

ANÁLISIS SOBRE LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL ECUADOR

Alejandro Ponce Martínez*

Cecilia Falconi Pérez**

Extracto

El artículo resume las normas sobre medidas en frontera vigentes en el Ecuador, así como las que estuvieron vigentes en el pasado. Realiza una comparación entre ellas y demuestra que ha existido un retroceso en las regulaciones que protegen los derechos de propiedad intelectual relacionados con la suspensión de ingreso o exportación de bienes que afectan tales derechos.

Abstract

The article resumes the provisions on measures on the borders in force in Ecuador as well as those that were in effect in the past. A comparative study is made between them to demonstrate that there has been a backward motion on the protection of intellectual property rights related with the suspension on imports or exports of products affecting such rights.

El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos.

Inmanuel Kant

I. NORMAS VIGENTES SOBRE MEDIDAS EN FRONTERA

La Constitución de la República del Ecuador¹ reconoce los derechos de propiedad intelectual² de acuerdo con la ley para la materia. A partir de la promulgación del

* Socio de Quevedo & Ponce

** Socia de Falconi Puig Abogados

¹ Constitución de la República del Ecuador. Montecristi, 20 de octubre de 2008, artículos. 322 y 402., Registro Oficial N°. 449, 20 de octubre de 2008.

² "Art. 332: Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías

Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación³, (en adelante “el Código de conocimientos”), la aplicación de las medidas en frontera se vio sustancialmente afectada, porque sustancialmente alteró la protección establecida, sobre la materia en normas supranacionales, tratados internacionales y en la legislación anterior y dispuso que sustanciales aspectos sobre el procedimiento se incluirían en un reglamento⁴, que, hasta la fecha en que se escribe este artículo, se lo haya dictado.

En efecto, los artículos 575 a 583 del Código de conocimientos, restringieron, por un lado, la obtención de medidas de frontera exclusivamente en el caso de la violación de los derechos sobre un registro de marca o sobre un derecho de autor, siempre que sean solicitadas exclusivamente por el titular de tales derechos, y suprimieron, por otro, la posibilidad del ejercicio de esta atribución de oficio, salvo si quien la dicte sea la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, esto es quien sea competente en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), organismo que reemplazó al antiguo Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

A pesar de que el inciso segundo del artículo 575 del Código de conocimientos ordena que la autoridad aduanera, ante una petición de medidas en frontera, debe ordenarla, el artículo 576 dispone que será la autoridad competente en materia de derechos de propiedad intelectual la que deberá resolver las acciones de frontera, de acuerdo con los procedimientos que deben constar en un reglamento aún no dictado, conforme se ha mencionado antes.

El artículo 577 del mismo Código dispone que quien pida las medidas en frontera deberá suministrar información suficiente, detallada y precisa sobre la presunta infracción, para lo cual la autoridad aduanera proveerá la información relativa sobre la importación o exportación de la mercadería.

Esto significa que el interesado debe recurrir a una burocracia para que le de información sobre operaciones de comercio exterior y a otra burocracia para que ordene las medidas en frontera.

y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.”

³ Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación. Quito, 9 de diciembre de 2016. Registro Oficial N°. 899, 9 de diciembre de 2016.

⁴ “Art. 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 y demás normas que disponga el reglamento correspondiente”

Es claro que en este intercambio de informaciones ya habrá la mercadería ingresado o salido del país.

Añade el artículo 579 que el titular del derecho de propiedad intelectual podrá solicitar a la autoridad aduanera que le permita inspeccionar la mercadería por ser importada o exportada.

El artículo 580 restringe lo establecido en la norma del artículo 575 al disponer que *“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 previa la presentación de evidencia suficiente, así como una relación detallada de la presunta infracción....”*.

El artículo 582 dispone la caducidad de las medias en frontera si en el término de diez días hábiles no se hubiere iniciado la acción principal o si la autoridad nacional competente no hubiere prolongado la suspensión, La norma considera como acción principal sea al juicio civil, a una tutela administrativa o a un proceso penal. Sin embargo no toma en cuenta que para iniciar una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual de carácter civil ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo (por así disponerlo el Código Orgánico de la Función Judicial) se debe contar con todas las pruebas que demuestren la existencia de la violación de derechos y de la valoración de los daños causados⁵.

El Código de conocimientos no contiene norma alguna que permita que en frontera se detenga el ingreso o salida de productos que violen las normas y derechos sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, a pesar de que el Ecuador asumió la obligación internacional de proteger tales signos al adherirse al tratado de comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú.⁶

II. NORMAS SUPRANACIONALES Y DE TRATADOS INTERNACIONALES

El artículo 51 del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) obliga a los países miembros a impedir el

⁵ Contra principios básicos de división de la competencia el Código Orgánico de la Función Judicial (R.O. No. 544, 9 de marzo de 2009) mantuvo la norma de que los tribunales de lo contencioso administrativo tengan competencia para *“conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual”* , en el artículo 217, numeral 6. Por otra parte, el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos (R.O. No. 526, 22 de mayo de 2015) dispone en su numeral 7 que se debe acompañar a la demanda toda la prueba disponible, inclusive el informe de peritos.

⁶ Esta obligación consta en el Acuerdo Comercial.

acceso de productos que violen derechos sobre marcas y derechos de autor y les faculta a hacerlo en el caso de violación de otros derechos de propiedad intelectual⁷.

El Ecuador se adhirió⁸ a la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁹ el 21 de enero de 1996 como el país número 129, y se obligó, consecuentemente, a cumplir los Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)¹⁰, instrumento internacional que regula en el marco de la OMC los derechos de propiedad intelectual.. El artículo . 41 prescribe: *“1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso. -2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. 3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.”*

El artículo 51 que regula, como se ha dicho, la [SEP] suspensión del despacho de aduana manda que los países miembros *“... adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre*

⁷ La adhesión del Ecuador a la Organización Mundial de Comercio, y el texto del tratado que comprende el acuerdo sobre los ADPIC se promulgó en el Registro Oficial No. 977 (S) de 28 de junio de 1996. El artículo 51 del acuerdo sobre los ADPIC obliga a las autoridades de aduanas de los países miembros de la OMC

⁸ Ecuador. Organización Mundial del Comercio, adherido en Ginebra el 21 de enero de 1996. Miembro N°. 129. Publicación Oficial por la OMC, 9 de enero de 1996

⁹ Suiza. Organización Mundial del Comercio, fundado en Ginebra, 1 de enero de 1995.

¹⁰ Ecuador. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC en 1994. Registro Oficial N°. 997, firmado el 28 de junio de 1996. Enmienda del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual ADPIC.

circulación ...” La norma extiende esta posibilidad para suspender el despacho de mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

El artículo 52 dispone que el titular del derecho debe presentar las pruebas suficientes que demuestren la infracción y ofrecer una descripción suficientemente detallada de las mercancías, de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas.

El artículo 53, en su numeral 1, ordena que las autoridades competentes están facultadas para exigir al demandante que constituya una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos, sin que la exigencia se constituya en un obstáculo que induzca a disuadir indebidamente al titular de los derechos del acceso a estas medidas de protección en frontera.

El numeral 2 del mismo artículo establece que cuando a consecuencia de una demanda presentada, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto haya dictado una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a que se proceda al despacho de aduana de ellas, mediante el depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular. Se dispone que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable¹¹, y, respecto del derecho de autor y los derechos conexos, la norma manda que se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías en concordancia con el artículo 51¹².

¹¹ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC en 1994.

Registro Oficial N°. 997, firmado el 28 de junio de 1996. Enmienda del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual ADPIC. Art. 53

¹² Idem. Art. 51.

El artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC establece el plazo de diez días de suspensión dentro del cual el titular del derecho debe haber obtenido las medidas provisionales que prolonguen la suspensión. o haber iniciado el procedimiento de fondo sobre la infracción de sus derechos¹³.

Las autoridades competentes están facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46¹⁴. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no deben permitir, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni se las sometan a un procedimiento aduanero distinto.

El Acuerdo sobre los ADPIC en su normativa obligatoria para los países miembros incluye la indemnización al importador, consignatario, y al propietario de las mercancías por retenciones infundadas; incluye también el derecho de inspección y acceso a la información, y cumple el principio de sigilo de información al mandar la protección de la información confidencial.¹⁵.

El capítulo III del título XV de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece el procedimiento que debe seguirse para lograr que se impida el ingreso o salida de productos que violan derechos sobre marcas. El artículo 251 de dicha Decisión que contiene el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” consagra el derecho del titular de la marca a “participar en la inspección de las mercancía retenidas”. El artículo 253 obliga a que tal titular inicie la acción por infracción dentro del término de los diez días

¹³ Dice la norma del artículo 55: “Duración de la suspensión. En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50¹³”.

¹⁴ Idem. Art. 46

¹⁵ Idem. Art. 57

siguientes a la orden de suspensión del ingreso de mercadería infractora, salvo que la autoridad nacional competente (en el caso ecuatoriano el SENADI) haya prorrogado el plazo de suspensión.

El Acuerdo sobre los ADPIC y la Decisión 486 de la Comunidad Andina han establecido, pues, un procedimiento detallado y específico sobre cómo y cuándo deben proceder las autoridades de aduana y la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual

III. NORMAS NACIONALES ANTERIORES AL CÓDIGO DE CONOCIMIENTOS

El artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual¹⁶ obligaba a los administradores de aduana a impedir el ingreso o exportación de cualquier producto que violara **cualquier derecho** de propiedad intelectual, sea de oficio o a petición de parte interesada, con la obligación de informar el hecho al presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) quien podía revocar la orden. La norma, pues, protegía, con mucha más amplitud, con mayor precisión y claridad, a todos los derechos de propiedad intelectual y no sólo a los derechos sobre marcas y derechos de autor. Más aún, no sólo era una facultad que podían ejercerla los funcionarios de las aduanas, sino que era una obligación¹⁷

¹⁶ Ley de Propiedad Intelectual, 19 de mayo de 1998. Congreso Nacional. Registro Oficial N°. 320, 19 de mayo de 1998. El proyecto que sirvió de base para la expedición de esta Ley se lo preparó por disposición de los entonces Ministro y Subsecretario de Industrias, Comercio e Integración, ingeniero Benigno Sotomayor y doctor Antonio Cobo, por una comisión integrada por Hernán Ponce Aray, Bernardo Tobar Carrión, Xavier Rosales Kury y Alejandro Ponce Martínez. En ella se previó la creación de jueces en materia de propiedad intelectual, cuya organización se encargó a la Corte Suprema de Justicia. Con mal criterio en la disposición transitoria décima se dispuso que hasta que se crearan tales juzgados de propiedad intelectual, sus atribuciones serían ejercidas por los tribunales de lo contencioso administrativo, esto es por jueces que concen de conflictos entre los administrados y el Estado. Tal disposición transitoria se convirtió en definitiva al dictarse el Código Orgánico de la Función Judicial, ante referido.

¹⁷ “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 tomarla 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.-Quien ordene la medida podrá exigir caución de conformidad con el artículo siguiente”

Alternativamente el artículo 343 de la misma ley facultaba a cualquiera de los directores nacionales del IEPI, dentro del área de su competencia, a disponer las medidas de frontera¹⁸. La ley creó las direcciones nacionales de derechos de autor y derechos conexos, de propiedad industrial y de obtenciones vegetales. Por consiguiente, en su respectiva área, tales directores podían disponer las medidas en frontera.

Los artículos 575 a 583 del Código de conocimientos, restringieron, pues, notablemente la obtención de medidas de frontera exclusivamente para la violación de los derechos sobre un registro de marca o sobre un derecho de autor, siempre que sean solicitadas exclusivamente por el titular de tales derechos, esto es suprimieron la posibilidad del ejercicio de esta atribución de oficio, salvo si quien la dicte sea la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, esto es quien sea competente en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).

Peor aún, a pesar de que el inciso segundo del artículo 575 del Código de conocimientos ordena que la autoridad aduanera, ante una petición de medidas en frontera, debe ordenarla, el artículo 576 dispone que será la autoridad competente en materia de derechos de propiedad intelectual la que deberá resolver las acciones de frontera, de acuerdo con los procedimientos que deben constar en un reglamento aún no dictado. En lugar, pues, de establecer, como lo hacía la Ley de Propiedad Intelectual, con claridad y precisión, el procedimiento por seguirse para que se tomen las medidas en frontera, el Código de conocimientos dispone que sea un reglamento, esto es un documento que no constituye fuente de derechos, el que defina tal procedimiento. Como se ha dicho, a pesar de que el citado Código se halla vigente desde el 9 de diciembre de 2016, tiempo durante el cual dos presidentes de la República han ejercido la Función Ejecutiva,, ninguno de ellos ha dictado tal reglamento sobre el procedimiento exigido por el texto legal¹⁹.

¹⁸ “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.”

¹⁹ Mediante decreto ejecutivo No. 1435 de 23 de mayo de 2017, esto es el día anterior de dejar el poder, Rafael Correa, dictó el reglamento general al Código de conocimientos, que se publicó en el Registro Oficial No. 9 (S) del 7 de junio de 2017.. En tal reglamento, en el artículo 61 se dispuso: “ Para evitar el ingreso a los circuitos mercantiles o exportación de productos que vulneren los derechos de autor o marcas, a solicitud de parte, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales

El artículo 577 dispone que quien pida las medias en frontera deberá suministrar información suficiente, detallada y precisa sobre la presunta infracción, para lo cual la autoridad aduanera proveerá la información relativa a la importación o exportación de la mercadería.

Esto significa que el interesado debe recurrir a una burocracia para que le de información sobre operaciones de comercio exterior y a otra burocracia para que ordene las medidas en frontera.

Es claro que en este intercambio de informaciones ya habrá la mercadería ingresado o salido del país.

IV. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por su carácter supranacional prevalecen inclusive sobre las constituciones de los países miembros. Así, inclusive, lo ha decidido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por ello lo regulado por tal Decisión sobre las medidas en frontera ha de aplicarse obligatoriamente, sin que sea necesario reglamento alguno, como, innecesariamente lo ha previsto el Código de conocimientos.

El Acuerdo sobre los ADPIC, es un tratado internacional que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 425 del Texto de Montecristi prevalece sobre toda ley interna²⁰ Por consiguiente las normas del Código de conocimientos que están en pugna con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y con el Acuerdo de los ADPIC no han de aplicarse.

podrá disponer que se retenga la mercadería presuntamente infractora, y determinar su destino una vez retirados los productos de los canales comerciales.- La autoridad de aduanas deberá proporcionar la información necesaria para que los titulares de los derechos de autor o marcas puedan conocer de forma detallada la mercadería que ingrese al territorio ecuatoriano por fronteras, puertos y aeropuertos, la misma que servirá de sustento para la solicitud de una medida en frontera ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.- Las medidas en frontera se constituyen como una medida cautelar, por lo que a falta de la presentación de la acción principal, la medida caducará de pleno derecho”.

²⁰ “Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.-En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.-La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”.

El Acuerdo sobre los ADPIC regula razonable y completamente el procedimiento para la actuación de las autoridades de aduana de los países miembros de la OMC, incluido el Ecuador. Por ello, no es necesario que se dicte ningún reglamento para que se aplique ese procedimiento.

Desafortunadamente la supresión de la institucionalidad en el Ecuador ha impedido que se cumpla con el ordenamiento jurídico vigente.