trabaja también el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI cuyas funciones son las de una oficina nacional de propiedad intelectual que también controla y sanciona los asuntos que se deriva de la competencia desleal y prácticas antimonopólicas del Perú y es justamente esta oficina la que se encarga de dar el visto bueno a las inscripciones presentadas por los titulares o representantes de un derecho de propiedad intelectual. (Mago, 2018)

El Reglamento establece que “INDECOPI proveerá a la Administración Aduanera acceso a los registros relativos a derechos de marcas, derechos de autor y derechos conexos que tengan implementados” (Alburquerque, 2018)

Procedimiento para la aplicación de medidas en frontera en Perú:

El procedimiento se puede iniciar ya sea por un ciudadano, por una persona jurídica o de la administración de aduanas. Las autoridades aduaneras, en caso de tener una sospecha o motivos razonables de que existe mercancía

falsificada o pirateada, tienen la facultad de realizar inspecciones de oficio de todos los bienes que ingresan al país sin hacerse responsables de los daños a dichos bienes (Mago, 2018).

En caso de que un titular de derecho solicite una medida en frontera, éste será requerido por la autoridad para que deposite una fianza que cubra posibles daños o pérdidas al operador de comercio exterior. El valor de la fianza corresponde a un porcentaje del 20% del valor FOB de la mercancía retenida, en caso de productos perecederos, la fianza equivaldrá al 100% y las mercancías cuyo valor FOB esté por debajo de los \$200 no requerirán fianza (Mago, 2018).

Las medidas en frontera en Perú podrán concederse para bloquear el comercio de los productos ya sea mediante inmovilización, incautación o retención de la mercancía.

En caso de que el acusado sea sorprendido en acto infraganti o existan los suficientes elementos de convicción, el Ministerio Público inicia un proceso legal para aplicar el principio de oportunidad, el cual busca llegar a un acuerdo entre las partes para compensar los daños y perjuicios que se hayan generado; sin embargo, este principio se aplica esencialmente cuando el daño causado no tiene un impacto significativo en la sociedad y la sanción a imponer es mínima (Mago, 2018).

El Decreto Legislativo N° 1092 indica también que, en caso de un mandato judicial, la autoridad competente debe destruir las mercancías piratas o falsificadas a menos que el titular del derecho consienta que éstas se dispongan de otra forma. En caso específicos las mercancías pueden ser donadas con fines caritativos siempre y cuando se eliminen las características infractoras de las mercancías y éstas ya no sean identificables con la marca removida. Adicional, el hecho de que se remueva la marca adherida ilegalmente no significa que las mercancías podrán ingresar en los canales comerciales (Decreto legislativo que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor, conexos y derechos de marca, 2008).

Aplicación de medidas en frontera de oficio:

- 1. Suspensión del levante de la mercancía:** La Administración Aduanera tiene la facultad de suspender el levante de la mercancía cuando se presume que ésta podría infringir derechos de autor, derechos conexos o derechos de marcas.
- 2. Notificación:** La SUNAT debe notificar en un plazo de tres días al titular del derecho o su representante legal para que acredite que ha iniciado la acción por infracción.
- 3. Plazo de suspensión:** La suspensión del levante se efectúa por un plazo de diez días, si durante ese plazo el INDECOPI no emite una medida cautelar, automáticamente se autoriza el levante de la mercancía previo cumplimiento de los requisitos de ley.
(Alburquerque, 2018).

Hasta aquí se puede apreciar el resumen de la ley peruana en cuanto a la aplicación de medidas en frontera, las conclusiones a las que se puede arribar son esencialmente las siguientes: la legislación peruana prevé que las medidas en frontera protejan derechos de autor, derechos de marcas y amplía también a los derechos conexos, y el procedimiento es similar al que preveía la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador.

Por otro lado, la legislación de Perú procura un trabajo complementario entre instituciones tales como la Administración Aduanera (SUNAT), que actúa como la principal vigilante de las importaciones de mercancías falsas o piratas; y se encarga del registro de todos los titulares de derechos con el fin de crear una base de datos que permita un fácil acceso para determinar qué derechos y a qué titulares se está afectando y; el INDECOPI, que es la oficina de propiedad intelectual encargada además del control y sanción de los actos de competencia desleal, y de los derechos de los consumidores. Por su parte, el Ministerio Público es el que lleva a cabo la investigación dentro del proceso penal y finalmente también actúa la Policía Nacional del Perú

junto con las Fiscalías Especializadas en Delitos Aduaneros, que son los órganos que realizan incautaciones de mercancías infractoras en zona secundaria, es decir dentro de los espectros comerciales.

Adicionalmente, el hecho de que Perú cuente con una base de datos compuesta de manera voluntaria por los titulares de derechos marcarios, de autor o conexos, ayuda a que la aplicación de medidas en frontera sea más eficaz, ya que tanto la Administración Aduanera conoce a quién se está lesionando los derechos y por otro lado los titulares están informados en caso de que existan hechos perjudiciales para ellos.

No obstante, a pesar de que Perú cuenta aparentemente con medios eficaces y un proceso que involucra varias autoridades, una de las críticas que más se ha percibido es el tema de la fianza. Se menciona que muchos de los importadores, por factores económicos, no solicitan una medida en frontera debido al pago de una garantía que en muchos casos es del 100% del valor FOB de la mercancía importada. Por tal razón los titulares de derecho esperan que la mercancía entre en zona de comercialización para que ahí la Policía junto con la Fiscalía aprehenda la mercadería como consecuencia de un control posterior.

Aún en Perú se puede apreciar una paradoja en el hecho de que, por un lado, las autoridades administrativas como SUNAT e INDECOPI ante una falta de presentación de una medida en frontera permiten el ingreso de mercancía infractora en virtud del principio de facilitación al comercio y por otro lado la Policía Nacional junto con la Fiscalía incautan la misma mercancía en zona secundaria, es decir aún existe falta coordinación de intereses. Por tanto, aun cuando la mercancía pirata o falsa haya pagado tributos y haya sido sometida a control aduanero no significa que sea mercancía lícita. (Alburquerque, 2018)

Caso de Medidas en Frontera en Perú:

El día 12 de octubre del año 2011 las mercancías (ollas con la marca super king) de la Empresa Lima Plus Import & Export fueron retenidas por la Aduana

e inmovilizada a zona primaria puesto que se evidenció que se trataría de mercadería que atenta contra los derechos de propiedad industrial. La SUNAT el 19 de octubre comunicó al titular del derecho, en este caso la empresa Nevans Corporation, sobre la inmovilización efectuada con el fin de que se interponga una denuncia ante el INDECOPI.

El caso detalla que transcurrió el plazo y el INDECOPI no se pronunció para establecer algún tipo de medida cautelar, por tanto, la SUNAT emitió una resolución en la que dejaba sin efecto la medida en frontera y consecuentemente autorizó el levante de la mercancía para su ingreso y circulación por el territorio peruano.

La empresa Nevans Corporation, titular de derecho al enterarse que no se pudo aplicar una medida en frontera, decidió realizar una denuncia verbal, por la presunta comisión de delito contra derechos de propiedad industrial, ante la Policía Fiscal.

Es así que el día 16 de noviembre de 2011, la División de Delitos contra los Derechos Intelectuales de la Policía Fiscal intervino un camión que transportaba un contenedor, cuya mercadería consistía en ollas de la marca super king, propiedad de la empresa Lima Plus Import & Export EIRL, la mercadería fue intervenida en zona secundaria y se realizó la incautación de 1300 ollas aproximadamente que tenían la inscripción *super king*.

Sin embargo, el Ministerio Público al revisar la Declaración Aduanera de Importación DAM se dio cuenta que dicha DAM ya había sido objeto de aplicación de medidas en frontera por tanto con el propósito de no vulnerar el derecho del *Nom Bis In Idem*⁷ que es aplicable al caso en mención, no se pudo aplicar otra medida y se archivó el proceso el día 18 de enero de 2012.

⁷ Es una garantía del ciudadano que consiste en la prohibición de perseguirlo o de sancionarlo dos veces por el mismo ilícito. <https://dej.rae.es/lema/non-bis-in-idem>

Análisis del caso:

En el caso presentado se puede evidenciar que el titular de derecho no obtuvo una respuesta positiva o favorable a través de la vía administrativa y por tanto pretendió acudir a la vía penal con el fin que se inmovilice la mercadería; sin embargo, tampoco obtuvo una respuesta favorable.

Se puede también verificar que entre la SUNAT e INDECOPI no existe un procedimiento armónico que permita que las medidas en frontera sean un instrumento o mecanismo efectivo, dado que, por un lado, SUNAT inmovilizó la mercadería, pero INDECOPI no se pronunció y no se pudo aplicar ninguna medida cautelar.

En tal sentido es necesario que se impongan cambios que permitan un actuar conjunto entre las instituciones que participan en todo el proceso de ingreso y control de mercancías para así lograr mayor prevención ante posibles infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

(Alburqueque, 2018)

3.2.2 República de la Argentina

La República Argentina, al igual que otros países de la región, aprobó el ADPIC y con ello se comprometió a establecer una legislación nacional que regule el tráfico fronterizo y a su vez, que garantice el respeto de los derechos intelectuales. Para lo cual cuenta con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que es el organismo estatal responsable de todo lo referente al registro y protección de la propiedad industrial, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen están a cargo del Ministerio de Agroindustria, mientras que, todo lo vinculado al Derecho de Autor y Derecho Conexos está regulado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 2019).

La ley nacional señala que el juez federal será la única autoridad competente para sancionar los delitos de falsificación o piratería en materia de Propiedad

Intelectual, debido a que siempre se va a requerir de una orden previa del mismo para tomar las medidas respectivas en frontera.

A nivel nacional se han creado 20 leyes que regulan la propiedad intelectual, entre las que se encuentran: El Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (Ley 11.723), Ley de Patentes y Modelos de Utilidad (Ley 24.481), Ley de Marcas Colectivas (Ley 26.355), Ley de Modelos y Diseños Industriales (Ley 27.444), Medidas en frontera (Ley 25.986), Ley de Transferencia de Tecnología (Ley 22.426) y la Ley de Marcas y Designaciones Comerciales (Ley 22.362). (Organización Mundial de Propiedad Intelectual , 2019).

Para una mejor comprensión, se hará hincapié en tres leyes fundamentales en esta materia: El Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (Ley 11.723), Medidas en frontera (Ley 25.986-Código Aduanero); y Ley de Marcas y Designaciones Comerciales" (Ley 22.362).

3.2.2.1 El Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (Ley 11.723)

La ley de Propiedad Intelectual surgió el 26 de septiembre del año de 1933, con la finalidad de regular los Derechos de los autores y los Derechos conexos específicamente, la cual está reglamentada por el decreto 41233/34. Esta ley fue ratificada con la Ley 25.036, la cual modificó los artículos 1, 4, 9 y 57 e incorporó el artículo 55 a la Ley 11.723 (Régimen Legal De La Propiedad Intelectual -Ley 11.723, 1933).

La primera de las normas referente al derecho de autor y derechos conexos, protege en su artículo primero a : " las obras científicas, literarias y artísticas que comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción

científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción" (Régimen Legal De La Propiedad Intelectual -Ley 11.723, 1933).

La sanción a la infracción de los derechos derivados de las obras anteriormente mencionadas se establece debidamente en el Art. 71 de esta ley que, literalmente expresa:

"Será reprimido con la pena establecida por el artículo 172 del Código Penal, el que de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta Ley" (Régimen Legal De La Propiedad Intelectual -Ley 11.723, 1933).

Es importante citar el art. 172 del Código Penal:

"Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño" (Codigo Penal de la Nación Argentina, 1984).

En el mismo sentido, el Art. 72 bis de esta ley que se refiere a los derechos conexos y que también establece una pena de un mes a seis años en prisión para los casos que se enumera como especiales de defraudación, los cuales son:

- a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes;
- b) El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto;
- c) El que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto;

d) El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados”.

(Régimen Legal De La Propiedad Intelectual -Ley 11.723, 1933)

Cabe citar en el mismo sentido las medidas preventivas que señala la ley:

Art. 79. “Los jueces podrán, previa fianza, de los interesados, decretar preventivamente la suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico u otro análogo; el embargo de las obras denunciadas, así como el embargo del producto que se haya percibido por todo lo anteriormente indicado y toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos que ampare esta Ley. Ninguna formalidad se ordena para aclarar los derechos del autor o de sus causahabientes. En caso contestación, los derechos estarán sujetos a los medios de prueba establecidos por las Leyes vigentes” (Régimen Legal De La Propiedad Intelectual -Ley 11.723, 1933).

En términos generales, esta ley establece claramente en sus 89 artículos todo lo referente a: las obras extranjeras, la colaboración, disposiciones especiales, edición, la representación, la venta, los intérpretes, el registro de obras, el registro de propiedad intelectual, fomento de las artes y letras, las penas, las medidas preventivas, procedimiento civil, las denuncias, registro nacional de propiedad intelectual y las disposiciones transitorias. Esto amplía y facilita el entendimiento de los procedimientos que respaldan los Derechos de autor y derechos conexos en la Argentina.

3.2.2.2 Medidas en frontera – Ley 25.986 (Código Aduanero) - Piratería y falsificación.

El Código Aduanero argentino fue promulgado el 29 de diciembre del año 2004 con un total de 48 artículos.

Con respecto a las medidas en frontera, se establece en su título tercero, específicamente en el artículo 46 lo siguiente:

“Prohíbese la importación o la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple verificación de la misma resultare que se trate de mercadería con marca de fábrica o de comercio falsificado, de copia pirata o que vulnere otros derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial que al titular le otorgue la legislación nacional” (Código Aduanero, 2004).

En el caso de que solamente existe sospecha sobre mercancía que atente contra un derecho de autor o marcario, el servicio aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo máximo de siete días hábiles, a fin de consultar al titular del derecho para que tenga la oportunidad de requerir al juez competente las medidas cautelares respectivas. Si no existiera pronunciamiento por parte del titular, el servicio aduanero deberá comunicar tal circunstancia a la autoridad encargada del derecho del consumidor.

En base a lo señalado anteriormente, la Argentina cuenta desde el año 2007 con un Sistema de Asientos de Alerta (S.A.A.) creado con el fin de poder controlar el fraude marcario, ya que quienes registran su marca recibirán de forma automática información sobre el comercio de productos para que el titular pueda tomar las medidas respectivas que eviten el ingreso de mercaderías en infracción. En este sistema podrán inscribirse en forma voluntaria y gratuita los titulares de marcas de fábrica o de comercio o de derechos de autor y derechos conexos (Orieta, 2018).

A su vez, la división de Fraude Marcario de la Administración Nacional de Aduanas, recibe información con el fin de facilitar la identificación de mercadería en infracción relacionados a los derechos de marcas y así mejorar la aplicación de medidas en frontera correspondientes.

En resumen, esta norma supera lo establecido en el ADPIC ya que no solo dispone la implementación de medidas en frontera en forma obligatoria, sino que prevé la importación o exportación de mercancías que atente contra el titular de derechos intelectuales.

Es sabido que, en materia de medidas en frontera, la Argentina aún no posee una definición específica ni completa, lo que se debe a la falta de reglamentación.

3.2.2.3 Ley de Marcas y Designaciones Comerciales (Ley 22.362)

La Ley 22.362 de Marcas y Designaciones Comerciales fue creada el 26 de diciembre de 1980, la cual regula en su Capítulo 3, artículo 31, los ilícitos marcarios que se indican a continuación:

Artículo 31.- Será reprimido con prisión de tres meses a dos años pudiendo aplicarse además una multa de pesos cuatro mil (\$ 4.000) a pesos cien mil (\$ 100.000) a:

- (a) "Falsificación o emisión fraudulenta de una marca registrada o designación comercial.
- (b) Uso de marca o designación falsificada, fraudulentamente emitida o perteneciente a un tercero sin su autorización.
- (c) Puesta en venta o venta de una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización.
- (d) Puesta en venta, venta o cualquier forma de comercialización de productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada".

(Ley de Marcas y Designaciones Comerciales- Ley N° 22.362, 1980)

La ley 22.362 también indica dentro de las medidas precautorias, en su artículo 38, que el propietario de una marca registrada que conozca la existencia de objetos con marca infractora podrá solicitar:

- a) el embargo de los objetos;
- b) su inventario y descripción
- c) el secuestro de uno de los objetos de la infracción.

Dicha solicitud debe ser iniciada por el propietario afectado que conozca sobre la existencia de objetos con marca en infracción y debe solicitar al juez federal la implementación de las medidas mencionadas anteriormente (Ley de Marcas y Designaciones Comerciales- Ley N° 22.362, 1980).

Esta ley cuenta con 52 artículos en los que trata distintos aspectos tales como: Derecho de propiedad de las marcas, formalidades y trámites de registro, extinción del derecho, las designaciones, actos punibles y acciones, medidas precautorias, la autoridad de aplicación, y disposiciones transitorias y derogatorias. Esto pone de manifiesto todo lo regulado a nivel nacional sobre el derecho marcario y designaciones comerciales.

Proceso para la implementación de una medida en frontera en la Argentina:

La acción para la protección de los derechos intelectuales en la Argentina se iniciará de oficio, por denuncia o querrela. Cuando se presenta respectivamente una acción, denuncia o querrela por parte del titular del derecho afectado, el juez federal será la autoridad competente para disponer con fundamento el comiso o embargo de las obras denunciadas o copias que materialicen el ilícito, así como los elementos de reproducción. El juez implementará toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos que ampare esta ley, refiriéndose al embargo de las mercancías, la destrucción de las copias ilícitas y la subasta de los equipos de reproducción según sea el caso.

Si el titular del derecho intelectual no inicia ningún tipo de acción, denuncia o querrela dentro de los 15 días posteriores a la detención de la mercadería, el secuestro de esa mercadería quedará sin efecto.

Cabe destacar que a todas estas legislaciones se le aplican subsidiariamente las disposiciones previstas por los códigos Civil y Penal en aquello que no esté regulado y en todo lo referente al régimen de responsabilidad civil emergente de los daños acaecidos por la infracción a estos derechos. A su vez, todas estas medidas fronterizas deben ser realizadas bajo la supervisión de la autoridad aduanera nacional (Sala Mercado, 2012).

Nota: Para encontrar un caso argentino sobre el tema, recurrimos a una búsqueda digital a través de páginas web oficiales, trabajos investigativos, tesis, etc., sin poder tener un resultado positivo. A través de nuestra directora de tesis se logró contactar a personas relacionadas al tema en Argentina; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no obtuvimos respuesta alguna, por lo cual lamentablemente no se pudo analizar un ejemplo práctico, sino únicamente se estudió basado en las normas aplicables de la legislación argentina.

De todo lo expuesto anteriormente se concluye que, existen varias legislaciones nacionales enfocadas en garantizar una eficiente protección a los derechos intelectuales de un titular, constituyendo lo que la Doctrina ha llamado legislaciones ADPLIC PLUS. A su vez, también se destaca que, los controles fronterizos y las sentencias se enfocan netamente cuando existen mercancías falsas o piratas que atenten contra los derechos de autor, conexos y marcarios específicamente. Es importante destacar en el ordenamiento jurídico argentino, la existencia del Sistema de Alerta (S.A.A.) que avisa al titular cuando está ingresando mercadería presuntamente infractora por frontera, para que éste pueda solicitar que se realicen los controles respectivos y de ser el caso, que se implementen las medidas correspondientes. Todos los controles aduaneros se aplican con la supervisión de las autoridades aduaneras, pero la autoridad competente de dictar las medidas cautelares y la decisión respecto a los casos, es el Juez Federal, respaldado por las respectivas instituciones dependiendo del derecho vulnerado.

3.2.3 República de Colombia

Por sus límites con Ecuador, Colombia resulta una legislación de imperioso análisis, pues esto permitirá revisar qué similitudes y diferencias presenta con la legislación ecuatoriana; y así proponer recomendaciones oportunas.

La República del Colombia, al igual que Perú, es miembro de la Comunidad Andina de Naciones y pone de manifiesto que se debe reforzar lo declarado

en las normas supranacionales mediante leyes internas que respalden y garanticen los derechos intelectuales.

La Constitución Nacional de Colombia en su artículo 61 habla sobre la Delegatura de Propiedad Industrial: "El Estado protegerá la propiedad intelectual por tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley" (Constitución Política de Colombia, 2016).

El artículo 150 de la misma Constitución establece en el numeral 24 que se regula el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y demás formas intelectuales.

Con respecto a la protección de la Propiedad Intelectual, el instrumento principal y específico es el Decreto 4540 del año 2006 por medio del cual se adoptan controles en aduana, para dicho fin y en cuyo capítulo II se detalla el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de una medida de control.

Este decreto inicia definiendo ciertos términos para una mejor comprensión del decreto. Seguidamente en el capítulo dos habla ya específicamente sobre el procedimiento para proteger la Propiedad Intelectual. Cabe resaltar que el decreto no menciona en ningún momento el término "Medida en frontera" de forma explícita; sin embargo, al hablar de controles aduaneros se puede inferir que se habla de medidas cautelares que se desarrollan dentro de una medida en frontera.

A continuación, se presenta el extracto literal del capítulo número dos:

Procedimiento

Artículo 4°. Solicitud de suspensión de la operación aduanera.

El titular de un Derecho de Propiedad Intelectual vinculado a mercancías objeto de **Importación, Exportación o Tránsito**, puede solicitar a la **Administración de Aduanas** la suspensión provisional de dicha operación, mientras la **autoridad judicial** competente resuelve la denuncia o demanda

que el titular deberá presentar por la supuesta condición de piratas o de marca falsa. En caso de establecerse esta condición no procederá **el levante, o la autorización de embarque** de las mercancías, o el Tránsito Aduanero, según el caso. (resaltado fuera de texto)

La suspensión de la operación aduanera también podrá **ordenarla directamente la autoridad competente**, como **medida cautelar** y mientras resuelve el fondo del asunto. (resaltado fuera de texto)

De la solicitud de suspensión conocerá la División de Servicio al Comercio Exterior, o dependencia que haga sus veces, de la Administración de Aduanas donde se tramita la Importación, la Exportación o el Tránsito.

Artículo 5°. Contenido de la solicitud.

La solicitud deberá presentarse personalmente por el titular del Derecho; la Federación o Asociación facultada para representarlo; el representante legal o apoderado, debidamente constituido. En ella se suministrará la siguiente información.

- Nombre completo, identificación y dirección de residencia del titular del Derecho de Propiedad Intelectual;
- Nombre o razón social y dirección de quien en el país esté autorizado o con licencia para disfrutar del Derecho de Propiedad Intelectual;
- Identificación de su Derecho de Propiedad Intelectual y de los hechos en los que hace consistir la violación del mismo. De ser posible se identificará a los presuntos responsables. Tratándose de marca se indicará el número de certificado de registro;
- Indicación del lugar donde se edita, graba, imprime o, en general, produce la mercancía genuina; la identidad del fabricante, su dirección y demás medios de comunicación que conozca;
- Descripción detallada de las mercancías auténticas;

Si fuere posible, la descripción de las mercancías supuestamente piratas o de marca falsa, objeto de la solicitud e indicación del lugar de su ubicación;

Si lo considerare necesario y no lo hubiere hecho previamente, la petición de autorización para examinar la mercancía.

ANEXOS. A la solicitud se anexará los siguientes documentos:

1. Copia del registro, título o documento que lo acredita como titular del derecho, en los eventos en que este fuere legalmente necesario para constituir el derecho;
2. El poder o documento que acredita la calidad con que se actúa, si fuere el caso;
3. Si ya se hubiere promovido ante la autoridad competente el proceso sobre la violación de los Derechos de Propiedad Intelectual, también se anexará copia de la denuncia o demanda correspondiente;
4. La evidencia que demuestre la existencia de un indicio de infracción del derecho

Artículo 6°. Efectos de la solicitud.

La presentación de la solicitud tiene las siguientes consecuencias:

1. La suspensión del término de almacenamiento y en consecuencia del levante, o de la autorización del embarque, o de la operación de Tránsito, según el caso;
2. La imposibilidad de obtener la entrega directa de la mercancía, evento en el cual se ordenará el traslado de la misma a un depósito. Esta misma medida se adoptará en relación con las mercancías sometidas a Tránsito.

Artículo 7°. Trámite de la solicitud.

La Administración de Aduanas admitirá o rechazará la solicitud mediante auto, dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación. El auto admisorio ordenará:

- 1) La Suspensión de la operación aduanera;
- 2) La constitución de una garantía, bancaria o de compañía de seguros, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, equivalente

al veinte por ciento (20%) del valor FOB de la mercancía, para garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador o exportador, sin perjuicio de la responsabilidad de otro orden. No habrá lugar a constituir la garantía si el peticionario prueba que ya lo hizo con ocasión de la demanda o denuncia que hubiere presentado ante la autoridad competente. En toda garantía habrá renuncia expresa al beneficio de excusio

3) La comunicacio

4) La autorizaci

El auto que resuelva la solicitud se notificará personalmente o por correo, tanto al peticionario como al importador, exportador o declarante, y contra el so

Cuando se trate de mercancías altamente perecederas, y sin perjuicio de la demanda ante la autoridad competente, no habrá lugar a la suspensio

Artículo 8°. Intervención de la autoridad competente.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificacio

1°) La garantía a la que se refiere el artículo anterior; y,

2°) La copia de la demanda o denuncia con que promovió el correspondiente proceso ante la autoridad judicial competente, si aún no lo hubiere hecho.

La no entrega de estos documentos y dentro del término aquí previsto, se tendrá como desistimiento de la petición, en cuyo caso la operación aduanera continuará normalmente.

Cuando la decisión de la autoridad competente declare la piratería o la falsedad marcaría, la autoridad aduanera rechazará el levante, la autorización de embarque o el Tránsito de la mercancía, la cual quedará a disposición de la autoridad competente.

Cuando se decidiera que no existe piratería o falsedad marcaría, se restituirán los términos y la operación aduanera podrá continuar normalmente. En este caso, la Aduana, mediante auto ordenará hacer efectiva la garantía en favor del afectado, a quien se le entregará el original de la misma, si la autoridad competente no hubiere resuelto sobre este aspecto. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Mientras la autoridad competente resuelve sobre el fondo del asunto, las mercancías permanecerán retenidas en el depósito o zona franca a disposición de la Aduana. Los costos serán de cargo del usuario aduanero.

Hasta aquí se encuentra citado textualmente el capítulo dos del Decreto en curso; sin embargo, es oportuno señalar dos artículos del tercer capítulo que detallan:

Artículo 10°. Operaciones excluidas.

Excluyese de las disposiciones previstas en este Decreto las siguientes mercancías:

1. Las sometidas al régimen de viajeros;
2. Las que no constituyan expedición comercial; y,
3. Las entregas urgentes.

Artículo 11°. Directorio de titulares.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá elaborar un directorio de titulares de los derechos de Propiedad Intelectual a que se

refiere este Decreto, sus representantes o apoderados, renovable periódicamente, para facilitar la comunicación ágil por parte de la Autoridad Aduanera. (resaltado fuera de texto)(Decreto Número 4540, 2006).

Decreto 390 de 2016

Es importante también señalar al decreto 390, ya que establece claramente los parámetros a seguir frente a la vulneración de los derechos de los titulares.

Este Decreto creado el 7 de marzo de 2016 buscar armonizar la regulación aduanera colombiana a los convenios internacionales con el fin de modernizar, simplificar y adecuar la regulación aduanera a las prácticas internacionales facilitando el comercio y de esta manera asegurar el cumplimiento de los acuerdos comerciales internacionales.

El Decreto se aplica en todo el territorio nacional y por medio de él se regulan las relaciones jurídicas entre la administración aduanera y los operadores de comercio exterior. Cuenta con 673 artículos y abarca temas como los principios en los cuales se deben desarrollar las acciones del Decreto, como, por ejemplo, el principio de eficiencia, justicia, tipicidad, etc. Dedicó también espacio a conceptualizar palabras claves dentro del comercio. Trata sobre garantías, tránsito de mercancías, regímenes de tránsito, etc. Y es el título XVIII el que desarrolla todo lo referente a la protección de la propiedad intelectual. Empieza definiendo palabras claves, seguidamente explica el procedimiento para la suspensión de la operación aduanera y finalmente habla sobre disposiciones comunes, entre otros temas (Miembros del Gabinete de Colombia , 2016).

Caso de Medidas en Frontera en Colombia:

El día 05 de abril de 2019, la Dirección de Aduanas procedió a la revisión de mercancías de la carga KOSU451202-4 consignada a la empresa a IEXPOR. Dicha carga contenía 954 bultos con mercancías de diversas categorías, entre las cuales se incluían gafas, sus partes y accesorios.

Se evidenció que el número de bultos estaban amparados en los documentos de transporte; sin embargo, al realizar el respectivo análisis, se encontró mercancía no descrita en los documentos. Con referencia a las gafas, se observó una presunta falsedad marcaría por lo cual se procedió con la medida cautelar de inmovilización.

Inmediatamente se procedió a actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 626 del Decreto 390 de 2016 que señala que cuando el funcionario en ejercicio del control encuentre mercancías con indicios de falsedad o piratería, se comunicará con el interesado para informarle que debe presentarse en la Dirección de Aduana para poder examinar las mercancías y confirmar la existencia de fraude, siendo así podrá presentar la solicitud de suspensión dentro de los dos días hábiles siguientes, caso contrario se continuará con la operación aduanera.

Efectivamente se realizó este proceso y el funcionario se comunicó con la empresa, representante en Colombia de la marca RAY BAN. Así, el día 11 de abril de 2019 el perito asignado por la titular de la marca citada verificó las mercancías y encontró: 203 cajas que contenía gafas marca REY BIC en buen estado, por lo que el perito concluyó que dichos elementos presentan características similares a los fabricados por la sociedad LUXOTTICA GROUP SPA. titulares en Colombia de la marca RAY-BAN, por lo que la comercialización de estos productos generaría riesgo de confusión y/o asociación con la marca.

Debido a todo lo expuesto se consideró que los derechos de propiedad industrial de la marca RAY-BAN fueron violados de acuerdo con el artículo 306 del código penal y los artículos 155 y 238 de la legislación andina.

Concluyendo, el día 12 de abril del mismo año, el apoderado de la compañía LUXOTTICA GROUP SPA. solicitó la suspensión de la operación aduanera de la mercancía importada por IEXPOR S.A por el presunto delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, 2019).

Análisis del caso

El caso expuesto es un claro ejemplo de cómo se realiza el procedimiento cuando se presume que se ha violado los derechos de los titulares marcarios, con ayuda de la documentación requerida para el despacho aduanero. Cabe destacar la importante sincronización y coordinación entre instituciones y los titulares de los derechos, actuando de acuerdo a lo establecido en artículo 626 del Decreto 390 mencionado anteriormente, ya que es la aduana quien comunica directamente al interesado y es este quien decide o no actuar en contra de un posible fraude.

También, de lo establecido se constata que, si existen sanciones para aquellos que atentan contra de los derechos industriales, ya sea con la suspensión de las operaciones aduaneras o reteniendo la mercancía del ser el caso.

Luego de detallar todo el proceso y otros puntos del Decreto 4540 por el cual se realizan controles aduaneros para proteger la Propiedad Intelectual, es preciso realizar ciertas puntualizaciones:

Primero, como ya se mencionó no existe una alusión explícita a la aplicación de una medida en frontera, pero por la naturaleza de la medida y por lo revisado en las leyes de los otros países se puede inferir que efectivamente este control aduanero hace alusión a una medida en frontera.

Segundo, la aplicación de estos controles tiene un alcance en relación a mercancías falsas o piratas. Dentro del primer capítulo se define lo que es el titular de derecho de autor o derecho conexo y también se define lo que se entiende por titular de un derecho de marca, por lo cual se podría suponer que el alcance efectivamente contempla a derechos de autor, conexos y derechos marcarios. Además, este control aduanero será aplicado a importaciones, exportaciones, así como mercancía en tránsito.

Tercero, dentro de este tipo de control aduanero participan dos entidades principales: la Administración de Aduanas que puede actuar de oficio o a

petición de parte y la Función Judicial especializada en materia de Propiedad Intelectual que es la autoridad competente capaz de resolver el fondo del asunto.

Cuarto, las consecuencias de efectivamente aplicar un control podrá ser el rechazo del levante, la autorización de embarque o el tránsito de la mercancía; sin embargo, no se habla de multas, sanciones, ni destrucción de la mercancía.

Quinto, dentro de las excepciones al aplicar este tipo de control se encuentran las entregas urgentes; no obstante, no se define qué se entiende como tal, por lo cual es un poco subjetivo y podría ser un vacío que impida detectar el ingreso de mercancía falsa o pirata.

Finalmente, en la legislación colombiana también se da carta abierta a la elaboración de una base de datos en donde consten los titulares de Derechos Intelectuales o sus apoderados, lo cual nos parece acertado.

3.2.4 Comparación entre las legislaciones internacionales y la legislación ecuatoriana.

De lo analizado en las legislaciones internacionales en materia de medidas en frontera en Perú, Argentina y Colombia, y lo expuesto en el capítulo 2 de esta tesis sobre el mismo tema en el Ecuador se concluye lo siguiente:

Primero, las cuatro legislaciones prevén que las medidas en frontera protejan tanto derechos de autor, derechos de marcas, así como los derechos conexos. Cada país cuenta con leyes internas y varias instituciones para regular y sancionar respectivamente todo lo referente a esta materia.

A su vez, también establecen que las medidas en frontera se conceden netamente para bloquear el comercio de productos infractores, ya sea mediante inmovilización, incautación o retención de la mercancía. El procedimiento de una medida en frontera puede ser iniciado por un ciudadano, persona jurídica o autoridad competente.

Adicionalmente, tanto Perú, Argentina como Colombia cuentan con una base de datos de los titulares de derechos intelectuales, lo que facilita y mejora la aplicación de las medidas en frontera, debido a que el titular conoce directamente cuando se está lesionando sus derechos. A diferencia de lo manifestado, Ecuador no dispone de una base de datos de los titulares de derechos, sin embargo, aplica el análisis de “perfil de riesgo” que ayudaría a identificar mercancía presuntamente infractora para que ésta no ingrese a territorio nacional.

Es importante recalcar que no fue posible analizar un caso de Argentina, debido a las razones previamente mencionadas; sin embargo, se pudo analizar un caso peruano y otro colombiano y, mediante ello, también obtener conclusiones valiosas.

Tabla 3 Resumen de similitudes y diferencias entre las legislaciones de Perú, Argentina, Colombia y Ecuador en materia de derechos intelectuales y medidas en frontera.

SIMILITUDES				
Las medidas en frontera se conceden para bloquear el comercio de los productos ya sea mediante inmovilización, incautación o retención de la mercancía.				
Todos los países poseen leyes internas y un órgano competente para regular esta materia, fortaleciendo lo establecido ya en las leyes supranacionales.				
El procedimiento para iniciar una medida en frontera puede ser iniciado por un ciudadano, persona jurídica o autoridad competente en esta materia.				
En todos los países cuando se presume el cometimiento de una infracción se realizan o se pueden realizar inspecciones.				
El titular del derecho o el representante legal debe proporcionar toda la información relacionada al derecho de marca, de autor o conexos cuando se han visto vulnerados sus derechos.				
Aspectos a comparar	DIFERENCIAS			
	PERÚ	ARGENTINA	COLOMBIA	ECUADOR
AUTODIDAD O AUTORIDADES ENCARGADA	SUNAT E INDECOPI.	Servicio Aduanero; Juez Federal, Entidad competente en materia de derechos de los Consumidores.	Administración de aduanas y autoridades judiciales	SENADI; ya que SENAE tiene una participación no protagónica.

MECANISMOS	El SUNAT cuenta con un Registro Voluntario de Titulares de Derechos que facilita verificar la propiedad de los productos y suspenderlos en frontera.	Posee un Sistema de Asientos de Alerta (S.A.A.) creado para poder avisar al titular marcario sobre la importación de productos y así se pueda tomar las medidas respectivas que eviten el ingreso de mercaderías en infracción.	La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales posee con un directorio de titulares de derecho de propiedad intelectual para facilitar la comunicación.	El titular del derecho o SENADI de oficio debe verificar por cuenta propia si en frontera están ingresando productos que atenten contra los derechos de los titulares.
SANCIÓN	Destruir las mercancías piratas o falsificadas. En ciertos casos, las mercancías pueden ser donadas.	Destrucción, comiso, subasta o venta de las mercaderías y otros elementos infractores.	La autoridad aduanera rechazará el levante, embarque o tránsito de la mercancía y ésta quedará a disposición de la autoridad competente.	Secuestro de las mercaderías detectadas como infractora.
INSTRUMENTO NORMATIVO	Decreto Legislativo N° 1092	"Ley 11.723, Ley 25.986 y Ley 22.362"	Decreto N° 4540 y Decreto 390	Código "Ingenios"

Autor: Elaboración propia

Fuente: Decreto Legislativo N° 1092, Ley 11.723, Ley 25.986 Ley 22.362, Decreto N° 4540 y Código "Ingenios"

Conclusión

Este capítulo se enfocó en analizar casos de estudio referentes a las medidas en frontera de los últimos trece años en las ciudades de Cuenca y Guayaquil específicamente, ya que, por ausencia de información, no se pudo obtener datos de la ciudad de Quito. Se trató de exponer cada caso a detalle con el fin de tener una mejor comprensión y perspectiva.

El propósito del estudio de casos fue demostrar que durante la entrada en vigencia del Código "Ingenios" en el año 2016, el número de casos en materia de protección de derechos intelectuales en estas dos ciudades, han disminuido drásticamente en relación a los años anteriores.

Uno de los pasajes más importantes de este capítulo fue el análisis de las legislaciones internacionales y de lo expuesto anteriormente se puede concluir principalmente que el Ecuador, al igual que el resto de países de la región, en aplicación de lo establecido en las leyes supranacionales e internacionales en esta materia, han generado leyes internas adaptadas a sus distintas realidades, las cuales buscan en medida de lo posible, proteger a los titulares de los derechos intelectuales de sus países.

Sin embargo, como se pudo constatar en la tabla anterior, es pertinente que, en el Ecuador, la normativa prevea un procedimiento que combine el trabajo paralelo entre el SENADI y SENAIE, y mediante esa unión fortalecer la erradicación de la violación de los derechos intelectuales, implementando diferentes instrumentos como por ejemplo, la creación de una base de datos como tiene Perú, Argentina y Colombia, para incrementar la seguridad y a su vez, mejorar la comunicación con los titulares de derechos intelectuales porque estarían informados cuando se vulnere alguno de sus derechos y al mismo tiempo para las instituciones competentes les sería más fácil identificar la mercancía, el derecho y su respectivo titular.

Para lograr lo antes mencionado, es necesario que la ley ecuatoriana se modifique y amplíe lo relacionado a este tema. Además, es de suma importancia la creación del respectivo reglamento al Código "Ingenios" que sustente y especifique lo establecido ya en esta ley en pro de generar una mejor protección a los derechos intelectuales en base a una correcta aplicación de medidas en frontera.

CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1 Conclusiones y Recomendaciones

4.1.1 Conclusiones

Al concluir con el análisis exhaustivo del tema de medidas en frontera en el Ecuador se puede afirmar que en realidad no existe una regulación suficiente del tema que sea capaz de proteger los derechos intelectuales, sean estos derechos de autor o derechos marcarios. La legislación ecuatoriana presenta reiteradas falencias en cuanto al tema se refiere, las mismas que se detallan a continuación:

En primer lugar, se puede hablar de la disposición legal que recoge el tema de medidas en frontera. El Código Orgánico de la Economía Social, de los Conocimientos e Innovaciones o Código "Ingenios" es un cuerpo normativo débil, que recoge el tema de manera inadecuada, dentro de este cuerpo se tiende a mezclar las disposiciones sustantivas propias de un código con disposiciones adjetivas que deberían constar en un reglamento específico, mismo que no existe hasta la fecha.

Esta carencia de un cuerpo legal fuerte ocasiona que no exista seguridad jurídica y que, por ende, que los titulares de derechos intelectuales sufran las consecuencias de la vulneración de los mismos.

En segundo lugar, el tema de competencias. En el Ecuador, con la promulgación del Código "Ingenios" asumió el rol principal el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, dejándole a la Aduana como un actor secundario y con una participación menor.

Este cambio de competencias afecta de manera significativa en la adopción de una medida en frontera, pues ésta debe ser tomada cuando

de oficio o a petición de parte se tenga conocimiento de que en alguna operación aduanera se pueda lesionar derechos de autor o derecho de marcas, ahora bien, la pregunta sería ¿Cómo el SENADI puede actuar de oficio si en primer lugar su centro de operaciones no está en la frontera y por tanto no tiene conocimiento directo de las operaciones aduaneras? Además de ello, ¿Cómo el titular de un derecho puede presentar una solicitud de medida en frontera si tampoco tiene conocimiento o acceso a la información diaria de todas las operaciones aduaneras que genera el país?

Entonces, lógicamente el primer ente que debería trabajar en la aplicación de una medida en frontera es el SENA E pues dentro de sus funciones se encuentra realizar el control aduanero y no aduanero, monitorear qué mercancía entra y sale del país, la recaudación de tributos, frenar con la piratería y tráfico ilegal, entre otras.

Sin embargo, no se puede desconocer la importancia que tiene SENADI en estos casos, pues este ente es conocedor profundo del tema de los derechos intelectuales y por ende cuenta con mayores y mejores mecanismos para identificar cuando existe una vulneración de derechos marcarios y de autor; claro con el apoyo del titular de los derechos que es quien conoce realmente sus productos o con la intervención de peritos calificados que tengan experiencia en la materia.

Lo que se debería tratar es lograr un trabajo conjunto entre las instituciones gubernamentales competentes; no obstante, este tipo de logros deben estar basados en leyes fuertes y sustentables, tristemente, hasta el momento la legislación ecuatoriana vacíos amplias que muchas de las veces han traído conflictos en casos en dónde el análisis es más profundo.

A pesar de haber tomado como ejes fundamentales del tema a la Aduana y al Servicio de Derechos Intelectuales, no puede pasar por alto el accionar de otras instituciones que también son importantes, tales como la Fiscalía y la Policía judicial. Estos actores también toman importancia cuando la mercancía está ya circulando en el territorio ecuatoriano; sin embargo,

tampoco tienen definidas sus tareas e indudablemente no todos están capacitados para reconocer a simple vista mercancía infractora que quizá no sea de notoriedad o de alto renombre.

Otro punto importante dentro de las conclusiones es el tema del inicio de las solicitudes a petición de parte, con la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual ésta falencia se veía reflejada en la poca importancia que se les daba a los derechos intelectuales, ya que los titulares de éstos derechos no exigían la referida protección. Con la vigencia del Código "Ingenios" esta situación cambió y los titulares de derechos tienen que interponer sus mejores esfuerzos para averiguar cuando ha arribado a zona primaria mercancías presuntamente infractoras y en ese momento presentar la correspondiente solicitud a SENADI, sin perjuicio de que se pueda solicitar una inspección de la mercancía a SENA, conforme fue explicado en su momento.

Como se vio en las comparaciones de leyes internacionales, existen mecanismos bastante útiles para que tanto civiles como entes gubernamentales trabajen en conjunto, en un apoyo mutuo. Uno de estos mecanismos era una especie de registro y/o sistema que contenga datos importantes de los titulares y que a su vez sea capaz de: por un lado, ayudar a SENA y SENADI a la fácil y rápida identificación del titular cuyos derechos están siendo vulnerados y por otro, a que los titulares estén informados y actualizados de cuando se presente alguna sospecha de vulneración, entonces ahí sí sería más factible hablar de solicitudes a petición de parte.

Como otro punto importante a tener en cuenta es el tema de los regímenes aduaneros, claramente el Código "Ingenios" no hace referencia alguna a si las medidas en frontera se deben presentar única y exclusivamente en una importación o exportación definitiva o si también pueden ser tomadas en cualquier tipo de régimen aduanero, esto sin duda ocasiona un terrible vacío legal, por lo que debemos recordar que el Ecuador no suscribió la Decisión Andina que amplía la posibilidad a que la medida en frontera pueda ser tomada en caso de mercancía en tránsito.

Las capacitaciones continuas también debe ser tarea del día a día, como hemos notado, las mercancías más aprehendidas corresponden a marcas notorias o de alto renombre, pero ¿qué pasa con aquellas marcas cuyo nombre aún no es de conocimiento público? Lamentablemente son marcas que quizá no tienen el mismo grado de protección que aquellas que a simple vista se las reconoce, es por ello que el tema es de alta complejidad, pues en el mundo globalizado en el que vivimos, es imperativo que tanto las autoridades como los mismos titulares de derechos se preocupen por capacitar a los administradores de Aduanas y a la sociedad en general, a fin de que sus derechos sean respetados y valorados.

4.1.2 Recomendaciones

Luego de realizado el trabajo y una vez que hemos llegado a las conclusiones preliminares y finales, es necesario realizar las siguientes recomendaciones, con el fin de dar pautas para poder mejorar este tema en el país.

1. Trabajar en una reforma del instrumento normativo vigente, el Código "Ingenios", específicamente en lo que respecta a aspectos tales como: en qué consisten las medidas en frontera, cuando se las aplica y que entidad o entidades tienen competencia para ordenarlas y ratificarlas o revocarlas. Tal como se manifestó en su momento, debería reformarse o derogarse la disposición que genera duda acerca de que las medidas en frontera se aplican también a los diseños industriales, asimismo debería incluirse una disposición acerca de los regímenes aduaneros en los que se podrían aplicar las medidas en frontera.
2. Se debería promulgar el reglamento sobre la protección de derechos intelectuales y, específicamente sobre medidas en frontera que recoja todas las disposiciones adjetivas y que desarrolle un procedimiento diáfano garantizando la efectividad de las medidas en frontera, ya que, tal como se encuentra redactado actualmente redactado el procedimiento en el Código "Ingenios" es inentendible y, por ende, inaplicable, lo cual genera inseguridad jurídica. Se requiere por tanto

la expedición de un documento en el que se establezca claramente que las medidas en frontera tienen una naturaleza sui generis, que debe iniciar y terminar en el seno de la Autoridad Aduanera, por ser la competente para realizar el control no aduanero, pero cuyo procedimiento principal debe desarrollarse, como no puede ser de otra forma, en nuestro sistema jurídico, en el interior de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, tal como se prevía, aunque de manera perfectible, en los Arts. 342 y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual.

3. Se tiene que fomentar la cooperación entre las dos principales Instituciones: SENA y SENADI, la cual que permita que ambas entidades cumplan de manera eficiente las tareas propias de cada una y así se logre una mejor aplicación de una medida en frontera.
4. Los instrumentos legales deben prever la creación de una base de datos confidenciales con la información más importante sobre cada titular de derecho, que a su vez contenga un sistema de alerta que facilite a los titulares de un derecho estar informados ante una posible vulneración. Este sistema de alerta podría funcionar por medio del Ecuapass o un sistema similar al mismo; y compartido con las distintas instituciones de otros países y así fortalecer aún más la protección deseada.
5. Finalmente se debería incentivar el interés de la colectividad por la protección de los derechos intelectuales, mediante capacitaciones sobre la materia, pero lo más importante a través de transmisión de la información estadística que demuestre que en verdad se están protegiendo los derechos intelectuales, ya que de nada sirven leyes eficientes si no tenemos autoridades que las apliquen y garanticen en la práctica la efectiva protección de los derechos intelectuales de la población.

Bibliografía

- Alburqueque, S. G. (2018). ¿Por qué importamos piratería? Análisis de la implementación de las medidas en frontera para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el Perú. *Tesis para obtener el grado académico de magister en derecho de la empresa*. Pontificia Universidad Católica Del Perú, Lima, PERÚ.
- Aparicio Vaquero, J. P., & Batuecas Caletro, A. (2019). *Preguntas Frecuentes sobre Derechos de Autor*. Obtenido de Derechos de Autor: <http://diarium.usal.es/derechodeautor/>
- Arispe, S. (2018). *¿Por qué importamos piratería?* Lima.
- Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. (1 de Enero de 1995). Anexo 1C. Organización Mundial de Comercio OMC. Obtenido de Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm
- Código Aduanero. (16 de Diciembre de 2004). Boletín Oficial N° 30.563 del 5 de enero de 2005. Buenos Aires, Argentina: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. (21 de Agosto de 2018). Registro Oficial Suplemento 351 . Quito, Ecuador : Asamblea Nacional de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. (9 de Diciembre de 2016). Registro Oficial N° 899. Quito, Ecuador: Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. Obtenido de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf>
- Código Penal de la Nación Argentina. (21 de Diciembre de 1984). Boletín Oficial 16-01-1985. Buenos Aires, Argentina: Congreso de la Nación.
- Comisión del Acuerdo de Cartagena. (1993). *Decisión 345 relativa a Obtenciones Vegetales*. Cartagena.
- Conde, C. A. (03 de Agosto de 2016). *Universidad Externado de Colombia*. Obtenido de Universidad Externado de Colombia: <https://propintel.uexternado.edu.co/observancia-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual-y-las-medidas-de-frontera-en-la-can-y-el-nuevo-estatuto-aduanero-colombiano/>
- Constitución de la República del Ecuador. (20 de Octubre de 2008). Registro Oficial. Montecristi, Ecuador: Asamblea Nacional Constituyente y LIBROTEX.
- Constitución Política de Colombia. (28 y 29 de septiembre de 2016). Diario Oficial . Bogota, Colombia: Corte Constitucional.
- Constitución Política del Ecuador. (13 de Agosto de 1835). Registro Oficial. Ambato, Ecuador: Convención Nacional. Obtenido de https://www.derechoecuador.com/files/Noticias/constitucion_1835.pdf

- Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. (26 de Octubre de 1961). Roma, Italia: Comité Intergubernamental. Obtenido de Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/rome/trt_rome_001es.pdf
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. (9 de Septiembre de 1886). Base de datos de la OMPI de textos legislativos. Berna , Suiza: Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (20 de Marzo de 1883). Base de datos de la OMPI de textos legislativos de propiedad intelectual. París, Francia: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Obtenido de <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>
- Corral Ponce, A. (2010). La Propiedad Intelectual y su Tratamiento en la nueva Constitución. Particular referencia a las Negociaciones Comerciales Intenacionales. *revista juridica online*, 159-189.
- Decreto legislativo que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor, conexos y derechos de marca. (28 de Junio de 2008). Decreto Legislativo No. 1092. Lima, Perú.
- Decreto Número 4540. (22 de Diciembre de 2006). Diario Oficial. Bogota, Colombia.
- Departamento de Inteligencia SENA. (2014). Sistema de perfiles de riesgo. Guayaquil, Guayas, Ecuador.
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN. (05 de Abril de 2019). Resolución de una solicitud de suspensión de una operación de importación . Cartagena, Colombia.
- Felipe Martínez . (2016). Gestión de Riesgos en Aduanas. Ecuador 1era Edición. Módulo 2 . En F. Martínez, *Gestión de Riesgos en Aduanas. Ecuador 1era Edición. Módulo 2* (págs. 20-22).
- Instituto de Derecho de Autor. (2017). *Antecedentes históricos de la propiedad intelectual*. Obtenido de <http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=277>
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial . (2019). *Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)*. Obtenido de <https://www.argentina.gob.ar/inpi/institucional/el-inpi>
- Ley de Marcas y Designaciones Comerciales- Ley N° 22.362. (26 de Diciembre de 1980). Boletín Oficial del 2 de enero de 1981. Buenos Aires, Argentina.
- Ley de Propiedad Intelectual. (27 de marzo de 1998). Registro Oficial No 320 . Quito, Ecuador: Congreso NacionalL.

- Mago, O. (07 de Septiembre de 2018). *LEXLATIN*. Obtenido de Para compartir este texto, por favor, utilice los íconos que ofrece el menú de la página: <https://lexlatin.com/opinion/peru-medidas-en-fronteras-para-derechos-intelectuales>. El contenido de LexLatin, incluyendo todas sus imágenes, ilustraciones, diseños, :
<https://lexlatin.com/opinion/peru-medidas-en-fronteras-para-derechos-intelectuales>
- Merchan Larrea , D. L., & Molina Santillan, A. (2013). *Las Medidas en Frontera como protección al titular marcario, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano*. Quito. Obtenido de [file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/UDLA-EC-TMPI-2013-07\(S\).pdf](file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/UDLA-EC-TMPI-2013-07(S).pdf)
- Natasha Bluztein y Nélon Franco Yépez. (2011). Las Medidas en Frontera en el Ecuador. *Revista Jurídica*, 175-216.
- Organización Muncial del Comercio. (20 de 10 de 2019). *Organización Muncial del Comercio*. Obtenido de Organización Muncial del Comercio:
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm#1
- Organización Mundial de Comercio. (1994). ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD. Marrakech.
- Organización Mundial de la Propieda Intelectual OMPI. (8 de Septiembre de 1886). *Organización Mundial de la Propieda Intelectual OMPI*. Obtenido de Reseña del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886):
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary_berne.html
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual . (2016). Dos ramas de propiedad intelectual . *Principios básicos del derecho del derecho de autor y derechos intelectuales*, 4-6.
- Organización Mundial de Propieda Intelectal OMPI. (19 de Marzo de 1883). *Organización Mundial de Propieda Intelectal OMPI*. Obtenido de Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html
- Organización Mundial de Propieda Intelectual. (s.f.). *Organización Mundial de Propieda Intelectual*. Obtenido de ¿Qué puede protegerse por derecho de autor?: <https://www.wipo.int/copyright/es/>
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual . (2007). Panorama general sobre la OMPI. *ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL*.
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual . (2019). *PORTAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA OMPI*. Obtenido de Argentina (159 textos), Leyes (63 textos):
<https://wipolex.wipo.int/es/legislation/profile/AR>
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (20 de Diciembre de 1996). *Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)*. Obtenido de

- https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/wppt/trt_wppt_001es.pdf
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2002). *Organización Mundial de Propiedad Intelectual*. Obtenido de Reseña del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996):
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/summary_wct.html
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2005). *Seminario Regional sobre Propiedad Industrial-Medidas en Frontera*. Panamá.
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2016). *Propiedad Industrial. Principios básicos de la Propiedad Industrial*.
- Orieta, S. M. (29 de Enero de 2018). *Centro de despachantes de Aduana de la República de Argentina*. Obtenido de BIT N° 05: Sistema de asientos de alerta: http://www.cda.org.ar/detalle_noticia.php?id=36784
- Real Academia Española. (2018). *Real Academia Española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/?id=M2pvUFR>
- Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. (21 de octubre de 1993). Registro Oficial No. 327. DECISIÓN 345. Bojotá, Colombia: Comunidad Andina de Naciones. Obtenido de RÉGIMEN COMÚN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES:
https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/febrero/a_2_11_desicion_can345_febrero_2019.pdf
- Regimen Común Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. (17 de Diciembre de 1993). Decisión 351. Lima, Perú: Comunidad Andina de Naciones. Obtenido de REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS:
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf>
- Régimen Comun Sobre Propiedad Industrial. (14 de Septiembre de 2000). Decisión 486. Lima, Perú: Comunidad Andina de Naciones. Obtenido de REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL:
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>
- Régimen Legal De La Propiedad Intelectual -Ley 11.723. (26 de Septiembre de 1933). Boletín Oficial del 30-sep-1933. Buenos Aires, Argentina: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
- Sala Mercado, J. P. (2012). *Protección de la Propiedad Intelectual en Argentina. Serie Materiales de Investigación*. Universidad Blas Pascal.
- Servicio de Aduana del Ecuador. (2015). *El Plan Estratégico Institucional 2014-2017*. En S. d. Ecuador, *El Plan Estratégico Institucional 2014-2017* (págs. 11-12).
- Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (2015). *Resolución Nro. SENAE-SENAE-2018-0171-RE*. Guayaquil.
- Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (20 de Octubre de 2019). *Servicio Nacional de Aduana del Ecuador*. Obtenido de Servicio Nacional de Aduana del Ecuador: <https://www.aduana.gob.ec/introduccion/>

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. (2019). *Derechos Conexos*.
Obtenido de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes:
<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/derechos-conexos/>
Wagner, W. (2016). *Gestión de Riesgos en Aduanas*. Ecuador. 1era Edición
Modulo 3. En W. Wilson, *Gestión de Riesgos en Aduanas*. Ecuador.
1era Edición Modulo 3 (pág. 28).

Anexos

Anexo A. Cuadro de resumen de aplicación de una duda razonable.

No.	Actividad	Producto de Entrada	Descripción de Actividad	Responsable	Producto de Salida
1.	Revisa el FOB unitario declarado	Alerta de valor del perfilador de riesgos	Revisa el FOB unitario de cada ítem declarado frente a lo registrado en la base de valor de aduana u otras fuentes especializadas. Si los valores declarados son menores a los de la base de valor procede de acuerdo a la actividad 2, caso contrario finaliza el procedimiento. Tomar en cuenta consideración 5.2	Técnico operador	FOB unitario de mercancías revisado
2.	Notifica el inicio de "Duda razonable"	FOB unitario de mercancías revisado	Notifica al OCE el inicio de la duda razonable a través del Ecuapass y solicita documentos de soporte correspondientes. La notificación puede ser consultada de acuerdo a la consideración general 5.15.	Técnico operador	Envío de la notificación de duda razonable a través del Ecuapass
3.	Presenta documentos de soporte	Envío de la notificación de duda razonable a través del Ecuapass	Envía la documentación de soporte de valoración de la mercancía, a través de la siguiente ruta: Portal externo>Elaboración de e-doc operativo>Documentos	OCE	Documentos de soporte enviados por el OCE

No.	Actividad	Producto de Entrada	Descripción de Actividad	Responsable	Producto de Salida
			electrónicos> Despacho aduanero> Sustitutivo del detalle del documento de importación. Si el envío de los documentos lo realiza dentro del plazo procede de acuerdo a la actividad 4 de lo contrario a la 6.		
4.	Revisa soportes presentados	Documentos de soporte enviados por el OCE	Revisa los soportes enviados por parte del OCE según lo indicado en la normativa vigente. Si no justifica la duda razonable procede de acuerdo a la actividad 5 de lo contrario finaliza el procedimiento.	Técnico operador	Documentos de valor revisados
5.	Notifica la no aceptación de la justificación	Documentos de soporte de valor revisados	Notifica al usuario que no han sido aceptados los soportes de valor presentados, sustentando en dicha observación los motivos por los cuales fueron rechazados. La notificación puede ser consultada de acuerdo a la consideración general 5.15.	Técnico operador	Documentos de valor rechazados
6.	Realiza correcciones en FOB unitario	Documentos de soporte de valor rechazados	Corrige el FOB unitario de los ítems observados con los valores encontrados en la base de valor o conforme los métodos de valoración utilizados para el efecto.	Técnico operador	Ajuste de valor de mercancías

Anexo B. Casos nacionales sobre medidas en frontera

Año 2008

Oficio No.- CAE-GFZ-DI-170
Guayaquil, 06 de Febrero del 2008

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



Doctora
Susana Vásquez
Subdirector Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
IEPI
Cuenca.-

De mi consideración:

*En relación a su Oficio No. 08-002-SRC-IEPI, y cumpliendo con lo solicitado, pongo en su conocimiento, que en el Distrito de Macará al realizar la Inspección Física de las mercancías de los importadores **MORENO ESTRADA GIMENA ANAVEL, VALLADARES VEINTIMILLA VICTOR HUGO, GRANDA AÑZACO FABIAN DE JESUS y LAPO REYES JUNER JOSE**, amparadas en los referidos 109-07-10-001347, 109-07-10-001353, 109-07-10-001343 y 109-07-10-001345 respectivamente, se detectaron **SOMBRILLAS** con diseños similares a los personajes de **BARNEY, WINNIE THE POOH y BARBIE**, así como **CAMIONCITOS DE JUGUETES** que presentan diseños y leyendas similares a los personajes de **TOYS STORY**; y **MOCHILAS PEQUEÑAS** con leyendas de **WINNIE THE POOH Y MICKEY**, los cuales podrían vulnerar Derechos de Propiedad Intelectual. Cúmplame informar que las muestras fueron enviadas junto al Oficio No. CAE-GFZ-DI-024 de fecha 4 de Enero del 2008.*

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

- 1- El producto viene embalado por unidad, en cartones en los cuales no se observan referencias o empresas que distribuyen las marcas en discrepancia.*
- 2- Todas las mercancías inspeccionadas y separadas, presentan diseños y/o leyendas de los personajes de las marcas en discrepancia, los cuales se pueden observar en las fotos y las muestras físicas, enviadas con anterioridad mediante Oficio No.- CAE-GFZ-DI-023 y Oficio No.- CAE-GFZ-DI-024.*
- 3- Según se puede observar, se detectaron sombrillas con leyendas de "Baibie" y diseños similares a Barbie, las cuales podrían causar confusión y riesgo de asociación, ya que suscitan en la mente del consumidor una idéntica impresión visual a los diseños de la reconocida marca registrada por "Mattel".*
- 4- Se detectaron otras sombrillas en las que no se encuentra ninguna leyenda pero se observan los personajes de Barney con sus amigos y Winnie the Pooh, causando en el consumidor, el mismo efecto antes mencionado.*
- 5- Se puede observar también en los camioncitos de juguetes leyendas y personajes de TOYS STORY, sin que dicho producto posea referencias de la marca o distribuidor, por lo cual se estaría dando uso indebido a los personajes de la mencionada marca, así también se puede observar leyendas de Pooh y Mickey en las mochilas pequeñas.*
- 6- Ninguno de los Importadores presentaron documentos por parte de los propietarios o licenciatarios de las marcas que soporten la originalidad de las mercancías en discrepancia.*

Recibido

- 7- Existen antecedentes similares para estas marcas, los cuales fueron confirmados por el IEPI con anterioridad, mediante **Oficio No. 2007-402-P-IEPI** (Winnie the Pooh, Barney) y **Oficio No. 32-2007 G-MF-IEPI** (Barbie) (anexo).
- 8- Por lo hasta ahora expresado se presume que los productos con diseños similares a **BARBIE, WINNIE THE POOH, TOYS STORY Y MICKEY**, estarían dando un uso indebido a los diseños de las marcas en controversia, y se estaría transgrediendo derechos de propiedad intelectual.

Mediante **Oficios No.- CAE-GFZ-DI-021, CAE-GFZ-DI-022, CAE-GFZ-DI-018, CAE-GFZ-DI-019**, hemos procedido a notificar a los Importadores que el trámite de importación de los referidos 109-07-10-001347, 109-07-10-001353, 109-07-10-001343 y 109-07-10-001345 del manifiesto No. 109-2007-03-311, han sido retenidos hasta que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual conforme lo establece el art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual **Confirme o Revoque** la medida en frontera aplicada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

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


A la espera de contestación.

Atentamente,



Econ. Xavier Cárdenas M.
Gerente de Fiscalización
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

C.C. File

Fecha: 06/02/2008
Elaborado por: G. M. 
Revisado por: A. R.

Caso de la ciudad de Guayaquil del año 2010



2-
-Una-
8

No.- CIN-DGR-JPO-OF-2683
Guayaquil, octubre 11 del 2010

Dra.
Susana Vásquez Zambrano
Subdirectora Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI
Av. José Peralta y 12 de abril, Edificio Acrópolis, 5 piso, oficina 508
Teléfono: 074103708 - 074103627
Cuenca.-

De mi consideración,

Una vez que la Gerencia Distrital de Cuenca, mediante oficio No. **GDC-OF-(i)-096** (anexo 1), nos informara a la Coordinación General de Intervención, sobre las novedades detectadas en el acto administrativo de Aforo Físico en cuanto a las mercancías no declaradas del consignatario **IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES ALTAPRINCE CIA. LTDA.**, amparadas en la declaración aduanera No. **091-10-10-002292** por presumirse que podrían vulnerar Derechos de Propiedad Intelectual, al tratarse de **ZAPATOS** con diseños similares a las marcas **NIKE, PUMA, ADIDAS, CONVERSE, ARMANI** y **VANS** (se adjuntan 12 muestras físicas); y en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, ponemos a su conocimiento el siguiente informe pormenorizado a fin de que en el término establecido, en el mencionado artículo, el IEPI emita el correspondiente acto administrativo confirmando o revocando la medida tomada por la CAE.

Informe sobre la presunción de vulneración de los Derechos de Propiedad Intelectual.-

Características de la mercancía.

- 1- Un zapato deportivo en colores negro y blanco, en la que se observa el uso de diseños similares del "swoosh" y la denominación de la marca NIKE en varias partes, el calzado viene empaquetado en caja de cartón que posee impresas entre otras, varias marcas gráficas usadas por la marca NIKE, adicionalmente se encuentra una funda blanca para empaque en la que se observa impresa los logotipos de varias marcas como "Nike, Adidas, Reebok, Puma y Converse".
- 2- Un zapato deportivo en colores negro y verde, en el que se visualiza la utilización de diseños similares del "swoosh" y la denominación de la marca NIKE en varias partes, el calzado viene empaquetado en caja de cartón color naranja e incluye una funda y en un papel de seda para empaque en la que se observa impreso el swoosh y denominación de la marca NIKE.
- 3- Un zapato deportivo en colores negro y fucsia, en el que se evidencia el uso de varios diseños similares a los usados por la marca NIKE, se observa que el "swoosh" situado en los lados del calzado se encuentra entrecortado por la costura de otra parte de la capellada, algo inusual en la confección de prendas de la marca NIKE, este calzado viene empaquetado en una caja de cartón con diseño de paisaje nocturno en colores blanco y negro que no hacen alusión a la marca antes descrita.
- 4- Un zapato deportivo en colores negro, blanco y amarillo, en el cual se observa la utilización de varios diseños similares de las marcas registradas por ADIDAS, lo particular de este caso es que se utiliza en un mismo producto el diseño de 3 rayas y el de tresfui. La plantilla posee pegado un trozo de material de plástico como talón y lleva impreso el diseño de 3 rayas y este presenta fallas en la impresión, empaquetados en una caja de cartón en la que se observa la denominación "ADIDAS" que en su interior tiene una funda blanca para empacar con la denominación "ADIDAS".
- 5- Un zapato deportivo en colores negro y blanco, en el que se visualiza varios de diseños similares a la marca ADIDAS, se observan en este producto fallas en el bordado situado en el talón, un diseño de logotipo ubicado en la plantilla que difiere a los usados por la marca ADIDAS, vienen

Ave. 25 de Julio Km. 2.5 Vía Puerto Marítimo PBX: 04-2480640
Guayaquil - Ecuador
www.aduana.gov.ec

- empaquetados en un caja de cartón en la que se visualiza la denominación "ADIBAS", en cuyo interior posee una funda de empaque transparente.
- 6- Un zapato deportivo en colores blanco y plomo, en los que se visualiza la utilización de varios diseños similares a la marca ADIDAS, en la etiqueta que se encuentra en la lengüeta que no posee ciertas características como código de calzado y detalle de composición de materiales, empaquetado en una caja color negro con rayas blancas y en cuyo interior se observa una funda blanca de empaque y una etiqueta de cartón, todas ellas presentan la denominación ADIDAS.
 - 7- Un zapato deportivo en colores azul y amarillo, en los que se observa el uso de varios diseños similares a la marca PUMA, se observa en la parte del talón y en la lengüeta, bordados del gato salvaje saltando con una mala calidad, una etiqueta de cartón color rojo en la que se observan fallas de impresión en la denominación "OFFICIAL MERCHANDISE", empaquetadas en una caja color negro que lleva impresa la denominación "PUMA CELL".
 - 8- Un zapato deportivo color negro, en lo que se visualiza la utilización de diseños similares a la marca PUMA como el diseño de franja y bordados del gato salvaje saltando con mala calidad, empaquetados en una caja color roja, un cuyo interior posee una funda plástica blanca y una etiqueta con impresos similares al logotipo y la denominación PUMA.
 - 9- Un zapato deportivo en colores negro y verde, en que presenta diseños similares a la marca VANS, en los que se evidencian errores en la alineación del estampado de la etiqueta de las tallas se encuentra pegada en la lengüeta, empaquetado en una caja de cartón con diseño de paisaje nocturno en colores blanco y negro que no hacen alusión a la marca antes descrita, esta caja presenta una similitud con la descrita en el ítem 3 para un calzado similar a la marca NIKE.
 - 10- Un zapato casual color café, en el que se observa el uso de logotipos y denominaciones similares a las usadas por la marca ARMANI, en la lengüeta se observa un estampado con la denominación "GIORGIO ARMANI", en la parte lateral derecha, en la plantilla y en el talón se observa la impresión de un diseño similar a logotipo de la marca ARMANI. El calzado lleva un etiqueta colgante en la que se observa la denominación "FASHION SPORTS", viene empaquetado en una caja color naranja que presenta las siluetas de personas practicando varios deportes y en la que se lee la denominación SHLANG HIAI HUAER, la que posee una funda plástica blanca de empaque con la denominación "SPORTS".
 - 11- Un zapato deportivo en colores blanco y verde, en el cual se observa la utilización de varios diseños similares de la marca ADIDAS, lo particular de este otro caso es que se utiliza también en un mismo producto el diseño de 3 rayas y el de trefoil. La plantilla lleva impreso el diseño de 3 rayas, viene empaquetado en una caja de cartón de color naranja y crema (caja usualmente utilizada para productos de la marca "NIKE") en cuyo interior tiene una funda blanca para empacar con la denominación "ADIDAS".
 - 12- Un zapato deportivo en colores negro y blanco, en el que se visualiza el uso de varios diseños similares a la marca CONVERSE, se observa tanto en la lengüeta, plantilla, y parte posterior del calzado el uso de las denominaciones "ALL STAR" y "CONVERSE", vienen empaquetados en una caja en la que se observa impreso el logo y la denominación de la marca CONVERSE.
 - 13- Se presume que con la importación de estos zapatos, se causaría un riesgo de asociación y/o confusión al consumidor como si fueren de las marcas descritas anteriormente.
 - 14- Los zapatos descritos anteriormente presentan fallas de costura, de bordados y estampados, lo que haría presumir que no se trata de productos originales, vulnerando los derechos de propiedad de Intelectual de las marcas antes mencionadas.
 - 15- La cantidad encontrada se trataría de 375 pares de zapatos con la marca "PUMA", 675 pares de zapatos con la marca "ADIDAS", 520 pares de zapatos con la marca "VANS", 550 pares de zapatos con la marca "NIKE", 100 pares de zapatos con la marca "CONVERSE", 60 pares de zapatos con la marca "ARMANI".
 - 16- La mercancía tiene como procedencia CHINA y el embarcador XIA TAI IMPORTS AND EXPORTS.

-2-
dos
8

Oficios emitidos

Mediante **Oficio No.- CIN-DGR-JPO-OF-2684** (anexo 2), se puso en conocimiento del Importador que la mercancías en controversia han sido retenidas hasta que el IEPI conforme lo establece el art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual **Confirme o Revoque** la medida en frontera aplicada por la C.AE.

Mediante **Oficio No.- CIN-DGR-JPO-OF-2703** (anexo 3), hemos procedido a comunicar al Estudio Jurídico LCTLAW Luzziaga, Castro & Torres, apoderado de la marca **NIKE** y **PUMA** y **ADIDAS**, sobre la medida tomada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Mediante **Oficio No.- CIN-DGR-JPO-OF-2704** (anexo 4), hemos procedido a comunicar al Estudio Jurídico Brito & Pinto, apoderado de la marca **CONVERSE**, sobre la medida tomada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Mediante **Oficio No.- CIN-DGR-JPO-OF-2705** (anexo 4), hemos procedido a comunicar al Estudio Jurídico Corral & Rosales, apoderado de la marca **ARMANI**, sobre la medida tomada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Cabe indicar que por ser el IEPI a quien le corresponde ejercer la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velar por su cumplimiento y observancia, le corresponde notificar los actos administrativos emanados de sus respectivas autoridades.

Atentamente,

Econ. Carlos Andrés Henríquez Henríquez
Director de Gestión de Riesgos
Coordinación General de Intervención
Corporación Aduanera Ecuatoriana



Adjunto: 12 muestras físicas al presente informe.

C.c. File

Elaborado por: E. Rodríguez
Revisado por: K. Santistevan
Revisado por: I. Oyarzun
Fecha de elaboración: 11/10/2010
Hoja de trámite: 10-091-SEGC-05376



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI-
SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA



OFICIO No. 032-2010-SRC-IEPI
Cuenca, 12 de noviembre de 2010

Señor Economista
Carlos Andrés Henríquez Henríquez
COORDINACIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN
CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA-CAE-
Av. 25 de Julio Km. 2.5, vía Puerto Marítimo
Guayaquil-Ecuador

Señor Director:

En atención a su oficio No.CIN-DGR-JPO-OF-2683 de fecha 11 de octubre de 2010, recibido en este despacho el 5 de noviembre de 2010, manifiesto a Usted lo siguiente:

ANTECEDENTES.-

Usted Señor Director en el oficio antes referido indica que: "*Una vez que la Gerencia Distrital de Cuenca, mediante oficio No. GDC-OF-(I)-096 (anexo 1) nos informará a la Coordinación General de Intervención, sobre las novedades detectadas en el acto administrativo de Aforo Físico en cuanto a las mercancías no declaradas del consignatario IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES ALTAPRINCE CIA. LTDA, amparadas en la declaración aduanera No. 091-10-10-002292 por presumir que podrían vulnerar Derechos de Propiedad Intelectual, al tratarse de ZAPATOS con diseños similares a las marcas NIKE, PUMA, ADIDAS, CONVERSE, ARMANI y VANS (se adjuntan 12 muestras físicas); y en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, ponemos a su conocimiento el siguiente informe pormenorizado a fin de que en el termino establecido, en el mencionado artículo, el IEPI emita el correspondiente acto administrativo confirmando o revocando la medida tomada por la CAE ...*"

Las muestras físicas que se adjuntaron al oficio No. CIN-DGR-JPO-OF-2683 de fecha 11 de octubre de 2010, recibido en este despacho el 5 de noviembre de 2010, corresponden a: 1.- Un zapato deportivo en colores negro y blanco, en el que se observa el uso de un diseño similar al swoosh de la marca NIKE en los costados y en la suela, el uso de la denominación NIKE en la parte posterior y en la plantilla del zapato, la muestra se presentó dentro de una caja de color café claro en la que se pueden observar reproducidos logotipos de varias marcas; 2.-Un zapato deportivo en colores negro y verde, en el que se visualiza la utilización de un diseño similar al swoosh de la marca NIKE en los costados y en la suela de la muestra, el uso de la denominación NIKE en la parte posterior y en la plantilla del zapato, la muestra se presentó dentro de una caja de color naranja en la que se observa un diseño similar al swoosh de la marca NIKE en color blanco; 3.-Un zapato deportivo en colores negro, fucsia, verde, lila y blanco, en el que se observa el uso de un diseño similar al swoosh de la marca NIKE en los costados de la muestra, el uso de la denominación NIKE AIR en la lengüeta, en la parte posterior y en la plantilla del zapato, la muestra se presentó dentro de una caja de color negro y gris en la que se pueden observar caracteres en otro idioma y la figura de unas flores; 4.-Un zapato deportivo en colores negro, amarillo, gris y blanco, en el que se observa el uso de un

- 60 Jesús &

diseño similar a las tres líneas de la marca ADIDAS en los costados de la muestra, el uso de la denominación ADIDAS acompañada de lo que parece ser el signo conocido como trefoil en color amarillo sobre un fondo gris en la parte posterior del zapato, en la lengüeta se observa al denominación ADIDAS escritas en letras negras sobre un fondo gris y en la plantilla del zapato se observa la figura de lo que parece ser el signo conocido como trefoil en color amarillo, acompañado de la denominación ADIDAS, la muestra se presentó dentro de una caja de cartón en color café en la que se lee la denominación ADIBAS (el subrayado me pertenece) acompañada del diseño de tres rayas en color negro; 5.- Un zapato deportivo en colores negro y blanco, en el que se observa el uso de un diseño similar a las tres líneas de la marca ADIDAS en los costados de la muestra y la denominación ADIDAS acompañada de las referidas líneas en la parte posterior del zapato y en la plantilla; en la lengüeta del zapato se observa el signo antes mencionado, acompañado de la denominación TOP TEN y la figura de un círculo y una estrella en color negro sobre un fondo blanco, la muestra se encontró dentro de una caja de cartón en color café en la que se lee la denominación ADIBAS (el subrayado me pertenece) acompañada del diseño de tres rayas en color negro; 6.- Un zapato deportivo en colores gris y blanco, en el que se observa el uso la denominación ADIDAS acompañada de tres líneas en la parte posterior, en la plantilla y en la lengüeta del zapato, la muestra se encontró dentro de una caja de cartón en color negro en la que se observan tres líneas en color blanco y la denominación ADIDAS acompañada de tres líneas; 7.- Un zapato deportivo en colores azul, amarillo y gris, en cuya lengüeta y plantilla se observa el uso la denominación PUMA escrita en letras minúsculas color gris acompañada de la figura de lo que parece ser un animal felino en el mismo color, igualmente en los costados y la parte posterior de la muestra se observa la figura de lo que parece ser un animal felino en color gris, la muestra se encontró en una caja de cartón color negro en la que se observa la denominación PUMA CELL escrita en letras mayúsculas y minúsculas en color rojo sobre un fondo negro, acompañadas de la figura de lo que parece ser un animal felino en el mismo color; 8.- Un zapato deportivo en colores negro y blanco, en cuya lengüeta y plantilla se observa el uso la denominación PUMA escrita en letras minúsculas color blanco acompañada de la figura de lo que parece ser un animal felino en el mismo color, igualmente en la parte posterior y frontal de la muestra se observa la figura de lo que parece ser un animal felino en color blanco, así como en la suela del zapato, la muestra se encontró en una caja de cartón en color rojo, en la que se observa la denominación PUMA escrita en letras mayúsculas y minúsculas en color blanco, acompañadas de la figura de lo que parece ser un animal felino en el mismo color, de igual forma, en la parte superior de la caja se observa figura de lo que parece ser un animal felino en color blanco; 9.- Un zapato en colores negro, verde y blanco, en cuya lengüeta y parte posterior se observa el uso la denominación VANS OF THE WALL escrita en letras blancas sobre un fondo verde, en la plantilla, la suela y uno de sus costados se observa la denominación VANS escrita en letras minúsculas color blanco sobre un fondo verde, la muestra se encontró dentro de una caja de color negro y gris en la que se pueden observar caracteres en otro idioma y la figura de unas flores; 10.- Un zapato en colores café y crema, en cuya lengüeta se observa el uso la denominación CIORCIO ARMANI escrita en letras de color café sobre un fondo dorado, en uno de los costados de la muestra se observa la denominación ARMA...MADE CHINA acompañada de la figura de una especie de letra V, en color dorado, en la plantilla y en la parte posterior del zapato se observa el mismo logotipo, la muestra se encontró dentro de una caja de color naranja en la que se pueden observar caracteres en otro idioma, la expresión SHANG HAI HUA'ER y una figura de lo que aparentan ser jugadores de básquetbol; 11.- Un zapato deportivo en colores blanco y verde, en cuya lengüeta y parte posterior se observa el uso de la denominación ADIDAS acompañada de lo que parece ser el signo conocido como trefoil en color gris y verde respectivamente sobre un fondo blanco, en la plantilla se observa la denominación ADIDAS escrita en letras blancas sobre un fondo verde, la muestra se encontró dentro de una caja de cartón en color café, negro y rojo; 12.- Un zapato deportivo color negro, la capellada es de materia textil y la suela es de un material que parece caucho; en la lengüeta del zapato se observa la marca ALL STAR con la figura de una estrella en color negro sobre un fondo blanco, en la plantilla se observa la denominación CONVERSE escrita en letras de color azul sobre un fondo blanco y en la suela del zapato se observa la denominación CONVERSE ALL STAR acompañado de la figura de una estrella, la muestra se presentó dentro de una caja de cartón en color negro y café en la que se observa la denominación CONVERSE ALL STAR (chuck Taylor) acompañado de la figura de una estrella.

- 61- Se suscribe y vno- 8

Mediante oficio No.CIN-DGR-JPO-OF-2684 (anexo 2) la Corporación Aduanera Ecuatoriana a través de la Coordinación General de Intervención comunicó al importador acerca de la medida tomada por la Gerencia Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana-CAE-con sede en Cuenca, sin que haya presentado justificación o argumentación alguna dentro del expediente.

Por medio del oficio No.CIN-DGR-JPO-OF-2703 (anexo 3) la Corporación Aduanera Ecuatoriana a través de la Coordinación General de Intervención comunicó al Estudio Jurídico LCTLAW Luzuriaga, Castro & Torres apoderados de las compañías titulares de las marcas NIKE, PUMA y ADIDAS acerca de la medida tomada por la Gerencia Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana-CAE-con sede en Cuenca.

En fecha 12 de noviembre de 2010, las 10:28, el Dr. Gonzalo Luzuriaga, apoderado especial de la empresa NIKE INTERNATIONAL LTDA, titular de la marca NIKE presenta en las dependencias de la Subdirección Regional a mi cargo, un escrito a través del cual solicita con fundamento en los artículos 342 y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual: "...Se confirme la medida en frontera adoptada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana y en este sentido se suspenda la nacionalización de la mercadería presentada mediante declaración aduanera No. 091-10-10-002292, del importador IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES ALTAPRINCE CÍA. LTDA., presuntamente violatoria a los derechos de propiedad intelectual de NIKE INTERNATIONAL, LTD...", para lo cual adjunta un informe pericial elaborado por la Dis. Maria Fernanda Román, perito acreditada por el Consejo Nacional de la Judicatura, en el que luego de realizar un exhaustivo análisis de las muestras adjuntadas, concluye señalando que: "...LA MUESTRA DUBITADA, ZAPATO CON MARCA NIKE, CON LA DECLARACION ADUANERA # 091-10-10-002292, DEL IMPORTADOR: ALTAPRINCE CÍA. LTDA., NO ES ORIGINAL YA QUENO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PROPIAS DE LA MARCE NIKE Y POR CONSIGUIENTE ES FALSIFICADO, ESTE ZAPATO REPRODUCE LA MARCA NIKE Y EL SWOOSH de NIKE....."

Con fecha 12 de noviembre de 2010, las 10:29, el Dr. Gonzalo Luzuriaga, apoderado especial de la empresa ADIDAS AG, titular de la marca ADIDAS presenta en las dependencias de la Subdirección Regional, un escrito a través del cual solicita con fundamento en los artículos 342 y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual: "...Se confirme la medida en frontera adoptada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana y en este sentido se suspenda la nacionalización de la mercadería presentada mediante declaración aduanera No. 091-10-10-002292, del importador IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES ALTAPRINCE CÍA. LTDA., presuntamente violatoria a los derechos de propiedad intelectual de ADIDAS AG...", para lo cual adjunta un informe pericial elaborado por la Dis. Maria Fernanda Román, perito acreditada por el Consejo Nacional de la Judicatura, en el que luego de realizar un exhaustivo análisis de las muestras adjuntadas, concluye señalando que: "...LA MUESTRA DUBITADA, ZAPATO CON MARCA ADIDAS, CON LA DECLARACION ADUANERA # 091-10-10-002292, DEL IMPORTADOR: ALTAPRINCE CÍA. LTDA., NO ES ORIGINAL YA QUENO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PROPIAS DE LA MARCA ADIDAS Y POR CONSIGUIENTE ES FALSIFICADO, ESTE ZAPATO REPRODUCE LAS MARCAS ADIDAS, SHOE WITH 3 STRIPES (diseño) y TRES RAYAS DISEÑO....."

En fecha 12 de noviembre de 2010, las 10:32, el Dr. Gonzalo Luzuriaga, apoderado especial de la empresa PUMA AG, titular de la marca PUMA presenta en las dependencias de la Subdirección Regional, un escrito a través del cual solicita con fundamento en los artículos 342 y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual: "...Se confirme la medida en frontera adoptada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana y en este sentido se suspenda la nacionalización de la mercadería presentada mediante declaración aduanera No. 091-10-10-002292, del importador IMPORTADORA Y DISTRIBUCIONES ALTAPRINCE CÍA. LTDA., presuntamente violatoria a los derechos de propiedad intelectual de PUMA AG...", para lo cual adjunta un informe pericial elaborado por la Dis. Maria Fernanda Román, perito acreditada por el Consejo Nacional de la Judicatura, en el que luego de realizar un exhaustivo análisis de las muestras adjuntadas, concluye señalando que: "...LA MUESTRA DUBITADA, ZAPATO CON MARCA PUMA, CON LA DECLARACION ADUANERA # 091-10-10-002292, DEL IMPORTADOR: ALTAPRINCE CÍA. LTDA., NO ES ORIGINAL YA QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS

-63-
Se saca
y
12-8

"Artículo No. 1.-Delegar a la Dra. Jamileth Susana Vázquez Zambrano, Subdirectora Regional del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI- de Cuenca, la atribución de ordenar medidas en frontera, en la Sierra Sur y Regional Oriental, según lo establecido en el Art. 351, literal f), de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, y en los términos previstos en el artículo 342, incisos tercero, cuarto y quinto, del mismo cuerpo legal, así como la atribución de sustanciar y resolver los recursos de reposición que lleguen a interponerse en tales casos.

Artículo 2.-La presente resolución entrará en vigencia a partir de la notificación a la funcionaria designada, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

(...)." 

El Art. 217 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, en armonía con lo dispuesto en el Art. 155 literal a) de la Decisión Andina 486, señala que: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

c) Importar o exportar productos con la marca;(..."

El artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluye, entre otras garantías básicas la presunción de la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.


ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN.-

En el oficio No.CIN-DGR-JPO-OF-2683 se solicita que confirme o revoque la medida adoptada. Al respecto manifiesto lo siguiente:

Vistos los antecedentes remitidos por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, revisadas las muestras enviadas y los informes periciales adjuntados, se puede concluir que existen evidencias suficientes que demuestran la violación de los derechos de propiedad intelectual de las compañías ADIDAS AG, PUMA AG, NIKE INTERNATIONAL LTDA. y GA MODEFINE S.A. , titulares de las marcas ADIDAS, PUMA, NIKE y GIORGIO ARMANI respectivamente.

En el caso de los productos identificados con las marcas CONVERSE y VANS no existen elementos de juicio suficientes que permitan advertir, fehacientemente, que se han transgredido los derechos de propiedad intelectual de los titulares de las referidas marcas, mediante la respectiva importación, puesto que no se cuenta con un informe técnico especializado de los productos en cuestión, que permita establecer la existencia de una falsificación de productos originales que estén protegidos en el Ecuador, o una utilización comercial del signo distintivo sin autorización de su titular.

Adicionalmente, se debe considerar que el artículo 219 de la Ley de Propiedad Intelectual codificada prevé que el derecho conferido por el registro de una marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ellos, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país, posibilidad que no ha sido desvirtuada en este caso.

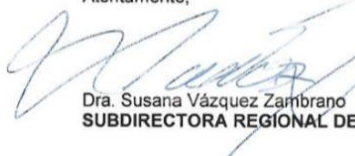
Es necesario recordar que es de obligatorio cumplimiento, para toda autoridad pública, el respeto de la garantía procesal de presunción de inocencia, en los términos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, presunción que no ha llegado a desvanecerse en este caso, en virtud de que, como se indicó antes, no existen pruebas contundentes que permitan verificar la violación de derechos de propiedad intelectual. 

- 64-
se secata
y
cortas
S

Por las razones expuestas y en ejercicio de la facultad a mi delegada, confirmo la medida tomada por la Gerencia Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana-CAE-con sede en Cuenca en lo que respecta a los productos identificados con las marcas ADIDAS, PUMA, NIKE, GIORGIO ARMANI y revoco la medida en lo que respecta a los productos identificados con la denominación CONVERSE y VANS.

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

Atentamente,



Dra. Susana Vázquez Zambrano
SUBDIRECTORA REGIONAL DEL IEPI



Año 2011



No. DDC-ASJC-OF-0016

Cuenca, 13 de enero del 2011.

Doctora
Susana Vázquez
SUBDIRECTORA REGIONAL CUENCA
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me dirijo a Ud. de la manera más respetuosa con el objeto de informarle que mediante oficio No. DDZC-AFFC-OF-(0)-0010, de fecha 11 de enero del año en curso, la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ha sido informada por la Dirección de Despacho y Control de Zona Primaria de esta Dirección, que luego de haber realizado el aforo físico de la mercancía importada al amparo de la Declaración Aduanera Única No. 17238894, con CDA No. 091-2011-10-000087, perteneciente al importador BORIS IVÁN PALACIOS NARANJO, se han encontrado engrasadoras manuales con empaque de la marca PRESSOL, la misma que está registrada y es de origen alemán, por lo que nos han sugerido informar al IEPI, por si existe alguna vulneración a los derechos de propiedad intelectual o a los derechos de autor, ya que en la DAU (Declaración Aduanera Única) y en la DAV (Declaración Andina de Valor), se declara todo con marca BP, que presuntamente es registrada por el importador.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 227 de la Constitución: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación"* (el resaltado me pertenece).

Por otro lado, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el Art. 4, literal 2, dispone lo siguiente: *"Principios procesales.- La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: Aplicación directa de la Constitución.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte"*.

En virtud de lo expuesto y al existir indicios de que la referida mercancía podría violentar los derechos de propiedad intelectual y tomando en cuenta que el Art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, dispone: *"Impedimentos de ingreso o exportación de productos.- Los administradores de Aduana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercancías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual. Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción"*

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
Cuenca - Av. 13ta Luit 2-988 y Av. Gil Ramírez Dávalos PBX 072807981
www.aduana.gub.ec

SX





administrativa que corresponda...”, a través del presente le informamos lo sucedido con esta importación, para que se tomen las medidas adecuadas.

Adjunto al presente copias del oficio No. DDZC-AFFC-OF-(i)-0010; de la DAU No. 091-2011-10-000087 y sus documentos de acompañamiento; así como también le adjunto las 8 muestras consistentes en: aceitero tipo Alemán, grapa para tierra, llave de combinación, brocha, juego de piedras, cautín tipo lápiz, snap of cuter y un cepillo circular

Particular que pongo bajo su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Mayra Calle Rodríguez.
Directora Distrital Cuenca (E)
Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador

Elaborado por: Dra. C. Campoverde. 
Fecha de elaboración: 13/01/2011



Juzgado:
Su atención.
[Handwritten signature]
11/01/2011

No. DDZC-AFFC-OF-(i)-0010

Cuenca, enero 11 del 2011

Señor Ingeniero
Boris Coellar Dávila,
DIRECTOR DISTRITAL CUENCA,
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR,
Ciudad.

De mi consideración:

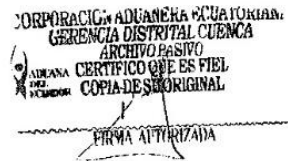
Señor Director debo informar a Usted que, se ha realizado el aforo físico de la mercancía importada al amparo de la DAU 17238894 con CDA 091-2011-10-000087-3-01 perteneciente al importador PALACIOS NARANJO BORIS IVAN, constatando las siguientes novedades:

Se declaran 4214 bultos con 646.064.00 unidades comerciales de herramientas en tres contenedores, con la particularidad de que la procedencia de la mercancía es China, así como el origen declarado de la misma, sin embargo en el empaque de la mayoría de productos se puede leer la leyenda PROFESSIONAL TOOLS GERMANY ó BP GERMANY, y en ninguna parte se manifiesta el origen chino de la mercancía, de tal manera se sugiere informar de este particular a la Defensoría del Pueblo para que emita su criterio sobre la nacionalización de la mercancía.

También se encontraron engrasadoras manuales con empaque de la marca PRESSOL, la misma que está registrada y es de origen alemán, por lo que se sugiere informar al IEPI por si existe alguna vulneración a propiedad intelectual o derechos de autor, ya que en DAV y DAV se declara todo con marca BP que presuntamente es registrada por el importador.

Es todo lo que puedo informar para que se sirva tomar las acciones legales pertinentes.

Atentamente
[Handwritten signature]
Ing. **Mayra Calle Rodríguez**
Director de Despacho y Control de Zona Primaria



Cc: Archivo.
Elaborado por: Juan Carlos Andrade.
Fecha Elaboración: 11/01/2011

2011 JAN 20 P # 51



GERENCIA DISTRITAL CUENCA
RECIBIDO

OFICIO No. 003-2011-SRC-IEPI
Cuenca, 20 de enero de 2011


Señor Ingeniero
Boris Coellar Dávila,
DIRECTOR DISTRITAL CUENCA,
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR,
Ciudad.-

Señor Director:

En atención al oficio No.DDC-ASJC-OF-0016 de fecha 13 de enero de 2011, recibido en este despacho el 13 de los mismos mes y año, manifiesto a Usted lo siguiente:


ANTECEDENTES.-

En el oficio antes referido se indica que: "...mediante oficio No. DDZC-AFFC-OF-(j)-0010, de fecha 11 de enero del año en curso, la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ha sido informada por la Dirección de Despacho y Control de Zona Primaria de esta Dirección, que luego de haber realizado el aforo físico de la mercancía importada al amparo de la Declaración Aduanera Única No.091-2011-10-000087, perteneciente al importador BORIS IVAN PALACIOS NARANJO, se han encontrado engrasadoras manuales con empaque de la marca PRESSOL, la misma que está registrada y es de origen alemán, por lo que nos han sugerido informar al IEPI, por si existe alguna vulneración a los derechos de propiedad intelectual o a los derechos de autor, ya que en la DAU (declaración única aduanera) y en la DAV (declaración andina de valor), se declara todo con marca BP, que presuntamente es registrada por el importador..."

Las muestras físicas que se adjuntaron al oficio antes referido corresponden a:
1.- Una caja de cartón en cuya cara frontal se lee lo siguiente: la denominación VARIO PRESSOL SYSTEM acompañada de la figura de un círculo en tonos negro y café claro. Adicionalmente se lee las denominaciones: POSI LOK, TUV PRODUCT SERVICE, GS GEPRÜFTE SICHERHEIT, LGA LANDESGEWERBEANSTALT BAYEM NÜRNBERG; en el extremo superior derecho de la referida caja consta la denominación PRESSOL escrita en letras color café claro sobre un fondo negro con un borde en el mismo color, se observa también las palabras BOMBA DE ENGRASE-ESTÁNDAR en varios idiomas y el dibujo de la bomba de engrase. Finalmente se observa un sello superpuesto en el que se leen las palabras ACEITERO TIPO ALEMAN en letras blancas sobre un fondo azul, esta denominación se encuentra acompañada de un logotipo conformado por las letras bp acompañadas de un 

diseño característico en tonos azul y amarillo, adicionalmente se observa algunas características técnicas del producto. Dentro de la caja se pudo observar que la bomba de engrase se encuentra empacada en una funda plástica en cuyo extremo superior izquierdo se observa la denominación VARIO PRESSOL SYSTEM acompañada de la figura de un círculo en tonos negro y blanco. Adicionalmente se lee la denominación POSI LOK escrita en letras blancas sobre un fondo negro; en el extremo superior derecho consta la denominación PRESSOL escrita en letras color blanco sobre un fondo negro con un borde en el mismo color; en parte central del empaque se aprecia una serie de dibujos que ilustran las instrucciones para el uso. Finalmente en la parte inferior del envase constan las denominaciones TUV PRODUCT SERVICE, GS GEPRÜFTE SICHERHEIT, LGA LANDESGEWERBEANSTALT BAYEM NÜRNBERG e información que aparentemente corresponde al fabricante del producto como direcciones y números de teléfono. 2.- Una caja en la que se lee la denominación GRAPA PARA TIERRA escrita en letras blancas sobre un fondo azul; en el extremo superior izquierdo se puede observar un logotipo conformado por las letras bp acompañadas de un diseño característico en tonos azul y amarillo, adicionalmente se observa algunas características técnicas como el tamaño del objeto. Dentro de la caja se pudo observar que en el artículo se encuentran gravadas las letras BP 300 A. 3.- Una llave de combinación en la que se puede observar un logotipo conformado por las letras bp acompañadas de un diseño característico en tonos azul y amarillo, adicionalmente se observa algunas características técnicas como el tamaño del objeto. Dentro del empaque se pudo observar que en el artículo se encuentran las letras BP. 4.- Una brocha de color amarillo en la que se puede observar la denominación BP GERMANY. 5.- Un juego de piedras en cuyo empaque se puede observar un logotipo conformado por las letras bp acompañadas de un diseño característico en tonos azul y amarillo, adicionalmente se observa algunas características como el número de los objetos. 6.- Un caudín tipo lápiz eléctrico de 60 w en cuyo empaque se puede observar un logotipo conformado por las letras bp acompañadas de un diseño característico en tonos azul y amarillo. 7.- Un estilete en cuyo empaque se puede observar un logotipo conformado por las letras bp acompañadas de un diseño característico en tonos azul y amarillo. 8.- Un cepillo circular de 200 mm en cuya caja se puede observar un logotipo conformado por las letras bp acompañadas de un diseño característico en tonos azul y amarillo, así como información relativa a las características técnicas del producto.

Mediante oficio No.DDC-ASJC-OF-0018, Ud. señor Director comunicó al Estudio Jurídico Novoa, Peña, Larrea & Torres abogados de Almacenes Boyacá, titular en el Ecuador de los derechos sobre la marca PRESSOL, conforme se desprende el título No.806-07, acerca de la medida en frontera tomada por la Dirección de Despacho y Control de Zona Primaria de la Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador, sin que el titular marcario haya presentado hasta el momento ningún documento o argumentación en esta dependencia administrativa que demuestre fehacientemente que se trata de mercadería presuntamente infractora.

Por otra parte, revisada la base de datos del lepi se desprende que el Sr. Boris Iván Palacios Naranjo es titular de los derechos sobre la marca LOGOTIPO 

MAS LETRAS B y P conforme se deduce del título No. 4181-07, otorgado para proteger productos de la clase internacional No. 7, tales como maquinas y herramientas.

De la documentación remitida por la CAE a esta dependencia, no consta que el importador haya presentado justificación o argumentación alguna dentro del expediente.

BASE LEGAL.-

El Art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual; señala: "...La Corporación Aduanera Ecuatoriana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.


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

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

Si la Corporación Aduanera Ecuatoriana o cualquier otro funcionario competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o no se hubiere pronunciado en el término de tres días, el interesado podrá recurrir directamente dentro de los tres días posteriores al Presidente del IEPI para que lo ordene.

(...)"

Mediante resolución No. 09-130 P-IEPI de 11 de marzo de 2009, emitida con el fin de agilizar la administración de los trámites de su competencia y al amparo de lo dispuesto en el Art. 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el Presidente del IEPI, Ab. Andrés Ycaza resolvió:

"Artículo No. 1.-Delegar a la Dra. Jamieth Susana Vázquez Zambrano, Subdirectora Regional del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI- de Cuenca, la atribución de ordenar medidas en frontera, en la Sierra Sur y Regional Oriental, según lo establecido en el Art. 351, literal f), de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, y en los términos previstos en el artículo 342, incisos tercero, cuarto y quinto, del mismo cuerpo legal, así como la atribución de sustanciar y resolver los recursos de reposición que lleguen a interponerse en tales casos. 

Artículo 2.-La presente resolución entrará en vigencia a partir de la notificación a la funcionaria designada, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

(...)."

El artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluye, entre otras garantías básicas la presunción de *la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.*

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN.-

En el oficio No. DDC-ASJC-OF-0016 se pone bajo mi conocimiento para los fines pertinentes, la medida tomada por la Dirección de Despacho y Control de Zona Primaria. Al respecto manifiesto lo siguiente:

Vistos los antecedentes remitidos por la Secretaria Distrital de Aduana del Ecuador, revisadas tanto la base de datos del IEPI, así como las muestras adjuntadas al oficio con el que se me comunicó acerca de la medida tomada, se puede concluir que no existen evidencias suficientes que demuestren la violación de los derechos de propiedad intelectual que posee ALMACENES BOYACÁ en el Ecuador sobre la marca denominada PRESSOL.

Adicionalmente, se debe considerar que el artículo 219 de la Ley de Propiedad Intelectual codificada prevé que el derecho conferido por el registro de una marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ellos, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país, posibilidad que no ha sido desvirtuada en este caso por el titular marcarlo.

Es necesario recordar que es de obligatorio cumplimiento, para toda autoridad pública, el respeto de la garantía procesal de presunción de inocencia, en los términos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, presunción que no ha llegado a desvanecerse en este caso, en virtud de que, como se indicó antes, no existen pruebas contundentes que permitan verificar la violación de derechos de propiedad intelectual.

Por las razones expuestas y en ejercicio de la facultad a mí delegada, revoco la medida tomada por la Dirección de Despacho y Control de Zona Primaria de la Secretaria Nacional de Aduana del Ecuador.

Atentamente,


Dra. Susana Vázquez Zambrano
SUBDIRECTORA REGIONAL DEL IEPI



Año 2012

- 1 -
(Coo)



Oficio Nro. SENA-EDC-2012-0223-OF

Cuenca, 30 de mayo de 2012

Asunto: REPORTE NOVEDADES AFORO FISICO REF. 091-2012-10-001326-7
SANCHEZ ALVARADO ANGEL JOEL

Señorita
Jamiléth Susana Vazquez Zambrano
Subdirección Regional Cuenca
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a Ud. de la manera más respetuosa con el objeto de informarle que mediante memorando No. SENA-EDC-2012-0179-M, de fecha 09 de mayo del año en curso, la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ha sido informada por la Dirección de Despacho y Control de Zona Primaria de esta Dirección, que se realizó el aforo físico de la mercancía importada al amparo de la DAU 18537812 con CDA 091-2012-10-001326-7, perteneciente a la importador SANCHEZ ALVARADO ANGEL JOEL constatando las siguientes novedades: se encontraron en el acto de aforo físico varios artículos tales como:

- Peluches y juguetes del juego Mario Bros cuya marca en la envoltura dice Nintendo y Mario Bros.
- Figuras pequeñas del juego Mario Bros, en cajas individuales que indican Súper Mario Bros. Wii y cuya caja de envoltura indica la marca Furuta.
- Figuras pequeñas del juego Mario Bros envueltas en fundas plásticas sin marca.
- Controles para juego Nintendo Wii en envolturas con marca Nintendo y Shiro y volante para Nintendo Wii cuya caja utiliza las imágenes de Mario y Luigi
- Alcancías con personajes del juego Angry Birds con marca ROOGO que se presumen vulneran derechos de propiedad intelectual de la marca Rovio.
- Carcasas para PSP con marca Sony en cajas blancas sin identificación.
- Memoria para Play Station 2 y set de audífonos envueltos en caja con logos SONY
- Audífonos con logos Sony envueltas en fundas plásticas.
- Llaveros de los personajes pitufos en fundas plásticas y figuras de juguetes marca SMURFS, que se presumen vulneran derechos de propiedad intelectual de la marca PEYO.

Sobre esta mercancía se presume que ni por calidad, estética o valor declarado estos productos son originales, se observa también que las mercancías no contienen los Copyright ni marca registrada.

De lo expuesto se evidencian indicios de que la referida mercancía podría violentar los



Oficio Nro. SENAE-DDC-2012-0223-OF

Cuenca, 30 de mayo de 2012

derechos de propiedad intelectual y de que el importador en mención habría incurrido en el delito tipificado en el art. 323 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que esta autoridad ha procedido conforme lo establecido en el Art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, que dispone: "*Impedimentos de ingreso o exportación de productos.- Los administradores de Aduana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual. Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda...*", a través del presente le informamos lo sucedido con esta importación, para que sea usted quien revoque o confirme la medida adoptada por esta Dirección Distrital de Cuenca, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Adjunto al presente copias del oficio No. SENAE-DDZC-2012-0179-M; de la DAU No. 091-2012-10-001326-7 y sus documentos de acompañamiento; así como también le adjunto las muestras consistentes en: Carcasa para PSP color negra SONY, Set de audifonos para control remoto SONY, Cable para audifono color Blanco SONY, memoria para Play Statio 2 SONY, Control Blanco para Nintendo Wi, Volante para Nintendo Wii con imagen de Mario y Luigi, Control Rojo para Nintendo Wii, Alcancia tipo Angri Birds, Figura de Mario Bross con alas, Set de muñecos Mario Bross varios modelos, Peluche pequeño con figura de Yoshi Juego Mario Bross, Set de figuras de juego Mario Bross de colección, Caja Amarilla marca Futura con muñecos Mario Bross Peluche Grande tipo Mario Bross, juego de llaveros de los pitufos varios, una muestra de cada uno de los productos indicados.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mayra Alejandra Calle Rodríguez
DIRECTOR DISTRITAL CUENCA, SUBROGANTE

Referencias:
SENAE DDZC-2012-0179-M

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

SECRETARÍA REGIONAL CUENCA
REGISTRADO

06 JUN. 2012

16:56



SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

-67-
(sesenta y siete)

Oficio No. 001 – 2012-IEPI-CUE-MF
Cuenca, 6 de junio de 2012

Señora Ingeniera
Mayra Alexandra Calle Rodríguez
Directora Distrital Subrogante del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,
SENAE
Ciudad.-

Estimada Directora:

En atención a su Oficio No. SENAE-DCC-2012-0223-OF, de 30 de mayo de 2012
recibido en esta oficina regional, el mismo día, manifiesto a usted lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Que Usted, en el oficio antes referido, indica que: "(...) mediante memorando SENAE-DDZC-2012-0179-M del 9 de mayo del año en curso, la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ha sido informada por la Dirección de despacho y Control de Zona Primaria de esta Dirección, que se realizó el aforo físico de la mercancía importada al amparo de la DAU 18537812 con CDA 091-2012-10-001326-7 perteneciente al importador SANCHEZ ALVARADO ANGL JOEL constatando las siguientes novedades: se encontraron en el acto de aforo físico
Varios artículos tales como:

- Peluches y juguetes del juego Mario Bros cuya marca en la envoltura dice Nintendo y Mario Bros.
- Figuras pequeñas del juego Mario Bros, en cajas individuales que indican Super Mario Bros. Wii y cuya envoltura indica la marca Futura.
- Figuras pequeñas del juego Mario Bros envueltas en fundas plásticas sin marca
- Controles para juego Nintendo Wii en envolturas con marca Nintendo y Shiro y volante para Nintendo Wii cuya caja utiliza las imágenes de Mario y Luigi
- Alcantías con personajes del juego Angry Birds con marca ROOGO que se presumen vulneran derechos de propiedad intelectual.
- Carcasas para PSP con marca Sony en cajas blancas sin identificación
- Memoria para play station 2 y set de audífonos envueltos en caja con logos SONY.
- Audífonos con logos Sony envueltas en fundas plásticas.
- Llaveros de los personajes piñfos en fundas plásticas y figuras de juguetes marca SMURFS, que se presumen vulneran derechos de propiedad intelectual de la marca PEYO.

-68-
(sesenta y ocho)



SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

Sobre esta mercancía se presume que ni por calidad, estética o valor declarado estos productos son originales, se observa también que las mercancías no contienen los copyriht ni marca registrada.

De lo expuesto se evidencian indicios de que la referida mercancía podría violentar los derechos de propiedad intelectual y de que el importador en mención habría incurrido en el delito tipificado en el art. 323 de la Ley de propiedad Intelectual, por lo que esta autoridad ha procedido conforme lo establecido en el Artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual que dispone: "Impedimentos de ingreso o exportación de productos.-Los administradores de aduana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual. Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda...", a través del presente le informamos lo sucedido con esta importación, para que sea usted quien revoque o confirme la medida adoptada por esta Dirección Distrital de Cuenca, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (...)"

Que adicionalmente el indicado oficio señala que: "(...) adjunta al presente copias del oficio No. SENAE-DDZC-2012-0179-M: de la DAU NO. 091-2012-10-001326-7 y sus documentos de acompañamiento; así como también le adjunto las muestras consistentes en: Carcasa para PSP color negra SONY, Set de audífonos para control remoto SONY, Cable para audífono color blanco SONY, memora para Play Statio 2 SONY, Control blanco para Nintendo Wi, Volante para Nintendo Wii, Volante para Nintendo Wii con imagen de Mario y Luigi, Control Rojo para Nintendo Wii, Alcancía tipo Andry Birds, Figura de Mario Bross con alas, Set de muñecos Mario Bross varios modelos, Peluche pequeño con figura de Yoshi Juego Mario Bross, Set de figuras de juego Mario Bross de colección, Caja amarilla marca Futura con muñecos Mario Bross Peluche Grande tipo Mario Bross, juego de llaveros de los pitufos varios, una muestra de cada uno de los productos indicados.

*Que las muestras físicas que se adjuntan al **Oficio No. SENAE-DCC-2012-0223-OF**, de 30 de mayo de 2012 recibido en esta oficina regional el mismo día comprenden: Carcasa para PSP color negra SONY, Set de audífonos para control remoto SONY, Cable para audífono color blanco SONY, memora para Play Statio 2 SONY, Control blanco para Nintendo Wi, Volante para Nintendo Wii, Volante para Nintendo Wii con imagen de Mario y Luigi, Control Rojo para Nintendo Wii, Alcancía tipo Andry Birds, Figura de Mario Bross con alas, Set de muñecos Mario Bross varios modelos, Peluche pequeño con figura de Yoshi Juego Mario Bross, Set de figuras de juego Mario Bross de colección, Caja amarilla marca Futura con muñecos Mario Bross Peluche Grande tipo Mario Bross, juego de llaveros de los pitufos varios*



-69-
(sesenta y nueve)

SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

Que en el **Oficio No. SENAE-DCC-2012-0223-OF**, cuya copia simple se ha acompañado al informe no pormenorizado que remite la SENAE a esta Institución, no consta ninguna referencia acerca de que se ha comunicado al importador SANCHEZ ALVARADO ANGEL JOEL, que el trámite de nacionalización de su mercadería ha sido suspendido hasta que el IEPI, conforme lo establece el art. 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, **confirme o revoque** la medida en frontera aplicada por la SENAE.

Que hasta el momento el importador no se ha pronunciado respecto a la referida medida, ni ha presentado documentos de descargo.

Que en el **Oficio No. SENAE-DCC-2012-0223-OF**, cuya copia simple se ha acompañado al informe que remite la SENAE a esta Institución, no consta ninguna referencia acerca de que se ha comunicado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual presuntamente afectados, acerca de que el trámite de nacionalización de la mercadería del importador, ha sido suspendido hasta que el IEPI, **confirme o revoque** la medida en frontera aplicada por la SENAE,

Que hasta el momento el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la marca Nintendo Wii no se ha pronunciado respecto a la medida en frontera ordenada por la SENAE, motivo por el cual esta autoridad administrativa no cuenta con los suficientes medios probatorios que le permitan dilucidar acerca de la originalidad de los productos identificados con la marca Wii, ni con un informe pormenorizado acerca de la mercadería presuntamente infractora.

Que con fecha 6 de junio de 2012, el Dr. Xavier Rosales Kuri en calidad de apoderado especial de Rovio Entertainment Ltd. (Reg. de Poderes del IEPI N° 1672), titular de los derechos sobre la marca ANGRY BIRDS, presentó en las dependencias de la Subdirección Regional a mi cargo, un escrito en cuya parte pertinente señala lo siguiente: "*Mi representada es la legítima titular de las marcas "ANGRY BIRDS" y sus variaciones en nuestro país y alrededor de todo mundo.*

En el Ecuador, posee los títulos de registro marcarios detallados en el punto 1.1 del presente escrito, entre los cuales se encuentra la denominación "ANGRY BIRDS" que es reproducido íntegramente en la mercadería infractora (...)

Por lo expuesto, amparado en lo establecido en los artículos 288, 289, 332, 334 literal c), 339, 342 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, y demás normas pertinentes aplicables, solicito que se confirme la medida adoptada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana impidiendo de forma definitiva el ingreso al país de la mercadería infractora y poniéndola a disposición del fiscal competente..."

Que con fecha 6 de junio de 2012 el Dr. Xavier Rosales Kuri en calidad de apoderado especial de SONY CORPORATION (Reg. de Poderes del IEPI N° 1694), presentó en las dependencias de la Subdirección Regional a mi cargo, un

-70-
(setenta)



SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

escrito en cuya parte pertinente señala lo siguiente: " *Mi representada es la legítima titular de las marcas "SONY", "PS", "PSP", "PS1", "PS2", "PSP" y sus variaciones en nuestro país y alrededor de todo mundo, siendo de conocimiento público que dichas marcas, son un sinónimo de calidad y durabilidad.*

En el Ecuador, posee los títulos de registro marcarios detallados en el punto 1.1 del presente escrito, entre los cuales se encuentra la denominación SONY que es reproducido íntegramente en la mercadería infractora.(...)

Por lo expuesto, amparado en lo establecido en los artículos 288, 289, 332, 334 literal c), 339, 342 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, y demás normas pertinentes aplicables, solicito que se confirme la medida adoptada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana impidiendo de forma definitiva el ingreso al país de la mercadería infractora y poniéndola a disposición del fiscal competente."

Que, además, es público y notorio que los personajes *MARIO BROSS* diseñado por *Shigeru Miyamoto* (y todos sus estrellas tales como *Luigi, la Princesa Peach, toad, Bowser, etc*) , *ANGRY BIRDS* creados por *Mikael hed*, *LOS PITUFOS* ideados por *PeYo*, y la caricatura *YOSHI*, gozan de **protección mundial por derecho de autor**.

Que revisada la base de datos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, no se encontraron registros de las marcas *FUTURA, ROOGO, ROVIO*, ni *PEYO* para identificar productos encasillados en la clase internacional No.28 que protege juguetes;

Que la marca *SHIRO* registrada para identificar productos de la clase internacional No. 9, específicamente aparatos eléctricos o electrónicos, estuvo registrada en nuestro país hasta el año 2003, por la compañía *TRANSCONTINENTAL*, con el número 311, pero actualmente se encuentra caducada.

Que mediante **Oficio No. SENAE-DCC-2012-0223-OF**, de 30 de mayo de 2012 recibido en esta oficina regional el mismo día, y, de conformidad del artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, Usted solicita que esta autoridad **confirme o revoque** la medida adoptada.

BASE LEGAL:

I.- El artículo número 322 de la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el R.O. No. 449, de 20 octubre de 2008, que dispone:

"Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. (...)"

II.- El artículo número 22 de la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el R.O. No. 449, de 20 octubre de 2008, que dispone: 6



SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

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

III.- El artículo número 76 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. No. 449, de 20 octubre de 2008, donde dentro de las garantías del debido proceso dispone:

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

(...)

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. (...)”.

IV.- La Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

V.- El artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“El Estado reconoce, regula y garantiza la Propiedad Intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

La Propiedad Intelectual comprende:

1. **Los derechos de autor** y derechos conexos;
2. **La propiedad industrial**, que abarca entre otros elementos, los siguientes: (...)
 - c) **Las marcas** de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;
(...)
3. Las obtenciones vegetales. (...)”.

VI.- El artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“Los derechos conferidos por esta Ley se aplican **por igual** a nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador”.



SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

VII.- El artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial”.

VIII.- El artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.

Se protegen todas las obras, (...) **cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular.** Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.

(...)”.

IX.- El artículo 6 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:

- a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté incorporada la obra;
- b) **Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra;** y,
- c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.”

X.- El artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier forma y de obtener por ello beneficios (...)”.

XI.- El artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:



SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

“El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la facultad de realizar, autorizar o **prohibir**:

a) **La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;**

(...)

d) **La importación**

(...)

La explotación de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante cualquiera de los actos enumerados en este artículo **es ilícita sin la autorización expresa del titular** de los derechos de autor (...).”

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

*“**El derecho de importación confiere al titular de los derechos de autor la facultad de prohibir la introducción en el territorio ecuatoriano, incluyendo la transmisión analógica o digital, del original o copias de obras protegidas, sin perjuicio de obtener igual prohibición respecto de las copias ilícitas. Este derecho podrá ejercerse tanto para suspender el ingreso del original y copias en fronteras, como para obtener el retiro o suspender la circulación de los ejemplares que ya hubieren ingresado. Este derecho no afectará los ejemplares que formen parte del importación personal.**”*

XIII.- El artículo 288 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito. (...)”.

XIV.- El artículo 289 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

“En caso de infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, se podrá demandar:

- a) La cesación de los actos violatorios;
- b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción; (...).”



SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

XV.- El artículo 332 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

"La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia".

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

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

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

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

Si la Corporación Aduanera Ecuatoriana o cualquier otro funcionario competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o no se hubiere pronunciado en el término de tres días, el interesado podrá recurrir directamente, dentro de los tres días, posteriores, al Presidente del IEPI para que la ordene. (...)".

Nota: Lo resaltado y subrayado no pertenece al texto original de las normas transcritas.

XVII.- El artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. La marca debe utilizarse tal cual fue registrada (...)".



SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

XVIII.- El artículo 217 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

"El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. (...)

(...)

c) Importar o exportar productos con la marca; (...)"

XIX.-El artículo 219 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, que dispone:

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

XX.- El artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluye, entre otras garantías básicas la presunción de la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

XXI.- La Resolución No. 09-130 P-IEPI de 11 de marzo de 2009, emitida con el fin de agilizar la administración de los trámites de su competencia y al amparo de lo dispuesto en el Art. 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el Presidente del IEPI, Ab. Andrés Ycaza resolvió:

"Artículo No. 1.-Delegar a la Dra. Jamileth Susana Vázquez Zambrano, Subdirectora Regional del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI- de Cuenca, la atribución de ordenar medidas en frontera, en la Sierra Sur y Regional Oriental, según lo establecido en el Art. 351, literal f), de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, y en los términos previstos en el artículo 342, incisos tercero, cuarto y quinto, del mismo cuerpo legal, así como la atribución de sustanciar y resolver los recursos de reposición que lleguen a interponerse en tales casos."



SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

Artículo 2.-La presente resolución entrará en vigencia a partir de la notificación a la funcionaria designada, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

(...)." "

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN:

Analizados todos los antecedentes remitidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la base de datos del IEPI y la normativa legal vigente y aplicable, se determina que existen elementos suficientes que permiten advertir que se han vulnerado derechos de propiedad intelectual, relacionados con los personajes MARIO BROSS (y todas sus estrellas tales como Luigi, la Princesa Peach, Toad, Bowser, etc), ANGRY BIRDS, YOSHI y LOS PITUFOS que gozan de protección mundial por derecho de autor mediante la importación de: alcancías tipo Angry Birds, que incluso, a decir del mandatario del titular marcario, no le pertenecen ni habrían sido fabricados bajo licencia ni autorización alguna, en consecuencia serían imitaciones, figuras de Mario Bross con alas, sets de muñecos Mario Bross varios modelos, peluches pequeños con la figura de Yoshi, juegos Mario Bross, sets de figuras de juego Mario Bross de colección, una caja amarilla marca Futura con 12 cajas individuales que contienen muñecos de los personajes del juego Mario Bross, peluches grandes tipo Mario Bross, juegos de llaveros de los pitufos que reproducen las imágenes de dichos personajes, sin las debidas autorizaciones; y de la marca SONY mediante la importación de Carcasas para PSP color negra SONY, Set de audífonos para control remoto SONY, Cable para audífono color blanco SONY, memoria para Play Station 2 SONY, mercadería que, al decir del mandatario de la compañía titular de los derechos marcarios, estos productos no habrían sido fabricados bajo licencia ni autorización alguna, en consecuencia serían imitaciones.

Por las razones expuestas y en ejercicio de la atribución a mí delegada, prevista en el tercer párrafo del artículo 342 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual **confirmando la medida tomada** por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con sede en Cuenca, respecto de las Carcasas para PSP color negra SONY, Set de audífonos para control remoto SONY, Cable para audífono color blanco SONY, memoria para Play Station 2 SONY, Alcancía tipo Angry Birds, Figura de Mario Bross con alas, Set de muñecos Mario Bross varios modelos, Peluche pequeño con figura de Yoshi Juego Mario Bross, Set de figuras de juego Mario Bross de colección, Caja amarilla marca Futura con 12 cajas individuales que contienen muñecos de los personajes del juego Mario Bross, Peluche Grande tipo Mario Bross, juego de llaveros de los pitufos varios. **En consecuencia, los mismos deberán ser puestos a disposición del fiscal competente para los fines de ley.**



SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

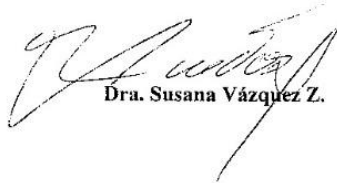
En el caso de la mercadería identificada con la marca Nintendo Wii consistente en **Control blanco para Nintendo Wi (en el que consta la palabra SHIRO), Volante para Nintendo Wii, Control Rojo para Nintendo Wii**, esta autoridad administrativa **no puede confirmar o revocar la medida tomada por la SENAE** debido a que como se señaló en la parte motiva del presente acto, no cuenta con los suficientes medios probatorios para el efecto, consistentes en un informe pormenorizado respecto a la originalidad o no de los productos, o con el pronunciamiento del titular marcario sobre este mismo tema.

El presente Acto Administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual y en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dentro de los plazos señalados para el efecto.

Sin perjuicio de las facultades que tiene el IEPI, contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual, en virtud de que este acto constituye un acto administrativo complejo, por el que, de conformidad con el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, el IEPI revoca y confirma la medida de frontera adoptada por el SENAE, generada del Aforo Físico de las mercancías del importador, se dispone a la SENAE notificar a las partes interesadas, en particular al consignatario y al titular de los derechos, con copia a esta Institución, para lo fines legales pertinentes.

Se señala casillero judicial No.786, ubicado en la Corte Provincial del Azuay.

Muy atentamente,


Dra. Susana Vázquez Z.





Oficio Nro. SENA-EDP-2013-0087-OF

Puerto Bolívar, 11 de junio de 2013

Asunto: Consulta mercancías (artesanías)

Señorita
Diana Carolina Celi Altamirano
Subdirectora
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En su Despacho

De mi consideración:

Permitame extender un cordial saludo. Por medio del presente le hago conocer y le consulto lo siguiente: El día 07 de abril de 2013 la Unidad de Vigilancia Aduanera de Puerto Bolívar, procedió a retener 41 cartones con artesanías, levantándose el acta de retención provisional Nro. UVAP-OPE-ARP-2013-105. Comparece la señora Susana Alpaca Quispe con RUC 1752100477001 como propietaria de la mercancía retenida, solicitando la devolución de las mismas. Luego de un análisis documental y jurídico, la señora en mención desvirtúa la causa de la retención, por lo que se procede a devolver una parte de las mercancías retenidas; es decir, quedan retenidas 3.082 unidades de muestras de botellas y 4 unidades de jabas/descorchadores (artesanías) que según el informe del Técnico Operador del SENA-EDP estaría vulnerando propiedad intelectual.

Por los antecedentes expuestos, y de conformidad con el Art 6 de la Resolución N° SENA-EDP-2012-0238-RE publicada en el Registro Oficial N° 785 del 10 de septiembre de 2012, solicito comedidamente a usted se sirva a designar a un funcionario a su cargo para que se levante un informe respecto la mercancía retenida para determinar si vulneran o no propiedad intelectual (artesanías). Además, solicito se indique si la señora Susana Alpaca Quispe con RUC 1752100477001 posee los permisos y/o autorización por el IEPI para usar marcas reconocidas, y en caso de ser afirmativo detallar cuáles son esas marcas.

Las mercancías de las cuales se requiere pronunciamiento técnico del IEPI, se encuentran en las bodegas de la Dirección Distrital de Puerto Bolívar del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ubicadas en la Av. Bolívar Madero Vargas 2710 vía a Puerto Bolívar en la ciudad de Machala.

Sírvase a encontrar en el anexo las fotos de la mercancía antes referida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador



Oficio Nro. SENAE-DDP-2013-0087-OF

Puerto Bolivar, 11 de junio de 2013

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano
DIRECTOR DISTRITAL DE PUERTO BOLIVAR

Copia:

Señor Abogado
Gabriel Fernando Ugarte Olvera
Abogado Aduanero

Señora Abogada
Dunia Bernarda Cordero Peña
Asesor Distrital

Señor
Daniel Andres Feijoo Perez
Asistente de Abogacia

dafp/gu



Adriana Cervantes

RECIBIDO CUEN 14JUN13 15:46

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador



COPIA

Oficio Nro. IEPI-CUE-2013-0001-OF

Cuenca, 17 de junio de 2013

Asunto: Contestación oficio SENA-EDP-2013-0087-OF (Consulta mercancías)

Señor Ingeniero
Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

Señor Ingeniero:

De acuerdo a lo solicitado en oficio N. SENA-EDP-2013-0087-OF, de 11 de junio de 2013, debo indicarle que el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que:

Los Administradores de Aduana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual. (...).

Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco días confirmará o revocará la medida tomada. (...) (Énfasis añadido).

En tal sentido, esta autoridad no puede realizar pronunciamiento ni análisis alguno, mientras no cuente con el informe pormenorizado al que se refiere la disposición transcrita. A tal propósito, se recomienda que el procedimiento de adopción de medidas en frontera se realice con sujeción a las normas contenidas en la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC.

Por lo expuesto, se recomienda dar estricto cumplimiento a lo establecido en la normativa jurídica aplicable a estos casos, para que la autoridad competente del IEPI, una vez que reciba la documentación y el informe pormenorizado indicado, pueda efectuar el análisis correspondiente y adoptar una decisión con respecto al caso.

Atentamente,

Sra. Diana Carolina Celi Altamirano
SUBDIRECTORA REGIONAL CUENCA (B)

Referencias:
- IEPI-CUE-2013-0004-EX





Oficio Nro. SENAE-DDP-2013-0118-OF

Puerto Bolivar, 16 de julio de 2013

Asunto: Consulta sobre vulneracion de propiedad intelectual de mercancías de acta 105-2013

Señorita
Diana Carolina Celi Altamirano
Subdirectora
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En su Despacho

De mi consideración:

Mediante oficio N° SENAE-DDP-2013-0087-OF de fecha 11 de junio 2013 se realizó una consulta ante su autoridad, solicitándole indique si las mercancías retenidas (artesanías) por acta N° UVAP-OPE-ARP-2013-105 consistentes en 8.082 unidades de botellas de muestra y 4 unidades de jabas/descorchadores vulneraban propiedad intelectual de marcas reconocidas; así mismo, se solicitó si la señora Susana Allpaca Quispe con RUC 1752100477001 posee los permisos y/o autorizaciones emitidas por el IEPI para usar marcas reconocidas.

En respuesta a esta consulta, se recibió el oficio N° IEPI-CUE-2013-0001-OF de fecha 17 de junio de 2013, suscrito por la srta. Diana Carolina Celi Altamirano en su calidad de Subdirectora Regional Cuenca, en el que manifiesta "...debo indicarle que el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que: Los administradores de aduana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercancías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual (...) Cuando impidieren de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco días confirmará o revocará la medida tomada (...) En tal sentido, esta autoridad no puede realizar pronunciamiento ni análisis alguno, mientras no cuente con el informe pormenorizado al que se refiere la disposición transcrita. A tal propósito, se recomienda que el procedimiento de adopción de medidas en frontera se realice con sujeción a las normas contenidas en la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el Acuerdo sobre derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC..."

Al respecto, cabe indicar que la Dirección Distrital de Puerto Bolívar NO REALIZA CONTROL EN FRONTERA, sino en Zona Secundaria de conformidad con los Art 106 y 144 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y que las mercancías objeto de esta consulta fueron retenidas mediante un Operativo en la ciudad de Machala,

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador



Oficio Nro. SENAE-DDP-2013-0118-OF

Puerto Bolivar, 16 de julio de 2013

por tanto, resulta necesario un pronunciamiento inmediato por parte de el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a fin de darle el destino mas idoneo.

Por lo expuesto, solicito a usted comedidamente se digne pronunciarse respecto de si las 8.082 unidades de botellas de exhibición, y las 4 unidades de jabas/descorchadores retenidos mediante acta N° 105-2013, vulneran derechos de propiedad intelectual?, y si la señora Susana Allpaca Quispe con RUC 1752100477001 posee autorizacion por parte del IEPI para usar a marcas reconocidas?, de ser afirmativo se debe señalar cuales son.

Adjunto el informe pormenorizado requerido por su autoridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Alberto Zambrano Serrano
DIRECTOR DISTRITAL DE PUERTO BOLIVAR

Copia:

Señor Abogado
Gabriel Fernando Ugarte Olvera
Abogado Aduanero

Señora Abogada
Dania Bernarda Cordero Peña
Asesor Distrital

Señor
Daniel Andres Feijoo Perez
Asistente de Abogacia

dafp/gu



Oficio Nro. IEPI-CUE-2013-0004-OF

Cuenca, 25 de julio de 2013

Asunto: Contestación al oficio N. SENAE-DDP-2013-0118-OF, de 16 de julio de 2013.

Señor Ingeniero
Luis Alberto Zambrano Serrano
Director Distrital
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

En respuesta a su Oficio N. SENAE-DDP-2013-0118-OF, de 16 de julio de 2013, respecto a que si la mercadería retenida mediante acta 105-2013, vulnera derechos de propiedad intelectual, tal como había indicado en días anteriores en la contestación realizada mediante oficio N. IEPI-2013-0001-OF, de 17 de junio de 2013, la autoridad competente para emitir este pronunciamiento es el Director Ejecutivo de la Institución, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, que indica lo siguiente:

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

En este sentido, al no tener competencia sobre este pronunciamiento, me abstengo de emitir criterio alguno sobre esta consulta.

De igual forma, con respecto a la consulta de que si la señora Susana Allpaca Quispe, con RUC 1752100477001 posee autorización del IEPI para usar las marcas indicadas en el informe, debo indicar al respecto que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI-, no concede autorizaciones o licencias con respecto al uso de marcas, debido a que esto es de común acuerdo entre las partes.

Cabe indicar que la finalidad del IEPI, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual, es "(...) *propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales (...)*. Así mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 280 de la misma ley, claramente se establece que son los titulares de las marcas, los que podrán conceder autorizaciones o licencias a terceros para la explotación o uso de las mismas, mediante contratos escritos entre las partes, y es facultativo la inscripción de estos en el IEPI, razón por la cual mal podría informar sobre este aspecto.

Atentamente,

Srta. Diana Carolina Celi Altamirano
SUBDIRECTORA REGIONAL CUENCA (B)

Referencias:
- IEPI-CUE-2013-0006-EX





Providencia Nro. SENAE-DDC-2014-1219-PV

Cuenca, 14 de noviembre de 2014

1.3.- Que se ha configurado el vencimiento del plazo que concede el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para presentar la documentación que justifique y acredite el origen lícito de las mercancías. SEGUNDO: 2.1.- Que, el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones establece: Art. 123.- "Decomiso Administrativo.- El decomiso administrativo es la pérdida de la propiedad de las mercancías por declaratoria de la servidura o el servidor a cargo de la dirección distrital correspondiente, en resolución firme o ejecutoriada, dictada en los siguientes casos: a).- Mercancías rezagadas, inclusive en la zona primaria, cuando se desconoce su propietario, consignatario y consignante." Art. 114.- Extinción de la Obligación Tributaria.- La obligación tributaria aduanera se extingue por g) Decomiso administrativo o judicial de las mercancías, declarado por el Director Distrital del SENAE, competente de conformidad con lo dispuesto en el Art. 218.- Competencias de las Direcciones Distritales.- La servidura o el servidor a cargo de las direcciones distritales tendrá las siguientes atribuciones: i) Declarar el decomiso administrativo y aceptar el abandono expreso de las mercancías y adjudicarlas cuando proceda, conforme lo previsto en este Código y su reglamento. 2.2.- Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, de acuerdo al Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Art. 169 *ibidem* que indica: "(...) No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades". 2.3.- Que, el Art. 85, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad." En virtud de lo expuesto, el suscrito Director Distrital de Cuenca del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en uso de las atribuciones establecidas en el literal a), i) y r) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se DISPONE: 1) Declarar las referidas mercaderías como MERCADERÍA REZAGADA, por no ser posible hasta la presente fecha determinar su propietario o consignatario, y consiguientemente el DECOMISO ADMINISTRATIVO de: 1 bulto que contiene 84 unidades correspondiente a camisetas deportivas, sin marca, todas las mercancías son de procedencia extranjera, siendo el estado de las mercancías referidas el de nuevo, por cuanto no cumplen con la Norma RTE INEN 013. 2) Declarar extinguida la Obligación Tributaria Aduanera, en lo que respecta al cobro de los respectivos tributos de las mercancías detalladas en el numeral anterior, conforme lo señalado en el Art. 114 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Iniciar el proceso de adjudicación gratuita de la mercancía de acuerdo a la Resolución N° SENAE-DGN-2012-238-RE publicada en el Registro Oficial N° 785 del 10 de septiembre de 2012; y su reforma contenida en la Resolución N° SENAE-DGN-2014-0116 de fecha 17 de febrero de 2014, suscrita por el Director General SENAE. 3) Previo a iniciar el procedimiento de adjudicación gratuita de las 84 camisetas deportivas de acuerdo a la Resolución N° SENAE-DGN-2012-238-RE suscrita por el Director General de la SENAE, de fecha 03 de Julio del 2012, publicada en el Registro Oficial No. 0785, dispongo comunicar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual I-EPI, lo manifestado mediante el Memorando No SENAE-APFC-2014-0316-M de fecha 18 de Julio del 2014, en razón de existir presunción de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, respecto de la mercancía referida contenida en el Acta de Aprehesión Nro. UAC-OPE-AA-2014-146. 4) Se deja a salvo el derecho que le asiste al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en iniciar el procedimiento sancionatorio en contra de quienes se determine que incurrieron con movilizar mercancía extranjera dentro de la zona secundaria sin documentos que acrediten su legal importación, tenencia o adquisición. 5) Hagase saber el contenido de esta providencia al Jefe Guardalimcén de esta Dirección Distrital, quien es el custodio de la mercancía detallada en el acta de aprehensión, comuníquese a la Secretaría General del I-EPI (Subdirección Regional de Cuenca), por cualquiera de los medios que establece el Art. 107 del Código Tributario en concordancia al Art. 219 del COPCI, teniéndose como medio de

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Dirección Distrital de Cuenca - Elna Llac 2-08 y Gil Ramirez Dávalos (010107) PBX: (07) 2807900

www.aduana.gob.ec

© 2014 SENAE. Todos los derechos reservados.

2/3

Oficio Nro. IEPI-CUE-2015-0004-OF

Cuenca, 23 de marzo de 2015

Asunto: Oficio NO. 014-2015-SRC-IEPI-OF

Ingeniero
Christian Alfredo Ayora Vasquez
Director Distrital Cuenca
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideración:

En atención a lo dispuesto en la providencia No. SENA-EDC-2014-1219-PV, de 14 de noviembre del 2014, me permito poner en su conocimiento lo siguiente:

La Codificación a la Ley de propiedad intelectual, en el Título I denominado: "DE LA PROTECCION Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL", señala en el art. 288 que: *La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito...*"

En lo que respecta a las acciones administrativas, la Codificación a la ley de Propiedad Intelectual contempla únicamente dos posibilidades en las que el Instituto de Propiedad Intelectual debe asumir competencia, la primera, es la llamada tutela administrativa, misma que puede ser de oficio o a petición de parte, con el fin de evitar y reprimir violaciones a los derechos de propiedad intelectual, y la segunda, que es la llamada medida en frontera, misma que tiene por objetivo evitar que las mercancías que presuntamente vulneran un derecho de propiedad intelectual, ingresen o salgan del país, y que está a cargo del Servicio Nacional de Aduana.

El principio de legalidad en materia de Derecho Administrativo consiste en que, en Derecho Público solo se puede hacer lo que expresamente se encuentra permitido por la ley, por ende, si la codificación a Ley de Propiedad Intelectual establece claramente la competencia que tiene el IEPI en el ámbito administrativo para reprimir y evitar sanciones administrativas a través de la tutela administrativa para la cual establece un procedimiento constante en el reglamento respectivo, o, para evitar el ingreso o salida de mercadería, no se podría solicitar que asuma otra competencia que no esté prevista expresamente en la normativa aplicable.

La competencia es la capacidad funcional genérica derivada de la Constitución o la ley, que le otorga el Estado a un funcionario, para que pueda actuar, dentro de un marco determinado. Al respecto el maestro Wladimiro Villalba Vega, asimila a la competencia con la capacidad, pudiendo ésta a su vez entenderse como la aptitud o suficiencia para realizar una cosa o como la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Cabe resaltar que la regla general es que toda persona es capaz, excepto aquella a la que la ley la declare incapaz, es decir la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción, pero



Oficio Nro. IEPI-CUE-2015-0004-OF

Cuenca, 23 de marzo de 2015

en el caso de la competencia es todo lo contrario, la incapacidad es la regla y la capacidad la excepción; pues la competencia viene de la Constitución o la ley, no de la voluntad del funcionario, porque ésta es una aptitud oficial de Derecho Público.

Por lo expuesto, en virtud de que la normativa aplicable no contempla expresamente la competencia que debe asumir el IEPI para pronunciarse en los trámites de decomiso administrativo, respecto a si la mercadería aprehendida vulnera o no un derecho de propiedad intelectual, me veo en la imposibilidad de pronunciarme al respecto

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Dra. Jamileth Susana Vazquez Zambrano
SUBDIRECCIÓN REGIONAL CUENCA

año 2015



Oficio Nro. SENAE-DDC-2015-0244-OF

Cuenca, 21 de mayo de 2015

Asunto: PRESUNCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL DE LAS MARCAS: TOUS, CARTIER, BULGARY, TORY BURCH, CHANEL, MICHEL KORS, YSL, DIO, HERMES, TIFANNY, VA&C, GUCCI, MANKINS. (Acta de Aprehensión No. UVAC-OPE-AA-2013-006)

Señorita Doctora
Jamileth Susana Vazquez Zambrano
Subdirectora Regional
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
En su Despacho

De mi consideración:

A través del presente me permito poner en su conocimiento las novedades encontradas dentro de un caso de Control Posterior efectuado por miembros de la Unidad de Vigilancia Aduanera, en fecha 12 de marzo del año 2013, que resultó en la aprehensión de 2 maletas tipo equipaje con bisutería al señor **MARIO ESTEBAN ÑIGUEZ CÁRDENAS** con número de cédula 0102304185; informe que remito por presumir se estarían violentando derechos de Propiedad Intelectual de varias marcas, por cuanto la mercancía aprehendida lleva grabada los nombres de las siguientes marcas: Tous, Cartier, Bulgary, Tory Burch, Chanel, Michel Kors, Ysl, Dio, Hermes, Tiffany, Va&C, Gucci, Mankins.

ANTECEDENTES

Mediante Memorando No. SENAE-UVAC-2013-0024-M de fecha 13 de marzo del 2013, se remite para conocimiento de la Dirección Distrital de Cuenca del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el Parte de Aprehensión No. UVAC-OPE-PA-2013-006 y Acta de Aprehensión No. UVAC-OPE-AA-2013-006. Dentro del Acta de Aprehensión No. UVAC-OPE-AA-2013-006 (**Anexo No. 1**) remitido se relatan las circunstancias de la Aprehensión, documento en el que en su parte pertinente se indica, entre otras cosas, lo siguiente: *"El día martes 12 de marzo del 2013, a las 19h00 aproximadamente, luego de recibir la denuncia vía Movitalk (sistema de comunicación del 1800 Delito Aduana), se organizó el operativo para localizar el objetivo y confirmar la denuncia. ... 20h10 aproximadamente, se localiza y se toma contacto personal con el objetivo, y luego de explicarle que se trata de un control rutinario de parte de la Aduana del Ecuador, por lo que necesitamos revisar el equipaje, el ciudadano en cuestión, me entrega el pasaporte constatando que se trata del señor ÑIGUEZ CÁRDENAS MARIO ESTEBAN, y al preguntarle el contenido del equipaje, me manifiesta que contiene efectos personales y Bisutería, para lo cual me entrega un documento que dice ser la liquidación con la cual ha pagado los impuestos de la Bisutería, ante lo cual se le solicita que nos acompañe hasta las instalaciones de nuestra unidad... Al revisar los equipajes encontramos lo siguiente: - En uno de los equipajes una funda plástica conteniendo bisutería, y una mochila color negro dentro del cual se encuentran más fundas plásticas conteniendo de igual manera bisutería. - En el otro equipaje de igual manera una funda plástica conteniendo bisutería, y una mochila color negro dentro del cual se encuentran más fundas plásticas conteniendo de igual manera bisutería. - En el otro equipaje al ser revisado encontramos solo efectos personales. - En la mochila color rojo, encontramos una funda pequeña plástica*

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador



Oficio Nro. SENA-DDC-2015-0244-OF

Cuenca, 21 de mayo de 2015

conteniendo de igual manera bisutería y otros efectos personales. ... "

AFECTACIÓN A MARCAS

Ante la evidencia de una posible afectación a Derechos de Propiedad Intelectual, en un proceso de Control Posterior efectuado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de efectivos de la Unidad de Vigilancia Aduanera, una vez en conocimiento del expediente, el suscrito efectuó las siguientes gestiones:

1.- Esta Dirección Distrital de Cuenca del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, solicitó a la Subdirección Regional de Cuenca del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), mediante Oficio No. SENA-DDC-2014-1040-OF de fecha 23 de diciembre del 2014, información de las marcas de las que se presume vulneración de derechos, a fin de poner a su conocimiento el caso que ahora expongo ante autoridad competente. La solicitud efectuada fue respecto de las siguientes marcas: TOUS, CARTIER, BULGARY, TORY BURCH, CHANEL, MICHEL KORS, YSL, DIO, HERMES, TIFANNY, VA&C, GUCCI, MANKINS

2.- En fecha 02 de marzo del 2015, mediante Oficio No. IEPI-CUE-011-2015, y signado por el Sistema de Gestión Documental Quipux con el número SENA-DDC-2015-0582-E, la Subdirección Regional de Cuenca del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), remite a esta Dirección Distrital datos suficientes para la localización de los solicitantes o apoderados de las siguientes marcas: TOUS, CARTIER, BULGARI, CHANEL, MICHAEL KORS, YSL, DIOR, HERMES y GUCCI.

3.- El suscrito procede a informar sobre el caso y solicitar el pronunciamiento de las marcas a fin de determinar o establecer si efectivamente la mercancía aprehendida corresponde a mercancía que vulnera sus derechos; pronunciamientos requeridos mediante oficios No. SENA-DDC-2015-0119-OF (CARTIER Y CHANNEL); SENA-DDC-2015-0120-OF (TOUS); SENA-DDC-2015-0121-OF (MICHAEL KORS Y DIOR); SENA-DDC-2015-0122-OF (BULGARY Y); SENA-DDC-2015-0123-OF (HERMES); SENA-DDC-2015-0124-OF (GUCCI).

4.- Mediante escrito signado por el Sistema de Gestión Documental Quipux con el número SENA-JDAR-2015-1180-E (Anexo No. 2) comparece el Dr. Luis Marín Tobar Subía, en representación de HERMES INTERNATIONAL, quien solicita sea enviados por medios electrónicos, fotografías de las muestras de bisutería aprehendida; por lo que en atención a su solicitud esta autoridad mediante Oficio No. SENA-DDC-2015-0149-OF (Anexo No. 3) procede a remitir las fotografías solicitadas, documento debidamente notificado a la dirección del Sistema de Gestión Documental Quipux señalada.

5.- Comparece la Dra. María Cecilia Romoleroux Armijos, en calidad de Apoderada Especial de las siguientes marcas:

- TOUS: Mediante escrito No. SENA-JDAR-2015-1362-E (Anexo No. 4)
- BULGARI: Mediante escrito No. SENA-JDAR-2015-1363-E (Anexo No. 5)
- CHANEL: Mediante escrito No. SENA-JDAR-2015-1364-E (Anexo No. 6)
- GUCCI: Mediante escrito No. SENA-JDAR-2015-1448-E (Anexo No. 7)

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador



Oficio Nro. SENAE-DDC-2015-0244-OF

Cuenca, 21 de mayo de 2015

- **TORY BURCH:** Mediante escrito No. SENAE-JDAR-2015-1522-E (Anexo No. 8)

Quien indica que - *pudieron verificar que en efecto el producto retenido al señor MARIO ESTEBAN INIGUEZ CÁRDENAS corresponde a productos falsificados - por lo que a decir de la compareciente, las marcas representadas - están legitimadas para impedir que sin su consentimiento, se importen, mantengan en existencia, y comercialicen productos que incluyan marcas idénticas y/o confundibles con la suya y de solicitar la inmediata destrucción de los bienes retenidos como el en presente caso -.*

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual establece:

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.

Así mismo el artículo 288 *ibidem* dispone:

Art. 288. La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviere tipificado como delito. La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regirá por lo previsto en el Libro V de la presente Ley.

En concordancia de lo expuesto, los artículos 332, 333 y 334 del mismo cuerpo legal rezan:

Art. 332. La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia.

Art. 333. El IEPI a través de las Direcciones nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual.

Art. 334. Cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas: a) Inspección; b) Requerimiento de información; y, c) Sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual.

Por todo lo expuesto, y en consideración a que existen derechos de propiedad intelectual que se

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador




Oficio Nro. SENA E-DDC-2015-0244-OF

Cuenca, 21 de mayo de 2015

encontrarian presumiblemente vulnerados en virtud de lo manifestado por los representantes de las marcas; además de que la mercancía aprehendida, en caso de que fuera objeto de comercialización, podría inducir a error y engaño al potencial consumidor, remito el presente informe, a fin de que sea la Autoridad Competente en materia de Propiedad Intelectual quien emita su pronunciamiento y ejercite las acciones legales que considere pertinentes, así mismo se conmina a los representantes de las marcas a comparecer y presentar sus informes y pronunciamientos respectivos ante la misma.

Sin otro particular que comunicar, suscribo.

Atentamente,


Ing. Christian Alfredo Ayora Vasquez
DIRECTOR DISTRITAL CUENCA



Referencias:
- SENA E-DDC-2015-1194-PV

Anexos:
- Anexo No. 1.zip
- Anexo No. 2.pdf
- Anexo No. 3.pdf
- Anexo No. 4.pdf
- Anexo No. 5.pdf
- Anexo No. 6.pdf
- Anexo No. 8.pdf
- Anexo No. 7.pdf

Copia:
Abogada
Maria Cecilia Romoleroux
CORRAL ROSALES CARMIGNANI PEREZ

Señor Abogado
Luis Hernán Marín Tobar Subía
Abogado
PEREZ, BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS

srva

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Oficio Nro. IEPI-CUE-2015-0023-OF

Cuenca, 15 de julio de 2015

Asunto: Contestación a Oficio No. SENA-DDC-2015-0244-OF

Ingeniero
Christian Alfredo Ayora Vasquez
Director Distrital Cuenca
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideración:

Mediante oficio Nro. **SENAE-DDC-2015-0244-OF** de 21 de mayo de 2015, se puso en conocimiento de esta autoridad las novedades encontradas dentro de un caso de Control Posterior efectuado por miembros de la Unidad de Vigilancia Aduanera, en fecha 12 de marzo del año 2013, que resultó en la aprehensión de 2 maletas tipo equipaje con bisutería, de propiedad del señor **MARIO ESTEBAN ÑIGUEZ CÁRDENAS**, por presumir que se estarían violentando derechos de Propiedad Intelectual de titulares de derechos de propiedad intelectual, por cuanto la mercancía aprehendida llevaba grabada las siguientes marcas: **Tous, Cartier, Bulgary, Tory Burch, Chanel, Michel Kors, Ysl, Dio, Hermes, Tiffany, Va&C, Gucci, Mankins.**

Con el objetivo de dar contestación al referido oficio, que en su parte pertinente señala: *"... en consideración a que existen derechos de propiedad intelectual que se encontrarían presumiblemente vulnerados en virtud de lo manifestado por los representantes de las marcas; además de que la mercancía aprehendida, en caso de que fuera objeto de comercialización, podría inducir a error y engaño al potencial consumidor, remito el presente informe, a fin de que sea la Autoridad Competente en materia de Propiedad Intelectual quien emita su pronunciamiento ..."*, esta autoridad administrativa, quien actúa por delegación del Director Ejecutivo del IEPI, contenida en la resolución No. 073-2015-DE-IEPI, tiene a bien exponer lo siguiente:

NORMATIVA APLICABLE:

El artículo 1 de la codificación a la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador señala que: *"El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. (...)"*

Asimismo el Art. 3 de la referida Codificación establece que: *"El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en*

Oficio Nro. IEPI-CUE-2015-0023-OF

Cuenca, 15 de julio de 2015

los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial".

Correlativamente el Art. 342 de la ley de a materia dispone que: *"La Corporación Aduanera Ecuatoriana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.*

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

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

Finalmente, el Art. 332 de la codificación señala que: *"La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia".*

CONCLUSIONES:

1.-El IEPI, como autoridad Nacional Competente en materia de Propiedad Intelectual cuenta con facultades claramente determinadas en la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento, así como en las normas de carácter comunitario (Decisiones Andinas) e internacional (ADPIC).

2.-Las medidas en frontera, como su nombre lo indica, son actuaciones que realizan las autoridades aduaneras respecto de los productos que se importan o exportan dentro del aforo aduanero; una vez que estos se han exportado o nacionalizado deben comercializarse libremente, salvo excepciones dadas por las características y propiedades de los bienes, como en el caso de los medicamentos, mismos que deben pasar por una revisión sanitaria, previo a su comercialización.

3.-Cuando un producto ya se encuentra en territorio ecuatoriano y ya ha pasado por todos los filtros aduaneros, es decir cuando ya se ha nacionalizado, se presume su legalidad, sin embargo, la mercadería podría ser falsificada; en ese supuesto la Ley de Propiedad Intelectual establece que el titular de la marca registrada que se sienta perjudicado, es quien deberá presentar las acciones correspondientes para impedir su circulación, venta, etc.

Oficio Nro. IEPI-CUE-2015-0023-OF

Cuenca, 15 de julio de 2015

Por todo lo expuesto, queda claro que el IEPI no puede pronunciarse respecto al pedido realizado por la SENAE, por tratarse de un caso de Control Posterior efectuado por miembros de la Unidad de Vigilancia Aduanera, ya que la mercadería importada y nacionalizada por el Señor MARIO ESTEBAN ÑIGUEZ CARDENAS, fue aprehendida en un operativo realizado en el territorio nacional como parte de un control rutinario y que tuvo como origen una denuncia telefónica al 1800 delito Aduana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Dra. Jamileth Susana Vazquez Zambrano
SUBDIRECTORA REGIONAL



año 2016



Oficio Nro. SENAE-DDC-2016-0075-OF

Cuenca, 02 de febrero de 2016

Asunto: Se pone en conocimiento posible vulneración de derechos de propiedad intelectual de mercancía de Acta de Aprehensión N° UVAC-OPE-AA-2015-017

Señorita Doctora
Jamileth Susana Vazquez Zambrano
Subdirectora Regional
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En su Despacho

De mi consideración:


Reciba un cordial saludo de mi parte, en virtud de lo dispuesto mediante providencia N° SENAE-DDC-2016-0151-PV, de fecha 01 de Febrero de 2016, la cual adjunto al presente y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6 de la Resolución No. SENAE-DGN-2012-0238-RE suscrita por el Economista Xavier Cárdenas Moncayo – Director General que ordena: "...**Artículo 6: Sospecha de vulneración de derechos de propiedad intelectual.**- Si posterior a la aceptación del abandono expreso, declaratoria de abandono definitivo, decomiso, se detectare que tales mercancías vulneran de cualquier forma derechos de propiedad intelectual, se pondrá este hecho en conocimiento del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI cuyo pronunciamiento decidirá el tratamiento que debe dársele a las mercancías..."; me permito poner en su conocimiento la posible vulneración de derechos de propiedad intelectual de la mercancía descrita en el Acta de Aprehensión N° UVAC-OPE-AA-2015-017 a excepción de los ítems N° 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, a fin que se determine el tratamiento que debe darse a la mercancía antes especificada.

Para su mayor ilustración adjunto al presente remito copia certificada del Acta de Aprehensión N° UVAC-OPE-AA-2015-017.

Solicitando de la manera más cordial se remita el informe requerido en el término de 7 días a fin de poder continuar con el trámite respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Diego Fernando Duroso Aguirre
DIRECTOR DISTRITAL CUENCA, SUBROGANTE

Anexos:
- acta_de_aprehension_n°_uvac-ope-aa-2015-017.pdf
- senae-ddc-2016-0151-pv.pdf

mncv



Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Dirección Distrital de Cuenca – Eña Liut 2-08 v Gil Ramirez Dávalos (010107) PBX: (07) 2807900



SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA
 REQUERIMIENTO
 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA FIDELIDAD DE LA COPIA
 DEL ORIGINAL
 FIRMA AUTORIZADA

Providencia Nro. SENAE-DDC-2016-0151-PV
 Cuenca, 01 de febrero de 2016

Sumario Administrativo Nro. 067-2015 JOSE LINO CHILLOGALLI CHILLOGALLI

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, DIRECCIÓN DISTRITAL DE CUENCA, Cuenca, a 1 día del mes de Febrero de 2016, a las 11h20. **Vistos.-** Ing. Diego Donoso Aguilera en mi calidad de Director Distrital de Cuenca del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Subrogante, calidad que lo justifico con la Acción de Personal que adjunto al presente, avoco conocimiento dentro del Sumario Administrativo N° 067-2015 iniciado en contra de **JOSE LINO CHILLOGALLI CHILLOGALLI** mediante Providencia No. SENAE-DDC-2015-0621-PV, de fecha 11 de marzo de 2015, notificada en fecha 19 de marzo de 2015, se dispuso lo siguiente: " En virtud del Art. 4 de la Resolución No. SENAE-DGN-2015-0051-RE suscrita por el Eco. Pedro Xavier Cárdenas Moncayo, DIRECTOR GENERAL se concede al sumariado, señor **JOSE LINO CHILLOGALLI CHILLOGALLI** el plazo de 30 días para cumplir con las formalidades aduaneras lo cual incluye dar destino a la mercancía constantes en el Acta de Aprehensión N° UVAC-OPE-AA-2015-017..." por lo expuesto, y en razón de que hasta la presente fecha no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Providencia No. SENAE-DDC-2015-0621-PV, previo a proveer lo que fuere procedente en derecho, el suscrito **DIRECTOR DISTRITAL DE CUENCA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR**, efectúa las siguientes consideraciones **PRIMERA.-** Esta Autoridad es competente para conocer y resolver el presente caso conforme a lo dispuesto por el Art. 248, en sus literales a.) y r.) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. **SEGUNDA.-** Mediante Resolución No. SENAE-DGN-2015-0794-RE de fecha 24 de septiembre del 2015, suscrita por el Eco. Pedro Xavier Cárdenas Moncayo, Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se **reforma** y sustituye el artículo 5 de Resolución No. SENAE-DGN-2015-0051-RE, de fecha 22 de enero del 2015 que trata sobre "Las fianciantes para regularizar la mercancía aprehendida en zona secundaria respecto de la cual se ha iniciado un proceso de contravención administrativa", en los siguientes términos: "Artículo 1.- Sustituir el artículo 5 de la Resolución No. SENAE-DGN-2015-0051-RE por el siguiente: "Art. 5.- Aplicación de Abandono Tácito y Definitivo.- En caso de verificarse que el administrado no ha cumplido con la presentación de los documentos de control previo demás formalidades, dentro del plazo establecido en el artículo anterior, la autoridad aduanera competente deberá declarar el abandono tácito de las mercancías al amparo del literal a.) del artículo 142 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y si dentro de los veinte y cinco días hábiles posteriores no ha procedido a subsanar la causa que lo motivó, se procederá a declarar el abandono definitivo de conformidad con lo previsto en el literal a.) del artículo 143 ibidem. En caso de tratarse de mercancía perecible, de fácil descomposición, o no apta para el consumo se dispondrá la destrucción a costa del propietario, según el proceso respectivo." **TERCERA.-** La Disposición Transitoria de la Resolución No. SENAE-DGN-2015-0794-RE de fecha 24 de septiembre del 2015, establece "Los procedimientos iniciados previo a la expedición de la presente resolución, hasta antes de la imposición de la multa por incumplimiento de plazos de recobrarque y disposición de mercancías administradas de las mercancías aprehendidas, deberán aplicar el nuevo procedimiento establecido en la presente Resolución, debiendo para el efecto contabilizar los plazos para el abandono tácito desde la finalización del plazo establecido en el acto administrativo sancionatorio por el cometimiento de la infracción aduanera respectiva." En el presente caso, hasta la presente fecha no se ha sancionado el incumplimiento de la disposición de recobrarque, de acuerdo a lo que manda el artículo 190 literal h) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece: "Art. 142.- **Abandono Tácito.-** El abandono tácito operará de pleno derecho, cuando se configure cualquiera de las siguientes causas: a. Falta de presentación o transmisión de la declaración aduanera dentro del plazo previsto en el Reglamento al presente código..." **QUINTA.-** El Art. 143 ibidem, en su literal a), versa: "Art. 143.- **Abandono Definitivo.-** La servidura o el versabo a cargo de la dirección distrital de la zona de abandono definitivo de las mercancías que se adscriben a una de las causas siguientes: a) Si dentro de los veinte y cinco días hábiles contemplados en el artículo anterior no se subsanan las causas de abandono tácito..." **SEXTA.-** De la revisión del expediente se desprende que el Abandono Tácito de las mercancías objeto del presente trámite, operó en fecha 19 de abril de 2015, transcurriendo en su integridad veinte y cinco días hábiles hasta el día 25 de mayo de 2015, sin que se haya subsanado la causal del abandono tácito por parte del señor **JOSE LINO CHILLOGALLI CHILLOGALLI**. **SEPTIMA.-** El Art. 6 de la Resolución No. SENAE-DGN-2012-0238-RE establece: "...Artículo 6: **Sospecha de vulneración de derechos de propiedad intelectual.-** Si posterior a la aceptación del abandono expreso, declaratoria de abandono definitivo, decomiso se detectare que tales mercancías vulneran de cualquier forma derechos de propiedad intelectual, se pondrá

presentación de documentos de control previo

Falta presentarse de la declaración aduanera

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
 Dirección Distrital de Cuenca - Eliza Luján 2-08 y Gil Ramírez Dávalos (010107) PBX: (07) 2807960
 www.aduana.gob.ec



Providencia Nro. SENAE-DDC-2016-0151-PV

Cuenca, 01 de febrero de 2016

este hecho en conocimiento del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI cuyo pronunciamiento devolvió el tratamiento que debe darse a las mercancías. Antes del pronunciamiento definitivo de la autoridad competente únicamente las entidades públicas podrán obtener estas mercancías en adjudicación gratuita siempre que cuenten con autorización expresa del titular del derecho presuntamente vulnerado. Para este propósito se publicará un listado independiente de mercancías que se encuentren en estas circunstancias en el sitio web oficial del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. La entidad pública que haya gestionado la autorización ante el titular del derecho presuntamente vulnerado será la adjudicataria; no obstante, las mercancías así obtenidas, no podrán ser destinadas al comercio... por tanto y en virtud de las atribuciones conferidas en el Art. 2.8 literales a) y r) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en concordancia con el Art. 143 ibidem, es suscrito **DIRECTOR DISTRITAL DE CUENCA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. RESUELVE: 1.) Declarar el ABANDONO DEFINITIVO** de 02 bultos conteniendo relojes, pulseras de relojes, pilas de botón y cordón para lentes en un total de 256 unidades descritos en el Acta de Aprehesión N° UVAC-OPE-AA-2015-017. **2.) Declarar extinguida la Obligación Tributaria Aduanera**, en lo que respecta al cobro de los respectivos tributos de las mercancías detalladas en el numeral 1), conforme lo señalado en el Art. 114 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 3.) En virtud de lo establecido en el Art.6 de la Resolución No. No. SENAE-DGN-2012-0238-RE ofíciase Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual poniendo en conocimiento la posible vulneración de derechos de propiedad intelectual de parte de la mercancía correspondiente al Acta de Aprehesión N° UVAC-OPE-AA-2015-017 a fin que se pronuncie al respecto y decida el tratamiento que debe dársele a las mercancías. 4.) Hágase saber el contenido de esta Providencia al Jefe Guardalmacén de esta Dirección Distrital, quien es el custodio de la mercancía detallada en el Acta de Aprehesión, por cualquiera de los medios que establece el Art. 107 del Código Tributario en concordancia al Art. 219 del COPCI, teniéndose como medio de notificación el Sistema de Gestión Documental "QUIPUX". Intervenga como Secretaria Ad-hoc la Ab. Marcela Calle C. quien estando presente acepta cumplir fiel y lealmente su cargo. **-NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.-**

Ab. Marcela Calle C.
Secretaría AD-HOC

Ing. Diego Fernando Domínguez Aguilera
DIRECTOR DISTRITAL CUENCA, SUBROGANTE

Copia

- Señora Ingeniera
Martha Susana Cueva Muñoz
Directora de Despacho y Control de Zona Primaria CCAT (Encargada), Subrogante
- Señor Licenciado
Giovanny Mauricio Carcho Lloja
Técnico Operador Centro de Zona Primaria

mmcc



Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Dirección Distrital de Cuenca – Elna Llut 2-08 y Gil Ramírez Dávalos (010107) PBX: (07) 2807900

www.aduana.gob.ec



SE. VICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
UNIDAD DE VIGILANCIA ADUANERA
UNIDAD OPERATIVA "CUENCA"
ACTA DE APREHENSION No. UVA-OP-CA-2015-017

En la Unidad Operativa "Cuenca" de la Unidad de Vigilancia Aduanera, a las catorce horas del mes de febrero del año dos mil quince, se procede a levantar la presente Acta de Aprehensión conforme a lo que establece el artículo 17 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

ANTECEDENTES

El 13 de febrero del 2015, personal de la Unidad de Vigilancia Aduanera Cuenca, en cumplimiento a la Orden de Patrulla N° 011, aproximadamente a las 18h00, en el Cantón Santa Isabel, conocido como el Botadero de Basura, detuvo la marcha del vehículo de la Cooperativa de transporte "Vaya Intercanvil" de placas: AAA4159, disco "2, al revisar el interior del vehicul encuentro que el Sr. Challogall Challogall José Lino C.I.0103560942, tenía en su poder dos fundas plásticas las cuales contienen relojes y repuestos de reloj, una vez revisada y verificado que se de mercadería con logos y marcas reconocidas como: Guess, Jacore Fossil, Adidas, Nike entre otras de procedencia extranjera, se le solicita al dueño la documentación de respaldo de dichas mercancías, presentando Nota de Venta con Nos:001-001-000005675; 001-001-000005676; 001-001-000005677 y 001-001-000005678, del almacén CENTRO EL REJ RUC:070216187001518VANTIAN EL GLENTO NAYARRITE VALENCIA DIBRECCION MAYRIZ S/ N Y JUAN MONTANO, TLF:2035-327/2938-078ALVCHALA-FL-0 En la Nota de Venta 005675 se observa no esta llenada en su totalidad y se presume adulteración de la misma. Adicional debo mencionar la presunción de violación a la Propiedad Intelectual las marcas y logos que estas mercancías poseen, ante tales hechos se le procede a explicar que la movización de mercancías extranjeras dentro de zona secundaria sin el documento que acredita la legal renuncia de las mismas, es una infracción aduanera, por tal razón se le indica al conductor que en virtud de que no se justifica el legal ingreso al país de las señaladas mercancías, personal Unidad de Vigilancia Aduanera procede con la aprehensión de las mercancías conforme lo establece el artículo 211 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones por e presunciones del cumplimiento de una infracción aduanera, las mercancías fueron desahucadas y colocadas en la patrullera de placas GE-A-2566 para ser trasladadas hasta Instalación SENAE Cuenca, abarcadas en las calles Eln Lant 2-08 y Gñ Ramirez Dávalos en donde se procedió a realizar el respectivo inventario determinando que se trata de artículos de vidrio (vasos monederos. Seguidamente las mercancías son ingresadas en procedimiento de cadena de custodia a las bodegas de mercancías aprehendidas de la Dirección Distrital Cuenca del Servicio Nacional Aduana del Ecuador, conforme lo establece el artículo 176 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. Posteriormente se procede a elaborar el presente parte de aprehita para poner a órdenes de la Dirección Distrital SENAE Cuenca. La mercancía aprehendida consiste en:

ORD	BLITO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCIA	MARCA	PROCEDENCIA	ESTADO
1		2	Unidad	Reloj de Pulsera	Tommy Hilfiger	Estranjera	Nuevo
2		2	Unidad	Reloj de Pulsera	Ninica	Estranjera	Nuevo
3		1	Unidad	Reloj de Pulsera	Raposo	Estranjera	Nuevo
4		1	Unidad	Reloj de Pulsera	Nike	Estranjera	Nuevo
5	Multo N° 1	4	Unidad	Reloj de Pulsera	Fossil	Estranjera	Nuevo
6		2	Unidad	Reloj de Pulsera	Gar	Estranjera	Nuevo

7	1	Unidad	Reloj de Pulsera	Aldus	Extranjera	Nuevo
8	1	Unidad	Reloj de Pulsera	Ferrari	Extranjera	Nuevo
9	8	Unidad	Reloj de Pulsera	Diesal	Extranjera	Nuevo
10	12	Unidad	Reloj de Pulsera	Jacoste	Extranjera	Nuevo
11	5	Unidad	Reloj de Pulsera	Michael Kors	Extranjera	Nuevo
12	1	Unidad	Reloj de Pulsera	Shibors	Extranjera	Nuevo
13	2	Unidad	Reloj de Pulsera	S/M Logo Emblem	Extranjera	Nuevo
14	3	Unidad	Reloj de Pulsera	S/M Logo Barcelona	Extranjera	Nuevo
15	16	Unidad	Reloj de Pulsera	Xanxia	Extranjera	Nuevo
16	10	Unidad	Reloj de Pulsera	Pohle	Extranjera	Nuevo
17	3	Unidad	Reloj de Pulsera	Mingau	Extranjera	Nuevo
18	9	Unidad	Reloj de Pulsera	Lacoste	Extranjera	Nuevo
19	3	Unidad	Reloj de Pulsera	Michael Kors	Extranjera	Nuevo
20	2	Unidad	Reloj de Pulsera	Wt	Extranjera	Nuevo
21	3	Unidad	Reloj de Pulsera	Givisse	Extranjera	Nuevo
22	4	Unidad	Reloj de Pulsera	Remos	Extranjera	Nuevo
23	1	Unidad	Reloj de Pulsera	Rolux	Extranjera	Nuevo
24	1	Unidad	Reloj de Pulsera	K'oss	Extranjera	Nuevo
25	1	Unidad	Reloj de Pulsera	Dps	Extranjera	Nuevo
26	1	Unidad	Reloj de Pulsera	Geneva	Extranjera	Nuevo
27	1	Unidad	Reloj de Pulsera	Ming Du	Extranjera	Nuevo

MUNICIPALIDAD DEL CONDADO
 OFICINA REGISTRAL GEFNCA
 ARCHIVO
 CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA
 DE SU ORIGINAL
 2018/08/08

28	8	Unidad	Pulsers para reloj metlicas	S/N/I	Extranjera	Nuevo
29	6	Unidad	Pulsers para reloj caucho	S/N/I	Extranjera	Nuevo
30	42	Unidad	Pulsers para reloj cuero	S/N/I	Extranjera	Nuevo
31	30	Unidad	Pulsers para reloj plasticos	S/N/I	Extranjera	Nuevo
32	45	Unidad	Pilas de Jino	Sony 3V	Extranjera	Nuevo
33	10	Unidad	Pilas de Jino	Sony 1.5V	Extranjera	Nuevo
34	12	Unidad	Cordones para lentes	S/N/I	Extranjera	Nuevo

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad, firman los aprehensores que coordinaron el operativo en cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, quedando las mercancías en las bodegas de mercancías aprehendidas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ubicadas en la Parroquia Recante de la ciudad de Cuenca, las mismas que están a órdenes de la Dirección Distrital SENAE Cuenca, y permanecerán en procedimiento de cadena de custodia conforme lo establece el artículo 176 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, ratificand entrega recepción de las mercancías el 19 de Julio del 2011, en la ciudad de Cuenca, Guatemalacén Encargado de la Dirección Distrital Cuenca del SENAE.

Insp. Francis Saucedo
Supervisor de Patrulla

Insp. Magdiel Aguilar
Jefe de Patrulla

Insp. Catvopina Franklin
Aprehensor

Vig. Coral Rodrigo
Aprehensor

Vig. Villarreal Johnny
Aprehensor

Ing. Paul Quito (e)
Guardalmacén DDC

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
DIRECCION DISTRITAL CUENCA
ARCHIVO
GERENCIO QUE ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL
Ecuador
FIRMA AUTORIZADA

Oficio Nro. IEPI-CUE-2016-0002-OF

Cuenca, 08 de marzo de 2016

Asunto: Contestación a oficio No.SENAE-DDC-2016-0075-OF

Ingeniero
Christian Alfredo Ayora Vasquez
Director Distrital Cuenca
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

Señor Ingeniero
Diego Fernando Donoso Aguilera
Director de Despacho y Control Zona Primaria CCAT
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideración:

CONSIDERACIONES:

1.-Mediante oficio Nro. **SENAE-DDC-2016-0075-OF** de 02 de febrero de 2016, recibido en esta dependencia el 10 de febrero del 2016, se remitió a esta autoridad copia de la providencia No. SENAE-DDC-2016-0151-PV, en cuya parte pertinente, el Director Distrital de Cuenca del SENAE Subrogante señala que el Art. 6 de la Resolución No. SENAE-DGN-2012-0238-RE establece que: "*Si posterior a la aceptación de abandono expreso, declaratoria de abandono definitivo, decomiso, se detectare que tales mercaderías vulneran de cualquier forma derechos de propiedad intelectual se pondrá en conocimiento del IEPI, cuyo pronunciamiento definitivo decidirá el tratamiento que debe dársele a las mercancías (...)*"

De la misma forma se ha remitido a esta autoridad copia del Acta de Aprehesión No. UVAC-OPE-AA-2015-017, en la que constan las novedades reportadas dentro de un operativo de control aduanero realizado por parte del personal de la Unidad de Vigilancia Aduanera "Cuenca", en fecha 13 de enero del año 2015, mismo que concluyó con la aprehensión de 2 fundas plásticas con relojes y repuestos para relojes que se encontraban en poder del señor **JOSE LINO CHILLOGALLI CHILLOGALLI**, por presumir que se estaría violentando derechos de Propiedad Intelectual, por cuanto la mercancía aprehendida llevaba grabada las siguientes marcas: **Tommy Hilfiger, Náutica, Renos, Nike, Fossil, Cat, Adidas, Ferrari, Diesel, Lacoste, Michel Kors, Shors, Logo Emelec, Logo Barcelona, Xinja; Polit, Mingui, Wr, Guess, Rolex, Kloss, Dns, Geneva, Mung Du y Sony.**

2.-Con el objetivo de dar contestación al referido oficio, que en su parte pertinente señala: "... *me permito poner en su conocimiento la posible vulneración de derechos de*

Oficio Nro. IEPI-CUE-2016-0002-OF

Cuenca, 08 de marzo de 2016

propiedad intelectual de la mercancía descrita en el Acta de aprehensión No. UVAC-OPE-AA-2015-017 (...), a fin de que se determine el tratamiento que debe darse a la mercadería antes especificada (...)"; esta autoridad administrativa, quien actúa por delegación del Director Ejecutivo del IEPI, contenida en la resolución No. 006-2016-DE-IEPI, de 8 de marzo de 2016, tiene a bien exponer lo siguiente:

NORMATIVA APLICABLE:

La Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma supranacional, en materia de medidas en frontera establece lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Artículo 255.- Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente

Oficio Nro. IEPI-CUE-2016-0002-OF

Cuenca, 08 de marzo de 2016

calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

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

El artículo 1 de la codificación a la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, por su parte señala que: *"El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. (...)"*

Asimismo el Art. 3 de la referida codificación establece que: *"El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial".*

En lo que respecta a las medidas en frontera, el Art. 342 de la ley de la materia dispone que: *"La Corporación Aduanera Ecuatoriana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.*

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

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

Finalmente, el Art. 334 de la citada codificación al regular la tutela administrativa establece que: *"Cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas:*

- a) Inspección;*
- b) Requerimiento de información; y,*

Oficio Nro. IEPI-CUE-2016-0002-OF

Cuenca, 08 de marzo de 2016

c) Sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual."

CONCLUSIONES:

1.-El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI-, como autoridad Nacional Competente en materia de Propiedad Intelectual cuenta con facultades claramente determinadas en la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento, así como en las normas de carácter comunitario (Decisiones Andinas) e internacional (ADPIC).

2.-Las medidas en frontera son actuaciones que realizan las autoridades dentro del aforo aduanero para *impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual*; una vez que estos productos se han exportado o nacionalizado pueden comercializarse libremente, salvo excepciones dadas por las características y propiedades de los bienes, como en el caso de los medicamentos, mismos que deben pasar por una revisión sanitaria, previo a su comercialización.

3.-Cuando un producto ha pasado por todos los filtros aduaneros, es decir cuando ya se ha nacionalizado, se presume su legalidad, sin embargo dicho producto podría ser falsificado; en ese supuesto, la Ley de Propiedad Intelectual establece que el titular de una marca que pudiese sentirse perjudicado por la violación o posible violación de un derecho de propiedad intelectual, es quien está llamado a iniciar las acciones administrativas o judiciales correspondientes para impedir la circulación del referido producto dentro del territorio nacional. Lo propio se aplicaría en el caso de que la autoridad aduanera haya aceptado el abandono expreso de las mercancías, haya declarado el abandono definitivo de las mismas por falta de presentación de los documentos de control previo, así como cuando haya procedido al decomiso de mercadería, debido a que, en estos supuestos, los productos presuntamente infractores ya se encontrarían en territorio nacional.

Por todo lo expuesto, queda claro que el IEPI no puede determinar el tratamiento que debe darse a la mercadería aprehendida, en razón de que el pronunciamiento acerca de la existencia o no de una vulneración a un derecho de propiedad intelectual luego de que la autoridad aduanera competente ha declarado el abandono definitivo de la misma, no se encuentra enmarcado dentro de las medidas de observancia contempladas en la normativa de propiedad intelectual, para cuyo conocimiento la suscrita se encuentra expresamente facultada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Oficio Nro. IEPI-CUE-2016-0002-OF

Cuenca, 08 de marzo de 2016

Documento firmado electrónicamente
Dra. Jamieth Susana Vazquez Zambrano
SUBDIRECTORA REGIONAL

Anexo C. Caso de la República de Colombia

472 Servicios Postales Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
C.G. 25 G 95 A 35
Línea Nat. 01 8000 111 210

REMITENTE
Nombre/ Razón Social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES -
NACIONAL - DI
Dirección: MANGA AVENIDA 3A.
NO. 25-04
Ciudad: CARTAGENA_BOLIVAR
Departamento: BOLIVAR
Código Postal:
Envío: PC008236648CO

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
IEXPORSAS-900065277
Dirección: AV VIA 40 73 290 OF
405
Ciudad: BARRANQUILLA
Departamento: ATLANTICO
Código Postal: 080001000
Fecha Pre-Admisión:
22/04/2019 11:49:41
Min. Transporte Lic de carga 000200
del 20/05/2011

*Leidi Parales
24-4-19
11:42 AM.*

BQ-19-345.



AUTO 1 48 245-1125-

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE UNA OPERACIÓN DE IMPORTACION DE MERCANCIAS POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

INTERESADO	LUXOTTICA COLOMBIA SAS.
NIT	900.829.318
APODERADO	CAMILO ZAMORA FLOREZ
C.C. No.	1.026.259.272 Bogotá
T p. NO.	282.432 del C.S. de la J
DIRECCION	CALLE 90#12-28
CIUDAD	BOGOTA D.C.

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA

en uso de sus facultades legales conferidas por el artículo 11 de la Resolución No. 0009 del 4 de noviembre de 2008, Decreto 390 de 2016, Decreto 4540 del 22 de diciembre de 2006 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDOS:

En respuesta a los perfiles determinados por la sala de análisis, el día 5 de abril de 2019, el reconocedor de carga, debidamente comisionado se hizo presente en las instalaciones de Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, con el fin de verificar las mercancías contenidas en la unidad de carga KOSU451202-4, amparado en el documento de transporte MITCTG03010, consignado a IEXPOR S.A.S, y que dice contener 954 bultos en bañera, coche, mosquitero, pañaleras, tapete, relojes, sillas de comedor para bebe, gafas, exhibidores, relojes, chupos, partes para gafas, monturas para gafas, estuches para gafas, con un peso documental de 14.019 gs.

Al como quedo consignado en las actas de diligencia números 11547714693029 del 5 de abril de 2019, 1547714737328 y 11547714737367 del 12 de abril de 2019, se estableció que el número de bultos estaban reportados según los documentos de transporte, sin embargo, se encontró mercancía no descrita en los documentos de transporte y en lo referente a las gafas se observó una presunta falsedad marcaria, procediendo en la medida cautelar de inmovilización según lo establece el artículo 73-1 de la Resolución 4240 del 2000.

Al importador a través de su agencia de aduanas, mediante radicado número 048E2019010768 del 10 de abril de 2018, allego los documentos que soportan la mercancía no descrita en el documento de transporte, factura número 150-18 del 24 de octubre de 2018 en 88 folios.

En razón a que en la diligencia de reconocimiento de carga se determinó que la mercancía consistente en gafas generaba dudas sobre la autenticidad de la marca, se procedió de acuerdo al título XVIII del Decreto 390 de 2016, más específicamente lo establecido en el artículo 613 del mismo Decreto, que determina que en caso de que se presenten indicios de falsedad marcaria y no existiere solicitud de suspensión previa, el funcionario que ejerce el control se remitirá al procedimiento previsto en el artículo 626 del mismo Decreto, como en efecto el funcionario comisionado para adelantar el reconocimiento de la carga y demás diligencias referentes a la misma procedió; razón por la cual el día 08 de abril de 2019, se remitió correo electrónico al buzón estrategia@estrategiajuridica.co de la empresa: ESTRATEGIA JURIDICA, representante en Colombia de la marca: RAY BAN, con el fin de que efectuara el peritazgo sobre la mercancía embalada en el contenedor número KOSU-451202-4, BL MITCTG03010 consignado a la empresa: EXPORT S.A.S con NIT: 30.065.277.

Continuación Por el medio del cual se resuelve una solicitud de suspensión de una operación de importación, por la presunta violación de derechos de propiedad industrial.

El día 11 de abril de 2019, se hicieron presentes en las instalaciones de SPRC el funcionario comisionado del G.I.T CARGA Y TRANSITOS, el señor Diego Camelo Torres, como perito representante de la empresa: ESTRATEGIA JURÍDICA, funcionarios de la Embajada Americana y funcionarios ubicados en grupo CSI con el fin de realizar el reconocimiento a las mercancías contenidas en el contenedor número KOSU451202-4, BL número MITCTG03010, consignado a la empresa IEXPOR y que dice contener GAFAS, de las cuales se presume falsedad marcaría por simulación.

La Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, garantizando el debido proceso, puso a

disposición del perito asignado por el representante de la marca citada y facilitó el procedimiento

de verificación de las mercancías el día 11 de abril de 2019, mediante la cual se verificó la siguiente mercancía: 203 cajas que contienen Gafas marca REY BIC en buen estado, las cuales son causales de presunta simulación marcaría. Como respuesta al peritaje anterior, se presentó escrito con radicado No. 048E2019011 143 de abril 12 de 2019, en lo que el perito manifiesta.

"Conclusión: De acuerdo con el análisis anterior, certifico preliminarmente que los elementos dejados a disposición del suscrito perito presentan similares características a los productos fabricados por la sociedad LUXOTTICA GROUP SPA Titulares en Colombia de la marca: RAYBAN, por lo que se concluye que estos productos pueden generar riesgo de confusión y/o asociación con la marca, frente a los consumidores."

Por lo anterior, teniendo en cuenta que la empresa LUXOTTICA GROUP S.P.A. es titular de la marca RAY-BAN (mixta), con certificado de registro N^o 183019 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se considera que los derechos de propiedad industrial que otorga la marca

presuntamente se están violando de conformidad con el artículo 306 de código penal y los artículos 155 y 238 de la legislación andina. Decisión 486 de 2000.,,

Posteriormente mediante escrito con radicado No. 048E2019011145 de abril 12 de 2019, el abogado CAMILO ZAMORA FLOREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.026.259.272 expedida en Bogotá, y portador de la tarjeta Profesional No. 282.432 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de la compañía LUXOTTICA GROUP SPA-propietaria en Colombia de la marca RAY-BAN, fundamentado en el artículo 613 del Decreto 390 de 2016, solicitó la SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA de la mercancía amparada en documento de transporte No. MITCTG03010, contenida en la unidad de carga No. KOSU-451202-4, importada por IEXPOR S.A.S con NIT: 900.065.277, por el presunto delito de USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES, tipificado en el artículo 306 del Código Penal, cometido en relación

con la marca RAY- BAN debidamente registrada ante la superintendencia de Industria y Comercio por la compañía LUXOTTICA GROUP SPA

Manifiesta que "De conformidad con lo exigido por el Decreto 390 del 7 de marzo de 2016 la mercancía identificada con la marca RAY-BAN es importada y distribuida directamente por LUXOTTICA COLOMBIA S.A.S con las siguientes licencias registradas.

REPRODUCCION [TIP	TITULAR	CERTIFICADO	VIGENCIA
Ray-Ban	LUXOTTICA GROUP SPA.	183019	22/01/2026
RAY- BAN	LUXOTTICA GROUP SPA.	19652	08/05/2021

Los señores estrategia jurídica, en representación de la empresa LUXOTTICA COLOMBIA S.A.S. importadores y comercializadores de la marca RAY-BAN, fundamentan su petición en los siguientes términos:

"Las anteriores similitudes son capaces de generar confusión en el consumidor. Esto teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que. La confusión en materia marcaría, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo, por lo anterior el consumidor podrá adquirir los productos de la marca Rey-Bic pensando que trata de los aquellos identificados con la marca.

Continuación Por el medio del cual se resuelve una solicitud de suspensión de una operación de importación, por la presunta violación de derechos de propiedad industrial.

Ray-Ban o que es una nueva línea de productos de la sociedad LUXOTT/CA GROUP S.P.A cuando en realidad no lo es.

Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado y en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 613 y 614 del Decreto 390 de 2016, los interesados solicitan que suspenda provisionalmente la operación de importación de la mercancía amparada en documentos de transporte No. MITCTG03010 contenida en e/ contenedor N ° KOSU-451202-4 importada por IEXPOR S.A.S y no efectué el tránsito y/o levante de la mercancía hasta tanto la autoridad competente se pronuncie sobre la falsedad de la misma.

La anterior solicitud de suspensión de la operación aduanera, la realizan presentando los siguientes anexos:

- 1 Certificación de la marca No. 19652 expedida por la superintendencia de industria y comercio.
- 2.Certificación de la marca No. 183019 expedida por la superintendencia de industria y comercio
- 3.Documento de poder que acredita la calidad con que actuó.
4. Peritaje preliminar realizado del producto.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

DECRETO 390 DE 2016

Artículo 613. Facultades de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales. Previa solicitud, y conforme al procedimiento aquí previsto, la autoridad aduanera podrá suspender provisionalmente la importación, exportación o tránsito de mercancías supuestamente piratas o de marca falsa, mientras la autoridad competente resuelve sobre la existencia o no de tal circunstancia. Este procedimiento se surtirá en las diligencias de reconocimiento, revisión o de aforo, donde se adoptará la suspensión provisional si a ella hubiere lugar. Cuando no mediare solicitud, y hubiere indicios de piratería o falsedad marcarla, el funcionario que ejerce el control previo o el simultáneo adelantará el procedimiento previsto en el artículo 626 del presente Decreto.

Lo anterior, sin perjuicio de la aprehensión de las mercancías, cuando a ello hubiere lugar, en cuyo caso se adelantará el proceso aduanero de decomiso y no el de suspensión provisional de la operación a que se refiere este Decreto.

En caso de existir serios indicios de encontrarse las mercancías vinculadas a un delito diferente o adicional al de contrabando, estas serán puestas a disposición de la Fiscalía, incluso de oficio, y con preferencia sobre cualquier otro procedimiento

Artículo 614. Solicitud de suspensión de la operación de Importación o exportación. E/ titular de un derecho propiedad intelectual vinculado a mercancías objeto de importación o exportación puede solicitar a la Dirección Seccional Aduanas la suspensión provisional de dicha operación, mientras la autoridad competente resuelve la denuncia o demanda que el titular deberá presentar por la supuesta condición de piratas o de marcas falsa resaltado nuestro.

Artículo 616. Efectos de la solicitud. La presentación de la solicitud tiene las siguientes consecuencias:

1. La suspensión del término de almacenamiento y en consecuencia del levante, o de la autorización del embarque, según e/ caso.
2. La imposibilidad de obtener la entrega directa de la mercancía, evento en el cual se ordenará el traslado de la misma a un depósito temporal. Esta misma medida se adoptará en relación con las mercancías que se los regímenes de exportación, depósito aduanero pretendan someter a o de tránsito.
3. Respecto de mercancías sometidas al régimen de depósito aduanero que se pretendan someter a un régimen de importación o de exportación, la mercancía permanecerá dentro del mismo depósito.

Artículo 617 Trámite de la solicitud. La administración de aduanas admitirá o rechazará la solicitud

mediante auto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. E/ auto admisorio orde ará:

1. La suspensión de la operación aduanera.

Continuación Por el medio del cual se resuelve una solicitud de suspensión de una operación de importación, por la presunta violación de derechos de propiedad industrial.

2. La constitución de una garantía de compañía de seguros, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor FOB de la mercancía, para garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador o exportador, sin perjuicio de la responsabilidad de otro orden. En toda garantía habrá renuncia expresa al beneficio de excusión. No habrá lugar a constituir la garantía si la suspensión de la operación aduanera proviene de la autoridad competente.

Artículo 620. Derechos de información e inspección. ¡Antes de presentar la solicitud de suspensión de la operación aduanera, las mercancías podrán ser examinadas por el titular del respectivo derecho de propiedad intelectual o por la persona que él designe, previa solicitud en ese sentido ante la Dirección Seccional de Aduanas, en la que describa de manera general las mercancías y los hechos en los que hace consistir la presunta violación de los derechos propiedad intelectual. A ella anejará:

1. Copia del registro, título o documento que lo acredita como titular del derecho, en los eventos en que este fuere legalmente necesario para constituir el derecho.
2. Copia del poder o del documento que acredite la calidad con que actúa, si fuere el caso.

La solicitud se resolverá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, mediante auto que no admite recurso, y será comunicada al importador, expoliador o declarante por cualquier medio. La observación de la mercancía se hará en presencia de un funcionario aduanero. El peticionario podrá estar asistido por máximo dos peritos por él contratados para el efecto.

La observación de la mercancía se hará sin perjuicio de la protección de la información confidencial y podrá ser presenciada por el importador o exportador, quien no podrá interferir en la diligencia, ni obstaculizarla.

La solicitud no requerirá de presentación personal, ni de los anexos, cuando quien la suscribe aparece inscrito en el directorio de titulares, en cuyo caso podrá enviarla por fax.

Artículo 626. Utilización del directorio. La Subdirección de Gestión de Comercio Exterior pondrá el directorio a disposición de todas las Direcciones Seccionales, en el curso del mes de febrero de cada año.

El funcionario que en desarrollo del control previo o Simultáneo encuentre mercancías respecto de las que exista algún indicio de piratería o de falsedad en la marca, conforme al conocimiento que pueda tener de aquellas, se comunicará con el interesado que aparezca en el directorio para informarle que debe presentarse, en los términos que define la Dirección de Impuestos y Aduanas IVacionales, con el fin de examinar las mercancías, luego de lo cual, si confirma la existencia del posible fraude, podrá presentar la solicitud de suspensión de la operación aduanera dentro de los dos días hábiles siguientes; de lo contrario, se continuará con la operación aduanera.

Cuando no hubiere inscripción en el directorio, el hecho se pondrá en conocimiento de la Fiscalía o de la Policía Judicial, sin perjuicio de la continuidad de/ trámite de la operación, a menos que la Fiscalía disponga la incautación de las mercancías dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la denuncia.

LEGISLACIÓN ANDINA- DECISIÓN 486 DE 2000.

Artículo 155- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o de/ valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular

Continuación Por el medio del cual se resuelve una solicitud de suspensión de una operación de importación, por la presunta

violación de derechos de propiedad industrial.

usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

De los Derechos del Titular

Artículo 238- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En mérito de lo anteriormente expuesto y en cumplimiento del procedimiento normativo, garantizando el cumplimiento del debido proceso para las partes, y teniendo en cuenta todos los documentos aportados, y con base en el informe del perito; este Despacho considera pertinente ADMITIR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA, presentada por el abogado: CAMILO ZAMORA FLOREZ en su condición de apoderado de la empresa: LUXOTTICA COLOMBIA S.A.S., en razón a que las mismas se presentaron dentro de la oportunidad que establece el artículo 626 del Decreto 390 de 2016.

En mérito de lo expuesto, la Jefe de la División de la Gestión de la Operación Aduanera, como autoridad competente

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA OPERACIÓN ADUANERA, de la mercancía amparada con el documento de transporte No. MITCTG03010, en el contenedor No. KOSU-451202-4, consignado al importador IEXPOR S.A.S con NIT: 900.065.277.

ARTÍCULO SEGUNDO: - ORDENAR a la empresa: ESTRATEGIA JURIDICA y/o al abogado CAMILO ZAMORA FLOREZ con TP No. 282432 del CS de la J. en calidad de representantes en Colombia de la empresa: LUXOTTICA COLOMBIA S.A.S con NIT: 900.829.318, La constitución de una garantía de compañía de seguros, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente auto, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor FOB de la mercancía, para garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador o exportador, sin perjuicio de la responsabilidad de otro orden. En toda garantía habrá renuncia expresa al beneficio de excusión.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR por correo y subsidiariamente por aviso el contenido del presente acto administrativo, por parte del Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera de Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, al abogado CAMILO ZAIVLORA FLOREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.026.259.272 expedida en Bogotá, y portador de la Tarjeta Profesional No. 282.432 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de la empresa: LUXOTTICA COLOMBIA S A S. con NIT: 900.829.318, en la siguiente dirección: Calle 90 No. 12-28 en la ciudad de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en los artículos 664 y 665 del Decreto 390 de 2016.

ARTÍCULO CUARTO. —NOTIFICAR por correo y subsidiariamente por aviso el contenido del presente acto administrativo, por parte del Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera de Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, a IEXPOR S.A.S. con NIT: 900.065.277 a la dirección: AV VIA 40 73 290 OF 405 en la ciudad de Bogotá, D.C de conformidad con lo establecido en los artículos 664 y 665 del Decreto 390 de 2016.

Continuación Por el medio del cual se resuelve una solicitud de suspensión de una operación de importación, por la presunta violación de derechos de propiedad industrial.

ARTÍCULO QUINTO. — COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo, por parte del G.I.T Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, al Depósito SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. con NIT: 800.200.969-1, en la siguiente Dirección: Barrio Manga Terminal Marítimo de la Ciudad de Cartagena, para su conocimiento.

ARTÍCULO SEXTO: - COMUNICAR la presente decisión, por parte del GIT Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, al Grupo Interno de Trabajo Control Carga y Tránsito, Grupo Interno de Trabajo Exportaciones, Grupo Interno de Trabajo Importaciones, al Grupo No Formal de Control de Garantías, al Grupo No Formal Control de Usuarios Aduaneros, así como al Grupo Interno de Trabajo de Comercialización de la División de Gestión de administrativa y Financiera de esta Dirección Seccional; para los fines pertinentes.

ARTÍCULO SÉPTIMO - ADVERTIR al solicitante que contra el presente acto administrativo sólo procede el recurso de reposición, que deberá interponer dentro de los diez. (10) días siguientes a su notificación, de conformidad a lo establecido por los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: - REMITIR una vez notificado, comunicado y ejecutoriado el presente acto administrativo por el Grupo Interno de trabajo de Documentación de la División de gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, copia del mismo a la División de Gestión de la Operación Aduanera de la misma dirección seccional, para los fines legales pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,

BL N A LEONOR BASTO RIN

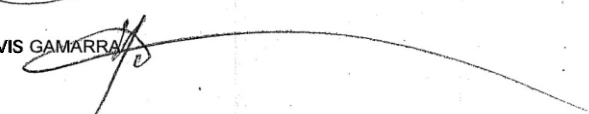
Jefe I



Jefe División de Gestión de la Operación Aduanera

Revisó: AL IN C STILL -BÁBILONIA
Jefe GIT Control Carga y Tránsito (A)

Proyecto: MIRALVIS GAMARRA



J GT Col Carga y Tránsito (A)

Anexo D. Entrevista

Preguntas realizadas al Catedrático Universitario y exfuncionario de SENA
Ing. Antonio Torres

- 1. En base de su experiencia como ex funcionario del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador-SENAE, conoce si en el Distrito Aduanero en Cuenca se han presentado casos de medidas en frontera ordenadas por una presunta infracción a un derecho intelectual?**

Respuesta: Si

- 2. En caso de ser positiva la respuesta anterior, la mayor parte de los procedimientos que Ud. conoció fueron ordenados de oficio o solicitados a petición de parte interesada?**

Respuesta: De Oficio

- 3. Desde el punto de vista operativo, podría describir cómo se realizaban los procedimientos para la aplicación de una medida en frontera previstos en la Ley de Propiedad Intelectual?**

Respuesta: Se recibía capacitación de empresas que deseaban controlar los productos importados de manera más eficiente, se realizaban aforos recurrentes en mercancías consideradas de control, en materia de propiedad intelectual, y en caso de detectar cualquier anomalía en estos temas se reportaba a los representantes de las marcas, quienes acudían al acto público de aforo y ejercían sus derechos sobre las marcas a través de los canales correspondientes.

- 4. Considera Ud. que los procedimientos referidos en la pregunta anterior, eran eficaces para evitar una infracción a un derecho intelectual?**

Respuesta: Si

- 5. La reforma contenida en el Código Ingenios promulgado el 9 de diciembre de 2016, limita la participación de SENA E y le otorga la competencia privativa al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales- SENADI para el conocimiento y resolución de un procedimiento de medida en frontera en materia de derechos intelectuales. ¿Cuál es su opinión al respecto?**

Respuesta: considero que puede ser un problema el hecho de la SENADI no tenga acceso físico de oficio ante carga sospechosa.

- 6. Por su parte el COPCI consagra como uno de los principios fundamentales que debe observar el SENA E, la coordinación entre instituciones públicas, a fin de evitar que se produzca un caso de riesgo no aduanero. Cómo considera Ud. que se podría garantizar el cumplimiento del referido principio?**

Respuesta: Que nuevamente la aduana pueda motivar la coordinación ante carga sospechosa.

- 7. En concordancia con lo señalado en la pregunta anterior, cómo considera Ud. que los administradores de Aduana, podrían detectar de mejor forma la presunta infracción a un derecho intelectual en los procedimientos de control aduanero?**

Respuesta: mediante el aforo físico intrusivo se puede constatar.

Gracias por su colaboración.