

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO



PONTIFICIA
**UNIVERSIDAD
CATÓLICA**
DEL PERÚ

“TITULO DE LA TESIS

“La Protección de la Propiedad Intelectual en el Comercio Internacional de Bienes a través de la Aplicación de Medidas en Frontera. *Hacia una redefinición del modelo peruano*”

Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho Internacional
Económico

AUTOR

Christian Mosqueira Chauca

ASESOR

Dra. Yovana Janet Reyes Tagle

LIMA – PERÚ

2014

INDICE

INTRODUCCIÓN	Pág.03
I.- Las Medidas en Frontera: Marco conceptual	Pág.09
1. Delimitación conceptual de Mercancía	Pág.09
2. Delimitación conceptual de Mercancía Falsificada y Mercancía Pirata	Pág.10
II.- La regulación internacional de las medidas en frontera	Pág.12
1. Antecedentes: Convenios de Berna y París	Pág.12
2. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados al Comercio – ADPIC.	Pág.15
3. Comunidad Andina de Naciones – CAN	Pág.17
III.- La Aplicación de las medidas en frontera en el modelo peruano	Pág.20
1. Antecedentes.	Pág.20
2. Tratados Comerciales firmados por el Perú.	Pág.21
a. Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos de Norteamérica	Pág.22
b. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Perú y Colombia	Pág.23
3. Legislación Nacional.	Pág.24
4. Requisitos para la Aplicación de Medidas en Frontera en el Perú	Pág.25
a. El Registro Voluntario.	Pág.25
b. La Fianza o Garantía equivalente.	Pág.28

c. Valor de la mercancía: Pequeñas partidas.	Pág.30
5. Tipos de derecho de propiedad intelectual bajo protección	Pág.32
6. Regímenes aduaneros en los que se aplican las medidas en frontera	Pág.35
IV.- Uso, impacto e importancia de la aplicación de medidas en frontera.	Pág.41
V.- Las medidas en frontera en la legislación comparada.	Pág.47
1. El modelo Chileno	Pág.47
2. El modelo Japonés	Pág.49
Conclusiones	Pág.51
Bibliografía	Pág.54

La Protección de la Propiedad Intelectual en el Comercio Internacional de Bienes a través de la Aplicación de Medidas en Frontera.

INTRODUCCIÓN

Los consumidores impulsan la economía en el comercio internacional de bienes; ello hace que diferentes países sean mercados atractivos para establecer industrias manufactureras, tiendas, malls e incluso sitios web con opciones de venta por catálogo en línea.

Sin embargo, estos países atraen también a falsificadores y empresas que obtienen grandes beneficios produciendo mercancía falsificada y pirata de gran variedad, desde software, equipos electrónicos y confecciones hasta productos que involucran directamente áreas sensibles como productos farmacéuticos, sanitarios, cosméticos, equipos de telecomunicaciones y repuestos mecánicos para automóviles; es decir, un universo de productos que casi siempre con materiales de inferior calidad, condiciones sanitarias inapropiadas y etiquetado con información falsa, tienen como resultado la generación de riesgo en la seguridad y salud de los consumidores, infracción de derechos de propiedad intelectual de empresas legítimamente constituidas, debilitamiento de la reputación de los bienes que éstas comercializan

(*Goodwill*)¹, así como un menoscabo en la competitividad de esas empresas formales y los trabajadores que de ella dependen.

Asimismo, la piratería y falsificación tienen como resultado la generación de condiciones de empleo absolutamente desfavorables² y una reciente corriente advierte que constituye un escape para redes de blanqueo de dinero provenientes del narcotráfico³

Estos productos no sólo son fabricados en el extranjero y embarcados hacia el Perú, también son fabricados en el país y salen de nuestro territorio con destino al exterior; en buena cuenta, transitan internacionalmente por distintos territorios aduaneros, fluyendo necesaria y continuamente por los aeropuertos, puertos y por tránsito terrestre, lugares en los que se concentran las posibilidades de ser detectados de manera oportuna.

En este contexto, las Administraciones Aduaneras a nivel mundial han pasado de un papel secundario y accesorio a un papel principal al asumir el gran reto de velar por la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) mediante la aplicación de medidas en frontera, función bastante crítica, debido a que tienen que decidir sobre cuáles de los cientos de embarques que se movilizan a diario por los puertos, aeropuertos y terminales terrestres, deben seleccionar su control ante las sospechas de falsificación o piratería y al mismo tiempo ser expeditivos para no generar sobrecostos en el comercio de mercancía legítima, teniendo en cuenta

¹ U.S. Customs and Border Protection – CBP, 2012. *Intellectual Property Rights Enforcement 2012*

[Videograbación] consulta: 20 de Octubre del 2012

http://www.youtube.com/watch?v=BmyQ_gYAdD4

² Como el verificado por entidades peruanas en las modalidades de “Refill” – rellenado de envases de segundo uso de productos originales. Disponible en: <http://peru21.pe/actualidad/cae-rey-shampoo-adulterados-cercado-lima-2128232> consultado el 14.07.2013.

³ Diario Chileno “El Mercurio” edición 12.07.2013 pág. 06, Entrevista a Christophe Zimmermann: “Las redes de Narcotráfico lavan su dinero con piratería”

cualquier medio por el que se pueda ingresar o salir desde y al circuito económico nacional (envíos comerciales, envíos de entrega rápida, cargo y vía postal).

La protección de los DPI en el Perú ya no constituye función exclusiva de la entidad administrativa competente (entiéndase, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI) ni de la autoridad judicial. Desde el año 2009 ha sido implementada a nivel nacional la legislación que desarrolla nuestros compromisos internacionales asumidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, en la Comunidad Andina de Naciones y a nivel bilateral en los tratados suscritos con nuestros principales socios comerciales. Estas obligaciones ubican en un papel protagónico a la Administración Aduanera en la lucha contra las infracciones de los DPI al dotarla de atribuciones especiales para evitar el ingreso, salida y tránsito internacional de mercancía infractora de estos Derechos; cuando la mercancía aún se encuentra en zona primaria bajo control aduanero inmediato, para de este modo evitar consecuencias más gravosas una vez que las mercancías han sido ingresadas y diseminadas en el mercado nacional.

El presente trabajo, a partir de una descripción del marco normativo internacional y las experiencias en su aplicación, explica cómo las medidas en frontera han sido recogidas en la normatividad nacional peruana y expone las principales deficiencias que se han advertido hasta el momento, para luego proponer cambios y ajustes que hagan más eficiente el sistema peruano de lucha contra las infracciones de los DPI en el Comercio Internacional de Bienes, desde el ámbito aduanero.

Una de las principales manifestaciones de estas deficiencias repercuten en los bajos índices de *solicitudes de parte* dirigidas a la Administración Aduanera para la aplicación de medidas en frontera; bajos índices que se repiten en el número de casos de constitución de garantía por parte del presunto afectado para cubrir

eventuales perjuicios al importador o exportador ante la posibilidad de la aplicación errónea de estas medidas. Contradictoriamente a lo señalado, se ha inscrito un considerable número de DPI en el registro habilitado por la Administración Aduanera Peruana⁴; continuando los titulares de DPI con el procedimiento cuando éste ha sido iniciado *de oficio* por la Administración Aduanera.

Se plantea que existe una falta de implementación de un procedimiento preliminar al inicio de la aplicación de medidas en frontera. Este trabajo explora cómo se ha evidenciado esta deficiencia y en este contexto nuestra hipótesis propone el establecimiento de la obligatoriedad de un procedimiento de identificación previa, en el que se requiera la participación del titular del derecho y del importador o de sus representantes, para la verificación física y conjunta de la mercancía que la administración aduanera inicialmente haya considerado sospechosa. Se sostiene que de este modo se logrará identificar de manera más eficaz la evidencia de mercancía falsificada o pirata, minimizándose las posibilidades de actuaciones erróneas que signifiquen gastos innecesarios al Estado, emplazándose al titular del derecho o su representante y disuadiéndolos con esta acción de solicitar la aplicación de medidas en frontera en la medida que, de acuerdo al nivel de certeza de falsificación verificada y conforme a las evidencias vistas directamente, decidan realizarlo cumpliendo los requisitos exigidos.

En la actualidad la deficiencia del sistema peruano se da por la inexistencia de un procedimiento de inspección previa en el que el titular del derecho o su representante tenga acceso directo a la verificación de la mercancía en zona primaria, antes de su nacionalización. Se advierte que el titular no viene usando medios de información suficientes para la detección de mercancía falsificada o pirata antes de la nacionalización de ésta, por lo que, requiere de una asociación y colaboración directa con la Administración Aduanera, quien por la naturaleza de su

⁴ 543 titulares de DPI registrados hasta la fecha (consultado el 19.06.2013 en http://inta.sunat.peru/clasificacion/registros_voluntario/reg_voluntario/registros/r_543.htm)

función cuenta con mejores herramientas de gestión de riesgo. De esta forma se propone reservar las actuaciones de oficio para casos excepcionales en los que la infracción de un DPI sea evidente o manifiesta y en los que además se advierta que la mercancía pueda generar riesgo en la seguridad nacional y/o salud de los consumidores, *dejándose el impulso de los demás casos a instancia de parte*.

En el mismo sentido, también consideramos que resultan aún deficientes figuras como la existencia de una adecuada asociación Aduana - Empresa ó *partnership*, que genera que los titulares de DPI y/o sus representantes brinden a la Administración Aduanera una baja calidad de información respecto de la mercancía que distinguen sus DPI y que pretenden proteger mediante este procedimiento. Ello permitido, desde nuestra opinión, por disposiciones legales que no guardan suficiente correspondencia con algunas actividades de la operatividad aduanera y que al estar parcialmente disociadas, no aseguran una aplicación efectiva de tan importante herramienta.

Estas deficiencias se manifiestan también por ejemplo en uno de los requisitos para la aplicación de medidas en frontera, constituido por el *Registro Voluntario* que los usuarios deben realizar ante la Administración Aduanera. La norma ha establecido⁵

⁵ Economía y Finanzas, 2009. Decreto Supremo Nro. 003-2009-EF, *Reglamento del Decreto Legislativo N° 1092 que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos conexos y los derechos de marcas*.

“Artículo 5.- Del Registro ante la Administración Aduanera

5.1. A fin de comprobar la titularidad del derecho y a efectos de aplicar la suspensión del levante, los titulares del derecho o sus representantes legales o apoderados procederán a inscribirse en el registro que, para el efecto, implemente la Administración Aduanera.

5.2. La Administración Aduanera solicitará opinión previa al INDECOPI a efectos de registrar al titular del derecho.

5.4. Será responsabilidad del titular del derecho proporcionar la información relativa a los derechos de autor, derechos conexos o derechos de marcas que pretende proteger y que razonablemente

que en este registro además de comprobarse su derecho, el usuario es responsable de brindar información suficiente y relevante relativa a los DPI que pretende proteger y que razonablemente disponga.

Sin embargo, en este *Registro Voluntario* se viene realizando una mera reproducción de lo ya inscrito ante la entidad administrativa de defensa de la Propiedad Intelectual, sin incluir información relevante respecto a las características de la mercancía que las marcas y derechos de autor eventualmente distinguan (por ejemplo: códigos de seguridad, acabados, señales u hologramas, colores, presentación, formas de rotulado y etiquetado, embalaje, precintos etc.), en síntesis, un conjunto de datos que puedan ser usados de manera simplificada, versátil y efectiva durante el control aduanero.

Resulta importante resaltar que la información que proporciona el Titular del DPI es el principal insumo que tiene la Administración Aduanera para, en un primer momento sospechar de la licitud de los DPI incorporados en una mercancía y en un segundo poder tomar acciones conducentes a suspender el proceso de despacho aduanero (sea a solicitud de parte o de oficio) de estas mercancías presuntamente infractoras.

Finalmente, cuestionamos, el diseño de las normas que habiendo establecido (hasta el momento), la protección de sólo los tipos básicos de DPI, a saber: derechos de marca, autor y conexos; aún no han implementado el mecanismo de medidas en frontera para otros tipos de DPI, como por ejemplo las indicaciones geográficas,

disponga. La actualización de esta información por parte del titular del derecho se efectuará conforme a lo que establezca la Administración Aduanera.

5.5. Asimismo, la Autoridad Aduanera podrá solicitar al titular del derecho registrado toda información adicional que le pueda ser útil para ejercer la suspensión del levante conforme con lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. "

variedades vegetales, conocimientos colectivos y otros que se presentan como especialmente sensibles para nuestra economía.

CAPÍTULO I.- LAS MEDIDAS EN FRONTERA: MARCO CONCEPTUAL

1. Delimitación conceptual de Mercancía

El término de “mercancía”, conforme a la doctrina en materia comercial internacional, es utilizado indistintamente junto al de “bienes”⁶. Asimismo conforme a la doctrina y al tratado de la Unión Europea⁷, los términos “bienes” y “productos” son usados regularmente sin hacerse distinción entre ellos. En este sentido por ejemplo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado a los bienes o mercancías en relación de sinonimia, como “*Productos que pueden ser valorizados monetariamente y que son susceptibles, por tanto, de ser objeto de transacciones comerciales*”⁸, incluso se extiende este concepto a materia residual y a electricidad⁹; sin embargo el Tribunal ha rehusado enmarcar dentro del ámbito de la libre circulación de bienes a las señales de televisión o sus transmisiones por cable¹⁰.

⁶ Por citar un ejemplo MINDREAU MONTERO, Manuel, en su obra *Del GATT a la OMC (1947-2005): La economía política internacional del sistema multilateral de comercio*. Lima, Universidad del Pacífico, Centro de Investigación, 2005, pág. 89, cuando se refiere al Comercio de Bienes en el marco de la OMC refiere: “*Éste constituye el pilar fundamental de las negociaciones al interior de sistema del GATT/OMC: facilitar el acceso a los mercados de los países miembros, con el propósito de incrementar el intercambio de **mercancías**, satisfacer un mayor número de necesidades y generar mayor riqueza en términos agregados*”. (resaltado nuestro).

⁷ Gormley Laurence W. *EU Law of Free Movement of Goods and Customs Union*, OXFORD University Press. 2009. Pág. 399

⁸ Caso 7/68 *Commission v Italy* (1968) ECR 423, 428, ECJ

⁹ Case C-393/92 *Campus Oil Ltd Vs. Minister of Industry and Energy* (1984) ECR 2727,2747, ECJ.

¹⁰ Case 155/73 *Sacchi* (1974) ECR 409, ECJ y Case 52/79 *Procureur du Roi Vs. Debauve* (1980) ECR 833, ECJ

Por su parte, en las páginas web oficiales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)¹¹, las versiones en inglés y en castellano refieren a “goods” y “mercancías”, respectivamente, en la misma connotación normativa. En este sentido se concluye que en materia comercial internacional estos términos son usados sin distingo particular alguno.

2. Mercancía Falsificada y Pirata

Ahora bien, para delimitar el concepto de mercancía falsificada y pirata en el contexto que nos ocupa, resulta ilustrativo subrayar la posición similar que se adopta en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados al Comercio - ADPIC (TRIPS por sus siglas en inglés)¹², las leyes Norteamericanas y los Acuerdos Comerciales Bilaterales que éste país ha suscrito¹³, los que asocian una “mercancía falsificada” a aquella que eventualmente pueda llevar tanto marcas falsificadas como a las que lleven marcas confusamente similares¹⁴; mientras que una “mercancía pirata” es aquella que vulnera los derechos de autor y los conexos, basada en la demostración de que el infractor ha tenido acceso a la obra protegida y no tuvo consentimiento del titular del derecho y que la obra copiada es sustancialmente similar a la obra protegida¹⁵.

¹¹ World Trade Organization, página web oficial.

http://search.wto.org/search?q=goods&site=English_website&client=english_frontend&proxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1 y

http://search.wto.org/search?q=mercanc%EDas&site=Spanish_website&client=spanish_frontend&proxystylesheet=spanish_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1 (consultado el 23.04.2013)

¹² Referencias específicas del Artículo 51 TRIPS a: “importación” de mercancías con marca de fábrica o de comercio “falsificadas” o mercancías “pirata” que lesionan el derecho de autor.

¹³ Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, suscrito el 12 de abril de 2006, Artículo 16.11, numeral 20

¹⁴ Trainer, Timothy, Protecting Intellectual Property Rights Across Borders, Edit. West. 2009, pág.649

¹⁵ Idem 8, pág. 651.

No se puede dejar de mencionar, la existencia de posiciones doctrinarias en las que adicionalmente se diferencia entre mercancía falsificada, mercancía pirata y confusamente similar, en razón del comportamiento del falsificador y del consumidor. Se arguye que devienen en productos ilícitos, pero que un producto falsificado es aquel cuyo fabricante lo produce con la intención de engañar al consumidor, mientras que en el caso de la mercancía pirata, el consumidor es consciente de que el producto es falso¹⁶. Mac Donald y Roberts¹⁷ afirman que el consumidor es consciente que está adquiriendo la mercancía en esa condición debido al precio, la locación o por evidentes diferencias de diseño, calidad y características.

Consideramos más idónea una posición en la que la delimitación entre mercancía falsificada y pirata se base de manera objetiva respecto al DPI que se vulnera, antes que sea basada de manera subjetiva en razón del comportamiento del falsificador y del consumidor; ello debido a lo difuso que puede resultar evaluar la intención del falsificador de engañar o no al consumidor, más aún si su condición de productor ilícito constituye por sí misma una situación **falaz**.

En conclusión las definiciones de los ADPIC, las disposiciones normativas norteamericanas y la jurisprudencia Europeo-Comunitaria son sustancialmente similares; con la excepción de que la regulación norteamericana y la comunitaria-europea han ido mucho más allá en el desarrollo de los supuestos de protección de

¹⁶ Mc Donald, G & Roberts, C. 1994. *Product piracy*. Journal of Brand Management, 3(4) pág. 55-65.

¹⁷ David B. Balkin, Dean A. Shepherd, Julio De Castro, en Piracy as Strategy? A reexamination of product piracy. IE Working Paper WP 08/04, 30/03/2004 Pág. 4, Traducción libre de: “*McDonald and Roberts have differentiated between counterfeiting, piracy and knock offs. They argue both counterfeiting and piracy result in illicit products, but that a counterfeit product is one which the manufacturer produces with the intention of deceiving the consumer, while in the case of piracy, the consumer is aware that the product is fake, and that in this case it constitutes a conscious act of the consumer to purchase a fake product. MacDonald and Roberts argue that the consumer is aware that he or she is buying a fake because of the price, purchase location, or obvious differences in design quality an features. Knock-offs, they define as a similar product that is designed to ride the brand or trade dress of the leading product in this category.*”

los DPI, incluyendo expresamente en el caso de la primera, numerosa legislación penal¹⁸ y en la segunda los supuestos de infracción que incluyen al embalaje y cualquier, etiqueta, rótulo, brochure, instrucciones de uso o documentos de garantía, inserto, sticker o similar que figuren como símbolo o marcas para mercancía falsificada¹⁹, incluso si ésta se encontrara presentada en forma individual no adjunta a la mercancía que pretenda distinguir, lo que propiamente no significaría que la mercancía sea falsificada o pirata y consecuentemente haya infringido algún DPI pero que potencialmente pueda hacerlo al tener la posibilidad de incorporar los elementos que relacionen a la marca o derecho de autor con el producto.

A nivel Comunitario, la Unión Europea en el artículo 2 de su Reglamento Nro. 1383/2003 emitido el 22 de Julio del 2003, relativo a la intervención de la administración aduanera ante la sospecha de infracción de derechos de propiedad intelectual, ha recogido y definido legalmente la expresión “mercancía falsificada” cuando la infracción es relativa a un derecho de marca. Por otro, lado la alusión a “mercancía pirata”, está referida por la misma norma a la mercancía que infringe derechos de autor, derechos afines, modelos y dibujos registrados tanto nacionales como comunitarios²⁰.

Ya a nivel nacional, los países andinos, miembros de la Organización Mundial del Comercio – OMC, definen estos tipos de mercancía de manera uniforme; en el Perú, el Decreto Legislativo 1092 (2009) y el Decreto 4540 (2006) en Colombia definen una mercancía falsificada como aquella infractora de derechos de marca, mientras que la mercancía pirata es aquella que vulnera los derechos de autor.

¹⁸ Criminal Copyright Infringement 17 U.S.C. § 506 y 18 U.S.C. § 2319, Trafficking in Counterfeit Trademarks, Services Marks and Certification Marks 18 U.S.C. § 2320, entre otros.

¹⁹ Art. (2)(1)(a) Reglamento (CE) 1383/2003.

²⁰ Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial – AIIPI, Cuestión Q203, disponible en <http://www.aippi.es/pdf/grupo-espanol/informe-q203.pdf> (consultado al 09.12.2012)

CAPITULO II.- REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA

1. Antecedentes: Convenios de París y de Berna.

Durante esta última década, ha sido desarrollado un amplio marco normativo internacional en materia de lucha contra la falsificación y la piratería, lo que no implica que anteriormente no hayan existido normas multilaterales que busquen reprimir estas mismas infracciones.

Ya desde el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del año 1883, se preveía en sus artículos 9²¹ y 10²², el comiso de mercancías que lleven ilícitamente una marca o nombre comercial, así como aquellas que incluyan indicaciones geográficas falsas, sin embargo éstas disposiciones fueron un tanto

²¹ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Art. 9: 1) *Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.* 2) *El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.* 3) *El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.* 4) *Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.* 5) *Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.* 6) *Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales".* Disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P172_32501 (consultado el 14.03.2013)

²² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial el Artículo 10 dispone que: "1) *Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.* 2) *Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia."*

difusas y débiles²³ para su aplicación, por motivos como por ejemplo, no detallar el momento en el que podría ocurrir el comiso, dejando abiertas varias posibilidades que de una u otra forma no vinculaban a la autoridad aduanera a tomar una acción directa, incluso si la infracción contra los DPI fuera evidente o manifiestamente burda. Tampoco contemplaban el supuesto de comiso para mercancías infractoras que se encontraran en tránsito internacional.

En el mismo sentido, el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas del año 1886 mediante su artículo 16²⁴ si bien preveía el comiso de mercancía infractora de Derechos de autor y conexos, ésta remitía la forma de su aplicación a la legislación nacional, la misma que en la mayoría de los casos no estaba regulada para mercancía ubicada en zona primaria, esto es bajo la posibilidad de control inmediato de la administración aduanera.

Por ello no hemos ubicado antecedentes importantes de aplicación de esta normatividad en concreto, al menos no en nuestra región, toda vez que no estaba nítidamente determinada la autoridad encargada de asumir competencia en el caso de hallazgos de mercancía extranjera que se sospechaba infringían DPI durante el control aduanero.

²³ Gervais, Daniel *The International legal framework of border measures in the fight against counterfeiting and piracy in Enforcement of Intellectual Property Rights through border measures*, First Edition. OXFORD, 2012. Pág. 53.

²⁴ El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, en su Artículo 16 dispone que: “1) Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal. 2) Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a las reproducciones procedentes de un país en que la obra no esté protegida o haya dejado de estarlo. 3) El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país.”

2. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados al Comercio - ADPIC

Posteriormente, el ADPIC adoptado en Marrakesh el 15 de Abril del año 1994 como resultado de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Uruguay, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, es sin duda el avance más significativo en el desarrollo de los Derechos de la Propiedad Intelectual a nivel multilateral.

Cabe destacar que este acuerdo es valorado sobre todo porque entre sus avances desarrolla de manera clara las disposiciones sobre un tema hasta entonces no logrado, “la observancia de los DPI”²⁵, que aunque ya previstas en los Acuerdos antes referidos, no tenían una aplicación práctica y eficaz.

En su sección III establece mecanismos detallados para la aplicación de medidas de observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual abarcando la posibilidad de su ejercicio por medidas en vía civil, así como procedimientos penales y

²⁵ Otero García-Castrillón, Carmen. *Acciones contra la falsificación y la piratería en el comercio internacional*, en *Innovación y conocimiento. IV Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales*. Lisboa 23, 24 y 25 de Noviembre de 2009. Documento depositado en el archivo institucional E-Prints Complutense <http://www.ucm.es/eprints> Págs. 3-4, en el mismo sentido señala: “[...] bien puede decirse que el compromiso internacional de los DPI alcanzó su cenit con la armonización normativa lograda en virtud del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este Acuerdo superó ampliamente a los instrumentos internacionales que lo precedieron tanto en el alcance espacial como material. En este último aspecto debe destacarse la aparición de una parte (III) del Acuerdo que regula la **Observancia de los DPI** en la que, además de las obligaciones generales (art.41), se recogen disposiciones sobre los procedimientos y recursos administrativos y civiles (arts. 42 a 49), sobre los procedimientos penales (art. 61) y sobre las medidas provisionales (art. 50), con especial referencia a las medidas en frontera (arts. 51 a 60) , que los estados miembros deben adoptar para preservar el ejercicio de los DPI.”

administrativos, en este último se encuentran incluida la aplicación de medidas en frontera.

Es en este acuerdo multilateral se describe en 10 artículos el mecanismo básico de protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, el mismo que gira en torno a un objetivo nítidamente delimitado: la **suspensión** del proceso de despacho aduanero, antes de la culminación del régimen aduanero de importación, que permita la nacionalización, libre disponibilidad y circulación de mercancía presuntamente infractora de derechos de propiedad intelectual, en el país o, conforme a la decisión de cada miembro, con destino al extranjero. (Exportación o tránsito).

El artículo 51 del ADPIC, establece la obligación que tienen los miembros, de adoptar procedimientos para que el titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca falsificada o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar ante las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una solicitud por escrito con el objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el proceso de despacho de esas mercancías para libre circulación²⁶, esto es, solicitar la aplicación de medidas en frontera.

Asimismo establece la posibilidad para que, de acuerdo a decisión de los miembros, se haga dicha solicitud también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual (además de las infracciones de marcas, derechos de autor y conexos), así como también respecto al régimen aduanero de exportación.

²⁶ El mismo artículo prevé la posibilidad de que los países miembros incluyan procedimientos análogos para que sus autoridades aduaneras suspendan también el proceso de despacho de exportación.

En este aspecto, se ha ampliado en otros países la posibilidad de ejercer estas medidas para otros tipos de DPI tales como patentes, indicaciones geográficas, diseños industriales, circuitos integrados, etc²⁷. Consideramos que definitivamente esto obedece a la realidad y políticas de cada país, de proveer un nivel prioritario de protección a los DPI en sectores sensibles del comercio, que se traduce en la negociación de Tratados Comerciales Bilaterales y en sus normas internas.

3. Comunidad Andina de Naciones - CAN

Pues bien, a nivel regional, en nuestro hemisferio, bajo las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) Nro. 486 y 619 posteriormente es incluida la posibilidad de ejercer la aplicación de medidas en frontera para las mercancías infractoras que sean sometidas a los regímenes aduaneros de Exportación y Tránsito Internacional, respectivamente.

En este sentido en el capítulo III de la Decisión 486, bajo el título de: De las Medidas en Frontera establece en el primer párrafo de su artículo 250° que:

“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.”

²⁷ Para citar un ejemplo, países como Chile en el que se prevé la protección del genérico *Derechos Industriales* (que comprende DPI como las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia) - Ley 19.912, Artículo 7.

Posteriormente la Decisión 619 en su Artículo primero estableció que los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos en los que se indica en la norma para desarrollar y profundizar únicamente algunas disposiciones de la Decisión 486, citando en su Capítulo III, Título XV: Desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito.

De esta forma, advertimos que se encuentran cubiertos los principales regímenes aduaneros por los que una mercancía goza de circulación internacional, sea que esté destinada o con destino a un país determinado o en tránsito internacional hacia un tercer país sea éste miembro o no conforme al tratado.

Asimismo y para reforzar nuestra posición sobre la necesidad y relevancia de la información con la que debe contar la Administración Aduanera para aplicar efectivamente las medidas en frontera, corresponde citar el segundo párrafo del artículo 250° de la Decisión 486 que establece:

*“Quien solicite la aplicación de medidas en 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.**” (Resaltado nuestro)*

Consideramos que no sólo es necesario el suministro de esta información para que el usuario solicite la aplicación de las medidas en frontera una vez ocurrida la infracción (*ex post*) sino sobre todo para asegurar la posibilidad de contar con dicha información desde el registro del derecho realizado ante la autoridad aduanera, (*ex ante*) para asegurar la efectiva actuación de oficio de la Administración Aduanera.

En este punto surge la interrogante sobre ¿Cuáles deben ser los criterios que determinen la aplicación de medidas en frontera de oficio?; pues bien, resulta notorio lo riesgoso y nocivo que puede significar el ingreso, salida o tránsito de mercancía falsificada y pirata que esté relacionada a aspectos de salud y seguridad.

Es evidente que un producto farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario fabricado en condiciones ilícitas, conlleve un riesgo potencial perjudicial para los consumidores que puedan adquirirlos; circunstancia similar respecto a accesorios de electricidad, repuestos automotrices, artículos de seguridad industrial o ferretería, y similares.

En nuestra opinión aspectos como los referidos justifican de manera totalmente nítida e ineludible, lo necesarias que resultan las acciones de oficio que deben aplicar las Administraciones Aduaneras, para no sólo proteger los intereses de privados y el comercio legítimo, sino sobre todo las consecuencias nocivas que el comercio ilícito tiene en aspectos tan sensibles como la salud y seguridad pública.

CAPÍTULO III: LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL MODELO PERUANO.

1. Antecedentes.

En el modelo Peruano, antes de la aplicación del procedimiento de medidas en frontera (vigente desde febrero del 2009), se usaba un sistema de alertas²⁸ por el que la autoridad aduanera representada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) ponía en conocimiento de la autoridad competente en materia de Derechos de Propiedad Intelectual (Sea administrativa, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual – INDECOPI ó judicial, a la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Ministerio Público sobre los hallazgos –durante el proceso de despacho aduanero- de evidencia que haría sospechar la vulneración de DPI.

En el primer caso, la Administración Aduanera actuaba en *colaboración*²⁹ con el INDECOPI, quien como autoridad competente, solicitaba la suspensión del proceso de despacho y la aplicación de medidas en frontera. La SUNAT no actuaba de oficio y las acciones de control que tomaba se traducían en *inmovilizaciones*. En el segundo caso las inspecciones se realizaban convocando al Ministerio Público y las acciones que se tomaban se traducían en *incautaciones* de la mercancía presuntamente infractora.

²⁸ Consistente en comunicaciones electrónicas y oficiales, que conllevaban plazos más largos, mayor discrecionalidad y menor sustento normativo. Fuente: comunicaciones institucionales Enero 2008 – Enero 2009 en disposición del autor.

²⁹ Unión Europea – Comunidad Andina de Naciones, Proyecto de Cooperación: Asistencia Técnica Relativa al Comercio I. *La experiencia de la Aduana Peruana en el tema de las Medidas en Frontera en “Medidas en Frontera sobre Propiedad Intelectual”*. Material de enseñanza. Edit. Secretaría General de la Comunidad Andina. Lima 2007, Pág. 97

La elección de la autoridad ante quien se acudía estaba determinada por el valor de la mercancía, circunstancia que en nuestra opinión consideramos bastante discrecional, toda vez que aún no se habían determinado montos específicos como en el caso de las pequeñas partidas o montos sin valor comercial, determinados a propósito de la firma de los ADPIC (artículo 60°).

2. Tratados comerciales firmados por el Perú

Dentro de nuestra legislación y sin perjuicio de la calidad de vinculantes de los acuerdos precedentemente referidos, han sido incluidos compromisos de protección de los DPI en los diferentes tratados bilaterales que nuestro país ha suscrito, tales como (Acuerdo de Asociación Económica PERÚ – JAPÓN, Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ – USA, Acuerdo Comercial entre PERÚ – UE, Acuerdo de Libre Comercio PERÚ – COSTA RICA, Acuerdo de Libre Comercio PERÚ – PANAMÁ, entre otros).

Para revisar cómo han sido incluidas disposiciones bilaterales o plurilaterales respecto a medidas en frontera, citaremos dos casos, uno que prácticamente desencadenó el desarrollo de nuestra normatividad interna de aplicación de medidas en frontera que es el caso del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos de Norteamérica y el otro mucho más reciente que es el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, vigente desde el primero de marzo del año 2013 citado especialmente por los avances que sugiere.

a. Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos de Norteamérica

Firmado en Washington D.C. el doce de abril de 2006; y vigente desde el primero de Febrero 2009, desarrolla en su artículo 16.11 las disposiciones relativas a la Observancia de los DPI y en su numeral 20 los requerimientos relacionados con las medidas en frontera.

En este tratado, destacan las disposiciones por las que basta que existan evidencias de una infracción *prima facie* de un DPI para que la administración aduanera inicie la aplicación de estas medidas suspendiendo el proceso de despacho, acción que puede darse inclusive *ex officio* cuando la administración aduanera de la revisión documentaria y física de la mercancía, llegue a la conclusión de que existe razón de creer o por lo menos sospechar que las mercancías son falsificadas o pirateadas, por lo que, en este caso no se requerirá la solicitud de parte para iniciar el procedimiento.

Cabe resaltar que en este acuerdo no se encuentra considerado dentro de los supuestos de aplicación de medidas en frontera, otros tipos de DPI que no sean las marcas, derechos de autor y conexos.

b. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Perú y Colombia

El segundo tratado, denominado Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Perú y Colombia fue firmado en Bruselas, Bélgica el 26 de junio de 2012 y entró en vigencia respecto a Perú el 1° de marzo de 2013. Desarrolla en su Título VII capítulo

4 la Observancia de los DPI y específicamente en su artículo 249° las Medidas en Frontera.

En el desarrollo de su texto además de la suspensión del proceso de despacho dispone expresamente la *retención*³⁰ de la mercancía presuntamente infractora; asimismo en este acuerdo se desarrolla el significado del término “mercancías que infringen un derecho de autor o derecho de marca” incluyendo para la consideración de mercancía falsificada, tanto a la mercancía como a los logos, stickers, folletos, instrucciones de uso o de garantía, incluso si éstos vienen por separado, incluyendo también a sus embalajes.

En este punto cabe destacar que además de establecer la aplicación de medidas en frontera para los derechos de marca, autor y conexos, se establece que las partes evaluarán la aplicación de estas medidas a las mercancías que se sospecha infringen una **indicación geográfica**.

Consideramos este punto muy importante, debido a que si bien para la Unión Europea es un campo sensible por la variedad de indicaciones geográficas protegidas por países comunitarios como Francia³¹, Italia, España, Alemania y otros, lo es también para el Perú (y Colombia), en el que existe un fuerte valor en DPI de este tipo de indicaciones y denominaciones de origen.

³⁰ La misma que se ejecuta disponiendo la medida preventiva de *inmovilización* de la mercancía, en virtud al artículo 164 y 165 de la Ley General de Aduanas aprobada por D.Leg. 1053 y el artículo 225 de su Reglamento aprobado por D.S.010-2009-EF.

³¹ Donde el uso de una indicación geográfica o una denominación de origen falsa (por ejemplo *Champagne* ó *Cognac*), es sancionado además no sólo como una Infracción contra los DPI sino como Infracción Aduanera, conforme dispone el Código Aduanero Francés en sus artículos 39 y 40. Customs Code “*Prohibitions relatives á la protection des marques et des indications d’origines*”.

3. Legislación Nacional.

En virtud a estos compromisos internacionales, que en conjunto tienen la finalidad de establecer el marco legal para aplicar medidas en frontera y proteger determinados Derechos de Propiedad Intelectual, a nivel nacional, se han establecido las normas siguientes: el Decreto Legislativo 1092, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 003-2009-EF y el Procedimiento Específico expedido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria INTA.PE-00.12 (VI). Por ello se han generado expectativas para la aplicación de este instrumento, tomando en cuenta sobre todo, que es a nivel aduanero que confluye toda mercancía que ingresa o sale, hacia o desde el territorio nacional, centralizándose de esta forma en la labor de control y revisión de licitud para incorporarla al circuito económico nacional.

Este conjunto de normas plantea que el titular del derecho o su representante en el país, pueda solicitar la **suspensión** del proceso de despacho aduanero de la mercancía presuntamente infractora, presentando entre varios documentos según el régimen aduanero del que se trate, datos relevantes como la descripción de la mercancía, el número de Declaración Única de Aduana (DUA)³², la información respecto al operador de comercio exterior, país de origen o procedencia, país de destino, etc.

Para ello, el solicitante de la aplicación de medidas en frontera deberá cumplir previamente con los siguientes requisitos, a saber: i) deberá contar con un número de registro voluntario de derechos de propiedad intelectual ante la Administración Aduanera, los titulares de registro de tales derechos (entiéndase derechos de marcas, derechos de autor o conexos) o sus representantes, ii) Otorgar información

³² Actualmente denominada Declaración Aduanera de Mercancías, DAM conforme a las definiciones del Art° 2° de la Ley General de Aduanas, aprobada por D.Leg. 1053

suficiente en la que se sustente la sospecha de falsificación, además de iii) constituir una fianza, caución juratoria o garantía³³ suficiente no menor del 20% del Valor FOB de la mercancía y el 100% del Valor FOB cuando se trate de mercancía perecible.

4. Requisitos para la Aplicación de Medidas en Frontera en el Perú.

a. El Registro Voluntario:

Los titulares de registro de tales derechos (entiéndase derechos de marcas, derechos de autor o conexos) o sus representantes, deben acreditarse e inscribir tal derecho ante la SUNAT para gozar de la protección del mecanismo de medidas en frontera. Revisando este presupuesto cabe cuestionarse si realmente el registro voluntario ante SUNAT está cumpliendo la función para la cual fue creada. Veámoslo desde dos perspectivas:

La primera atendiendo a las mercancías falsificadas; las cuales están referidas a las infracciones sobre derechos marcarios. Sobre estas no hay mayor discusión en la necesidad de su registro toda vez que tienen naturaleza constitutiva de derechos.

³³ Conforme indica Bernal Neumann, Gonzalo en “Regulación de las medidas en frontera en la legislación peruana : instrumento aduanero para la protección de la propiedad intelectual”, Ius et veritas -- No. 41 (Dic. 2010) pág. 326: *La caución juratoria sólo puede ser aceptada a entidades del sector público así como, a las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional – ENIEX, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Nacionales – ONDG-Perú e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educativo – IPREDAS, inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.*

Sin embargo como inicialmente planteamos, consideramos que la naturaleza del Registro voluntario realizado en los sistemas de la Administración Aduanera, exige además que se cumpla con proporcionar mayor calidad de información respecto a las mercancías que la marca distingue.

Esto significa primordialmente la descripción de características de la mercancía legítima, como por ejemplo formas de embalaje, rótulos, hologramas, sellos de garantía y seguridad anti-falsificación. Asimismo, la creación de guías³⁴ para la ilustración e identificación de mercancía genuina versus mercancía que no lo es; y en general toda la información relevante por la que objetivamente pueda diferenciarse una mercancía legítima y que por lo tanto tenga como resultado lógico el incremento de los niveles de efectividad en las intervenciones de la autoridad aduanera y se disminuyan las posibilidades de errores que obstaculicen el comercio legítimo.

Y en un plano secundario, pero no por ello menos importante, la proporción de información de otros datos que no estén referidos a las características de la mercancía misma, sino a las actividades relacionadas a ésta, como los países en los que se fabrica o desde los que se distribuyen, procedencia, origen, rutas y canales de comercialización ordinaria de mercancía legítima.

La segunda perspectiva, parte desde la concepción de la mercancía pirata; referida a infracciones sobre derechos de autor y conexos. Si bien coincidimos con Bernal Neumann³⁵ en el sentido que, nuestra legislación no

³⁴ Maria Savio and Diana Muller, *Combating Counterfeiting and Piracy in Latin America, Corporations need a plan of action*. En: New York Law Journal – Litigation, 21.04.2008, New York 2008, pág. 03.

³⁵ Bernal Neumann, Gonzalo “Regulación de las medidas en frontera en la legislación peruana : instrumento aduanero para la protección de la propiedad intelectual”, en *Ius et veritas* -- No. 41 Lima Dic. 2010 opina refiriéndose a los requisitos de la solicitud de aplicación de medidas en frontera en el

distingue el registro de los derechos marcarios con los de autor que no tienen carácter constitutivo.

Sin embargo, consideramos necesario deslindar el registro realizado ante el INDECOPI del Registro Voluntario de titulares de DPI realizado ante la SUNAT; éste último tiene por finalidad su uso a nivel técnico como herramienta que brinda información relevante para el desarrollo de las acciones en la operatividad aduanera, en este registro y ámbito no se discuten elementos de registrabilidad o titularidad del derecho *per-sé*, por lo que no le serían ajenas discusiones y polémicas habituales respecto a la autoría o coautoría de un derecho; en todo caso, para minimizar el riesgo de que la autoridad aduanera sea sorprendida por un eventual autor simulado, se deberá remitir cualquier discusión al respecto a la autoridad competente (INDECOPI), quien determinará tal condición conforme a sus procedimientos ordinarios.

A la fecha el mayor número de derechos de autor inscritos en el registro de SUNAT son de renombre y por tanto la posibilidad de proteger o aplicar medidas en frontera a favor de un no titular, son mínimas.

En este sentido y a efectos de que la Administración Aduanera se asegure de estar protegiendo al titular correcto, resultará esencial que, para que el

modelo colombiano que: “[...] tratándose de marcas se indicará el número de certificado de registro; mientras líneas más abajo se señala que se adjuntará como anexo copia del registro título o documento que lo acredita como titular del derecho en los eventos en que éste fuere legalmente necesario para constituir el derecho. En pocas palabras se ha distinguido la solicitud de información en los derechos de autor respecto de los derechos de marcas. Esta distinción no está expresamente en nuestra legislación y podría ser de mucha utilidad, ya que se podría entender que el registro ante el INDECOPI será solicitado en todos los supuestos, a pesar de que el registro de los derechos de autor y el derecho a nombre comercial no tiene carácter constitutivo.”

titular del derecho haya sido “registrado” ante SUNAT, su condición como titular legítimo de un derecho de autor debió ser previamente evaluado y considerado por la autoridad competente (INDECOPI) quien mediante comunicación oficial brinda respuesta expresando su opinión favorable; asimismo podrá acreditar dicha condición además presentado con evidencia suficiente durante el procedimiento de identificación previa, propuesto precedentemente y del que nos ocuparemos más adelante.

b. La Fianza o Garantía equivalente.-

Que, conforme establece el Reglamento del referido Decreto Legislativo 1092, aprobado por D.S. Nro. 003-2009-EF en su artículo 8°, y sin detenernos exhaustivamente en las exigencias formales para su constitución, la garantía deberá reunir requisitos de forma, debiendo constituirse mediante Carta Fianza Bancaria registrado ante la Administración Aduanera.

Consideramos que aquí se enmarcaría una de las razones de la falta de inicio del procedimiento a solicitud de parte. En el proceso actual, es la administración aduanera la que provee de información al titular del DPI (p.ej. mediante el envío de muestras fotográficas a la cuenta de correo consignada en su registro y/o a través de la notificación por la que se toman acciones de oficio, etc.), poniendo a su disposición la información sobre las características del régimen aduanero (importación, exportación o tránsito), solicitado por el presunto infractor a través de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM). Como vemos esta información es recibida por el interesado de forma mediata a través de la autoridad aduanera.

Podemos afirmar que, el inicio del procedimiento y la constitución de la garantía, estarán determinados por los niveles de certeza a los que ha llegado el titular del derecho o su representante, sobre la falsificación o piratería de la mercancía, ello debido a que en caso de no serlo, el titular del derecho deberá resarcir los gastos y daños ocasionados a consecuencia de la suspensión del proceso de despacho aduanero; en este sentido, una actuación errada o extemporánea³⁶ por el titular del DPI podría significar la pérdida de la garantía.

En este contexto, cobra especial importancia la propuesta de la implementación de una verificación preliminar o inspección previa, en la que el titular del DPI o su representante participen y obtengan información de forma directa e inmediata sobre las características de la mercancía presuntamente infractora, la forma en la que arriba a territorio aduanero (procedencia, embalajes, rotulado, etiquetado, stickers, códigos, hologramas, etc.), la que sumada a los plazos evidentemente breves³⁷, permitirán al titular de los DPI tener un mayor grado de certeza acerca de la falsificación o

³⁶ Procedimiento Específico INTA PE.00.12, Capítulo VII, Literal D, Numeral 6. “El funcionario aduanero designado de la IFGRA entrega la garantía al beneficiario cuando: i) El titular del derecho y/o su apoderado o representante legal no hubiese cumplido con acreditar, dentro del plazo otorgado, la interposición de la acción por infracción o denuncia correspondiente; ii) La autoridad competente determine que la mercancía suspendida no es pirata, falsificada o confusamente similar; o iii) Haya sido solicitada por el beneficiario y corresponda su entrega.” Disponible en: <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/procAsociados/inta-pe.00.12.htm> consultado el 10.07.2013

³⁷ Procedimiento Específico INTA PE.00.12, Capítulo VII, Literal C, Numeral 5 y 6. Establece que: “El titular del derecho y/o su apoderado o representante legal, dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación, debe demostrar que ha interpuesto la acción por infracción o denuncia correspondiente, para lo cual presenta un expediente con los documentos que demuestren la interposición de tal acción ante el área de Trámite Documentario de las intendencias de aduana de la República. 6. El funcionario aduanero designado evalúa la documentación presentada, de ser procedente dispone la prórroga de la suspensión por diez (10) días hábiles adicionales, notificando dicha medida al titular del derecho y/o su apoderado o representante legal, autoridad competente, depósito temporal y/o punto de llegada, al despachador de aduana y al dueño, consignatario o consignante, según corresponda.”

piratería de las mercancías; por consiguiente, con la implementación de un procedimiento previo, podrá ser evaluada la conveniencia de asumir los costos y riesgos de solicitar la aplicación de medidas en frontera, entre éstos la constitución de la garantía; asimismo se minimizarían los riesgos de iniciar solicitudes erradas, perjudicar el comercio legítimo y como consecuencia lógica se fomentaría mayor actuación de parte.

Por otro lado, atendiendo a las características del procedimiento consideramos que la más significativa virtud de las normas para la aplicación de las medidas en frontera, consiste en la posibilidad de invocarla de oficio por parte de la Autoridad Aduanera, situación en la que la Administración estará *exenta de responsabilidad derivada de sus actuaciones en virtud del Decreto Legislativo 1092*,³⁸ que en su Disposición Complementaria Final Primera, exime de responsabilidad a la Administración Aduanera por sus actuaciones, exoneración que permite una actuación más objetiva y libre de presiones en los casos que lo ameriten.

c. Valor de la mercancía: Carácter comercial y pequeñas partidas.

Otro requisito a considerar para la aplicación de las medidas en frontera será el valor de la mercancía, el mismo que debe ser significativo para considerar que tiene carácter comercial; en este sentido conforme al Artículo 60 del ADPIC, nuestro Reglamento aprobado por D.S.003-2009-EF establece en su artículo 4, que no serán significativas para el país aquellas mercancía cuyo valor FOB declarado no superen los Doscientos Dólares US\$200.00

³⁸ En el mismo sentido, Mujica San Martín, Micaela, *El difícil acceso a las medidas en frontera. Protegiendo los derechos de propiedad intelectual en frontera*. En Actualidad Jurídica Tomo 184, Marzo 2009. Edit. Gaceta Jurídica pág. 56 . Lima

Cabe referir en este punto, lo vulnerable que puede significar este requisito con prácticas fraudulentas en las que en un mismo embarque pueden arribar varios tipos de mercancía falsificada o pirata, los cuales cada uno corresponden a distintos titulares de DPI e independientemente considerados no superarían el monto mínimo, pero que en conjunto tienen un valor y cantidad bastante elevado. Corresponderá por tanto una labor prolija de la Administración Aduanera que requerirá la colaboración en conjunto de los Titulares de DPI para hacer frente a esta estrategia de elusión “legal” del control aduanero.

En este sentido, resalta la analogía del caso con la modalidad de delito de contrabando fraccionado³⁹ o comúnmente denominado *contrabando hormiga*, en el que se advierte una reacción elusiva a la norma dada su redacción y supuestos cubiertos, por lo que los infractores desarrollan estrategias para evitar su aplicación.

En aspectos como el mencionado, se advierte la necesidad de lograr un adecuado *partnership* entre los privados y aduanas, para detectar los casos en los que no obstante las infracciones constituyan individual y aisladamente valores inferiores que no guardarían carácter comercial relevante para la economía del país, éstos deban ser valorados “en conjunto” y considerados reprimibles por su fraccionamiento por tener el propósito, de vulnerar DPI a nivel comercial.

³⁹ Ley 28008 – Ley de Delitos Aduaneros, **Artículo 3º.- “Contrabando Fraccionado.- Incurre igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en los artículos anteriores y será reprimido con idénticas penas, el que con unidad de propósito, realice el contrabando en forma sistemática por cuantía superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, en forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno, que aisladamente serían considerados infracciones administrativas vinculadas al contrabando.”**

Cabe precisar que una vez comunicado por la Administración Aduanera el presunto fraccionamiento, la acción recae principalmente en la esfera de actuación e iniciativa de los titulares de DPI para solicitar en conjunto la suspensión del proceso de despacho de los regímenes solicitados por el presunto infractor, los mismos que no están impedidos de actuar inclusive en supuestos de regímenes aduaneros solicitados para mercancía falsificada que estaría valorada por debajo de los montos establecidos en el artículo 4° del referido Reglamento de la Ley de Aplicación de Medidas para la protección de los DPI.

5. Tipos de derecho de propiedad intelectual bajo protección

De la redacción que anteriormente realizamos al marco normativo podemos advertir que el Acuerdo Multilateral en la OMC, establece la protección básica de tres tipos de derecho de propiedad intelectual: marcas, derechos de autor y derechos conexos. Sin embargo esta lista no es cerrada, por lo que prevé la posibilidad de ser ampliada al dejar en los miembros la decisión de autorizar e implementar su aplicación respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los DPI.

A nivel internacional una variedad de países ha desarrollado e implementado la aplicación de medidas en frontera para proteger otra gama de derechos que ordinariamente están fuera del alcance de la norma base, citamos a manera ilustrativa algunos ejemplos:

El Estado Japonés⁴⁰: prevé además de la protección de los derechos citados, a las patentes de invención, los modelos de utilidad, el diseño industrial, las Obtenciones

⁴⁰ Véase *Scope of Intellectual Border Enforcement* en http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/a_003_e.htm (consultado el 13.03.2013)

Vegetales e inclusive derechos que exceden el ámbito exclusivo de la Propiedad Intelectual como la Prevención contra la Competencia Desleal.

Citando ejemplos más radicales, podemos mencionar al Reino Unido, que en su legislación interna prevé la aplicación de medidas en frontera y faculta a sus funcionarios aduaneros a suspender el proceso de despacho aduanero de las importaciones paralelas de mercancías genuinas (*parallel-imports*)⁴¹. Asimismo la Administración Aduanera Húngara faculta a sus funcionarios de aduanas a detener mercancías que se sospeche puedan ser infractoras de derechos exclusivos de circuitos integrados denominados *semiconductor topographies*⁴² en sus fronteras.

Como es evidente son los países desarrollados los que tienen una abrumadora capacidad de investigación e inversión, y por lo tanto un considerable número de patentes, marcas y derechos de autor y conexos de renombre que por tener un fuerte grado de publicidad e implantación en el mercado son bastante comercializadas a nivel internacional, son estos países en su mayoría creadores de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).

Sin embargo, los países en desarrollo al tener un menor número de marcas y derechos de autor que se comercializan a nivel internacional, se constituyen en su

⁴¹ http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/parallel_imports_s.htm En Glosario de términos de la OMC, consultado el 23.04.2013. Según el glosario de términos de la Organización Mundial del Comercio – OMC, las importaciones paralelas se definen como, la situación en la que un producto fabricado legalmente en el extranjero (es decir, un producto no falsificado ni pirata) se importa sin permiso del titular del derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, el titular de una marca de fábrica o de comercio, o de una patente). Algunos países lo permiten, pero otros, no. Esta figura se encuentra estrechamente vinculada al principio de agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual; ello significa, la posibilidad de importar a un país determinado una mercancía protegida por un Derecho de Propiedad Intelectual, en momento posterior al que ya ha sido introducida al mercado de otro país, en forma legítima.

⁴² Especie de derecho de propiedad intelectual de categoría sui géneris, consultado el 09.12.2012 en: http://www.esa.int/About_Us/Industry/Intellectual_Property_Rights/About_semiconductor_product

mayoría como receptores de DPI, no obstante sí tienen otros tipos de DPI de gran importancia en sus sistemas socioeconómicos, entre los que podemos citar a las denominaciones de origen como tipo de indicación geográfica y los conocimientos tradicionales, que por tener una naturaleza *sui géneris*, no se ha instituido ni desarrollado un control efectivo sobre los mismos en el comercio internacional, como sí ocurre, para los derechos de propiedad intelectual antes descritos.

Si bien es cierto, existen normas específicas⁴³ como la prohibición de importación de bebidas alcohólicas que tengan la denominación Pisco, ésta norma abarca sólo un producto y no un tipo o categoría de DPI que ampliaría los supuestos de cobertura para la protección de otros DPI.

Corresponde por tanto, ampliar la cobertura de eventuales situaciones que permitan incluir en nuestro procedimiento una mayor gama de DPI que permitan a las autoridades aduaneras tomar acciones bajo el instrumento de aplicación de medidas en frontera para salvaguardar los intereses comerciales nacionales.

Por lo tanto, conforme a la recientísima puesta en vigencia del Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea⁴⁴, consideramos un acierto el que se haya previsto la posibilidad de evaluar la aplicación de medidas en frontera para mercancías que se sospecha vulneren indicaciones geográficas protegidas; sin embargo, constituye también un reto urgente, desarrollar los mecanismos adecuados a nivel interno para detectar, reprimir y disuadir la comisión de este tipo de infracciones.

⁴³ Ley 26426 Ley que prohíbe la importación de bebidas fabricadas en el extranjero que tengan la denominación Pisco u otra que incluya esa palabra. Emitida el 04.01.1995

⁴⁴ Artículo 249 Título VII relativo a la Propiedad Intelectual y la Aplicación de medidas en frontera http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union_europea/espanol_2012_06/07_propiedad_intelectual.pdf

En este sentido resulta muy oportuno el ejemplo de extensión e implementación de la Unión Europea a otras formas de DPI, cuando la Autoridad Aduanera de Bélgica comisó y destruyó 3,200 botellas de vino espumante de origen Norteamericano que fue considerada mercancía infractora de DPI, debido a que aludía el término “*Champagne*”⁴⁵ indicación geográfica protegida, no obstante el embarque se encontraba en tránsito con destino a Nigeria.

Consideramos por tanto, necesario el esfuerzo en un primer momento para desarrollar la normatividad interna conducente a la protección de este tipo de DPI y en un momento posterior para registrar y brindar información relevante a las Administraciones Aduaneras Comunitarias, sobre las denominaciones de origen que nuestro país posee (así como las características de seguridad que identifican a un producto original), para proteger su comercio legítimo, así como promover el adiestramiento de los funcionarios aduaneros en coordinación con los titulares de estos derechos, en la identificación y reconocimiento de estos productos, para sobre todo, evitar riesgos a la salud de los consumidores.

6. REGÍMENES ADUANEROS EN LOS QUE SE APLICAN LAS MEDIDAS EN FRONTERA

En el marco de los ADPIC se establece como norma base la obligación de la aplicación de medidas en frontera en el régimen aduanero de importación; como antes referimos es a nivel Comunitario (CAN) que estos regímenes han sido ampliados además a los regímenes aduaneros de Exportación y de Tránsito Aduanero.

⁴⁵ *Belgian Customs Agency Destroys Shipment of American Sparkling Wine Mislabeled "Champagne"* (10 de Enero del 2008). Disponible en: <http://www.reuters.com/article/2008/01/10/idUS208562+10-Jan-2008+BW20080110> consultado el 02.05.2013.

Respecto al régimen aduanero de importación⁴⁶ no cabe la mayor duda de la relevancia que tiene para cada economía la detección oportuna de mercancía infractora de DPI que repercuten no sólo en la valoración aduanera, relevante para la determinación correcta de la base imponible a efectos tributarios, respecto a mercancía legítima cuyo valor es ampliamente superior; sino sobre todo en aspectos bastante sensibles sobre políticas de seguridad y salud.

Por otra parte respecto al régimen de exportación⁴⁷, si bien éste no se encuentra sometido a una valoración escrupulosa toda vez que no está afecta a ningún tributo, sin embargo constituyen un ámbito en el que nuestros exportadores no son ajenos a las infracciones de DPI que justifican la aplicación de medidas en frontera, en virtud de nuestras obligaciones internacionales.

Respecto al régimen de Tránsito Aduanero⁴⁸, corresponde resaltar que la aplicación de medidas en frontera en éste régimen eventualmente podría ser más polémico. En este punto cabe la siguiente interrogante: ¿Que ocurriría ante el supuesto de

⁴⁶ Entiéndase Régimen de Importación para el consumo, Ley General de Aduanas aprobado por D.Leg. 1053, Artículo 49º: “Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Las mercancías extranjeras se considerarán nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante.

⁴⁷ Ley General de Aduanas aprobado por D. Leg. 1053, Artículo 60º.- Exportación definitiva: Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo.

⁴⁸ Ley General de Aduanas aprobado por D.Leg. 1053, Artículo 92.- Tránsito Aduanero: “Régimen aduanero que permite que las mercancías provenientes del exterior que no hayan sido destinadas sean transportadas bajo control aduanero, de una aduana a otra, dentro del territorio aduanero, o con destino al exterior, con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, previa presentación de garantía y el cumplimiento de los demás requisitos y condiciones de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. El tránsito aduanero interno se efectúa por vía marítima, aérea o terrestre de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en los siguientes casos:

- a. Contenedores debidamente precintados;
- b. Cuando se trate de mercancías cuyas dimensiones no quepan en un contenedor cerrado;
- c. Cuando la mercancía sea debidamente individualizada e identificable. “

aplicación de medidas en frontera de una mercancía que si bien es considerada infractora en el país de tránsito, no lo es en el país de destino?; ante esta aparente dicotomía podemos afirmar que, al haber sido considerado éste régimen dentro de los supuestos de aplicación de medidas en frontera, se ha buscado establecer no sólo acciones en los canales de ingreso y de salida de la mercancía sino también dotar de atribuciones a las administraciones aduaneras para controlar los canales de distribución de las mercancías y evitar brindar cualquier espacio o territorio que facilite el reparto de mercancía considerada infractora en sentido amplio, de esta manera se propende a que las Administraciones Aduaneras constituyan redes interconectadas de control y lucha contra la falsificación y piratería. Claro está el dueño o consignatario de la mercancía tendrá la posibilidad, ante la autoridad competente, de demostrar con evidencia que la mercancía no es propiamente infractora de un DPI.

No obstante no ser materia de la presente investigación, lo afirmado es pertinente para considerar que, respecto a derechos marcarios pueden darse varias “superposiciones” de derechos en el comercio, en el que marcas similares o incluso idénticas puedan coexistir en el mercado internacional, toda vez que su protección estará determinada por el principio de territorialidad y registrabilidad, es decir por el lugar en el que haya sido registrado el signo distintivo, hecho que eventualmente podría colisionar con la aplicación de las medidas en frontera en el régimen de tránsito aduanero.

Nuestra posición al respecto, resalta que, con la normatividad sobre la aplicación de medidas en frontera, se busca cubrir un extenso ámbito de aplicación para combatir los efectos nocivos que éstas prácticas conllevan, controlar los canales de distribución de las mercancías y evitar brindar cualquier espacio o territorio que facilite el reparto de mercancía infractora; claro está bajo la consideración de infracción en sentido amplio. De esta manera se propende que las Administraciones

Aduaneras constituyan redes interconectadas que hagan posible un mejor control sistematizado en lucha contra la falsificación y piratería.

Consideramos que en estos regímenes, el rol de la Administración Aduanera es absolutamente relevante para cumplir el objetivo encargado, de esta forma mediante la aplicación de un plan estratégico destinado a detectar, disuadir y combatir a los infractores de DPI podrán evitarse los potenciales daños económicos a los titulares de derechos, pero sobre todo los potenciales daños a la salud por la falsificación de productos farmacéuticos, al medio ambiente como por ejemplo, por el incumplimiento de normas en los productos que refieran en su etiquetado no contener sustancias agotadoras de la capa de ozono, pero que las tengan y se importen o exporten bajo la apariencia de una mercancía de marca renombrada; asimismo respecto a los regímenes aduaneros de partes de vehículos de marca falsificada que tengan alto grado de siniestralidad producto de su informalidad bajo la apariencia de marcas notorias con altos estándares de calidad y en general un universo de posibilidades que puedan minimizarse con una buena gestión de riesgo para combatirlos en un procedimiento eficaz.

Constituye un papel delicado por lo tanto, identificar adecuadamente los orígenes de este tipo de mercancía, si son extranjeros corresponderán las políticas de represión tanto a la aduana origen como a la de destino, pero si el origen es nacional no sólo deberá plantearse una política represiva sino sobre todo y en su momento, disuasiva, ya que al emplearse capacidad laboral, tecnológica y organizativa en la producción nacional de mercancía infractora de DPI para su comercialización a nivel internacional, se debe tomar este fenómeno no sólo como un problema sino sobre todo como una oportunidad para emplazar esa capacidad y redireccionarla hacia los canales comerciales formales que permitan incrementar nuestra competitividad en relación con otras economías identificando adecuadamente el origen empresarial de sus productores.

Un ejemplo sensible constituye la industria textil en nuestro país. El mayor porcentaje de aplicación de medidas en frontera el pasado año en el régimen aduanero de exportación⁴⁹ ha sido sobre mercancía consistente en confecciones textiles y prendas de vestir.

Por ello y dado su carácter sensible, corresponde reflexionar sobre la capacidad productiva en nuestro sector de manufactura, en el cual, conforme a las cifras precedentes, se encontraría un sector laboral importante dedicado a actividades ilícitas destinadas a vulnerar derechos en el comercio internacional; bajo este panorama es evidente la necesidad de virar el enfoque de este problema para no sólo velar por la observancia o aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual, sino, sobre todo para orientar a los eventuales infractores identificados en el control aduanero, sobre los grandes beneficios que trae la utilización de estos Derechos como una herramienta competitiva en el comercio, disuadiéndolos a su observancia.

La Propiedad Intelectual y la creación de una marca para distinguir un producto, qué duda cabe, generan un gran valor. En el Perú las empresas que falsifican productos manufacturados en el sector textil, aunque de manera ilícita, en concreto realizan actividad productiva, el gran perjuicio se manifiesta, en que muchas de estas acciones corren el riesgo de generar habitualidad, cada vez que menos actores consideren estas prácticas como negativas e ilícitas se generará una conciencia permisiva a la infracción; por tanto, corresponde resaltar que mientras más exista el hábito de producir falsificaciones, menos posibilidad de **“existencia sostenible”** tendrán los fabricantes de falsificaciones, toda vez que, al falsificar una marca comercial y aludir un origen empresarial que no es el suyo, menos posibilidad de subsistencia tendrán en el mercado a largo plazo.

⁴⁹ Fuente: reporte interno de gestión SUNAT 2012. En disposición del autor.

Planteando el caso peruano, nuestro país tiene una excelente calidad y producción de algodón, por ello muchas confecciones y prendas de vestir que usen este insumo gozan de prestigio internacional, pero cuando los productores no conocen el valor de la marca y todos los beneficios que éstas crean alrededor del producto, como la identificación de la marca con el origen empresarial, muchos de ellos escogen el camino fácil y falsifican alguna marca notoria, sin advertir que pierden la posibilidad de repetición en la compra del consumidor según el nivel de satisfacción alcanzado con el uso del producto, ello sin contar con otros efectos indirectos atribuibles a factores como la publicidad que pueden generar efectos de arrastre o de imitación popular.

En buena cuenta podemos afirmar que no solo a nivel represivo se pueden generar buenos resultados en la lucha contra la falsificación y piratería, sino sobre todo con políticas y estrategias disuasivas, en las que se promueva o fomente la creación de valor a través de la creación de DPI que aludan un origen real en beneficio de su titular legítimo.

Por otro lado resulta pertinente referir el comportamiento del consumidor peruano que se ve reflejado en el número de incidencias más frecuentes en el régimen de importación de productos falsificados y piratas, los mismos entendemos obedecen a la oferta y demanda en el mercado de este tipo de productos, que en su mayor número han sido verificados productos de ferretería de distintos tipos, artículos de tecnología y entretenimiento, repuestos de uso automotor, así como confecciones de temporada y accesorios de vestir.

Igualmente, en todos los casos la suspensión del proceso de despacho a que se refiere la normatividad se traducirá según los distintos regímenes aduaneros en: la suspensión del levante (régimen de importación), la autorización de embarque (régimen de exportación) y la suspensión de tránsito (régimen de tránsito aduanero)

CAPÍTULO VI.- USO, IMPACTO E IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS EN FRONTERA Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DE UN PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN PREVIO

Las Intendencias de Aduana en el Perú, han venido desarrollando sistemas de análisis y gestión de riesgo en distintas materias, para prevenir y reprimir las infracciones a la ley en materia aduanera y otras; respecto al tema que nos ocupa, exponemos como muestra los resultados obtenidos en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, observando que los más significativos, durante el año 2009 y 2010, han sido las incautaciones realizadas a mercancía infractora de los derechos de autor o derechos conexos y de marca.

De este modo, en el año 2009 la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, convocando al Ministerio Público, ha incautado mercancía infractora a las normas penales y contra los derechos intelectuales por un valor comercial de US\$ 2'446,300.00, de los cuales el valor más significativo ha representado la incautación de mercancía infractora de los derechos de autor o conexos y derechos de marca, cuyo valor comercial asciende a la suma de US\$ 1'586,211.00, es decir más del 50% del total de mercancía infractora.

Asimismo en el año 2010 se ha incautado mercancía similar por un valor comercial aproximado de US\$ 1'458,685.00, de los cuales el valor más significativo nuevamente ha representado la incautación de mercancía infractora de los derechos

de autor o conexos y derechos de marca, cuyo valor comercial asciende a la suma de US\$ 865,437.00⁵⁰.

Conforme a estos datos, se advierte la importancia del control aduanero en materia de propiedad intelectual, dada la magnitud de mercancía que pretendía ingresar al circuito económico nacional. No sólo estas cifras a nivel nacional se muestran relevantes; según el último reporte de Junio del 2010 de la Organización Mundial de Aduanas⁵¹, la Administración Aduanera Mexicana ha reportado sus progresos en la aplicación de los análisis de riesgo, basado en informaciones avanzadas para detectar mercancía pirata y falsificada, de este modo, informan como el mayor hallazgo hasta la fecha, de 94 contenedores conteniendo 1,053.00 toneladas de mercancía, cifra que representa más del 50% de todos los productos pirateados incautados por la Aduana de México, cifras que han de tenerse muy en cuenta por que los regímenes a los cuales estaba destinada esta mercancía incluyen la exportación definitiva, de ahí que, cualquier resultado positivo en la lucha contra la piratería y falsificación a nivel aduanero, significa un menor riesgo de la afectación de derechos protegidos en los países destinatarios de esta mercancía.

Paradójicamente los intereses de los falsificadores pueden también ser servidos por una buena observancia y aplicación de las medidas en frontera para la protección de los DPI. Los consumidores frecuentemente compran mercancías infractoras ya sea porque: i) Creen que son los productos genuinos deseados o necesarios los que le son ofrecidos en el mercado, o debido a que ii) Saben que están adquiriendo productos falsificados pero que son significativamente más baratos que uno genuino. Si la confianza del consumidor en el producto genuino se daña, éste pierde atracción para los consumidores.

⁵⁰ Fuente: SUNAT Informe interno de gestión 2009 – 2010 disponible con el autor.

⁵¹ World Customs Organization News. Nro. 62 JUNE 2010. Special Dossier. Página 33. Bélgica 2010

Por lo tanto cada infractor tiene expectativa que los DPI, le sean rigurosamente aplicadas contra todos los infractores a excepción de él. De esta manera, la calidad y el precio del producto original puede mantenerse alta y consecuentemente también la conveniencia de falsificar y mejorar su producción para hacerla menos detectable. Por ello obtendrá siempre una diferencia significativa de ingresos entre sus costos de producción y las ganancias resultantes del comercio ilícito⁵².

Claro está que los infractores de DPI han venido mejorando también sus productos para evitar que su diferenciación con las características de la mercancía genuina sea sencilla, por lo que realizan grandes inversiones para sustentar esta ilicitud.

Cabe mencionar que no necesariamente puede considerarse que la falsificación y piratería causan únicamente perjuicios. Al respecto resulta más que interesante la propuesta que al respecto hacen David B. Balkin, Dean A. Shepherd y Julio De Castro⁵³, quienes analizan la pérdida de ventas de productos originales como consecuencia de la producción, exportación/importación y posterior venta interna de mercancía infractora, desde la perspectiva del segmento poblacional que los compra.

Estos autores, mencionan como premisa fundamental que las ventas de productos pirateados reducen directamente la venta de copias legales del producto. Sin embargo, esta suposición suma cero sólo puede hacerse si los compradores de productos pirateados y legales provienen de la misma población de posibles compradores y usuarios del producto. Si los compradores de productos legales y

⁵² Phillips, Jeremy, *“Intellectual Property: Borders and Crossroads: An Overview of the issues”* en *Enforcement of Intellectual Property Rights through border measures*, Second Edition. OXFORD University Press, 2012. Pág. 1086.

⁵³ David B. Balkin, Dean A. Shepherd, Julio De Castro, en *Piracy as Strategy? A reexamination of product piracy*. IE Working Paper WP 08/04, 30/03/2004 Pág. 5

piratas provienen de poblaciones diferentes, entonces no se puede considerar todas las copias piratas como pérdida de ventas.

El autor concluye que no obstante la doctrina sobre piratería hace énfasis en las desventajas, los potenciales beneficios de la piratería pueden ser variados bajo el lente del análisis económico y de la administración estratégica para proveer una perspectiva balanceada de ambos, los costos y beneficios del producto pirata, en términos de efectos de red, efectos de arrastre y conducta de rebaño (implantación de un derecho de autor como software que por distintas circunstancias vaya a ser imitado por otros consumidores) en las que se podrá encontrar que en algunas situaciones específicas los costos de la piratería superan los beneficios y otras situaciones en que los beneficios son mayores que los costos.

Dentro de los beneficios referidos consideramos a la implantación de versiones de software, sistemas o juegos que generan dependencia de sus actualizaciones posteriores; por tanto inicialmente podría ser conveniente para los titulares de DPI que no se aplique un adecuado control de la piratería de sus productos, para que una vez implantados y diseminados exista un número significativo de usuarios que deban actualizar el software, sistema o juego para continuar usándolo; es en este momento que sería conveniente fortalecer y utilizar los mecanismos de aplicación de medidas en frontera, para re direccionar el derecho exclusivo que le asiste.

Otra consecuencia de esta deficiente asociación Aduana-Empresa se manifiesta en las ínfimas cifras de inicio del procedimiento a solicitud de parte⁵⁴. Desde su entrada en vigencia, la aplicación de estas medidas en el Perú, se han venido ejerciendo a iniciativa de la Administración Aduanera casi en la totalidad de los casos como acciones *ex officio*, en contraste con la poca o casi nula iniciativa de parte.

⁵⁴ Informes de Gestión Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT 2010-2011 y 2012, acceso a través del autor.

Si bien el actuar de oficio de la Administración Aduanera sólo se ejercita en los casos en los que existen evidencias notorias y manifiestas de falsificación o piratería, irroga un costo para el Estado, el mismo que debe estar reservado preferentemente para los casos en los que puedan verse comprometidos aspectos sensibles de seguridad y salud de los consumidores. Asimismo, no obstante se exime de toda responsabilidad a la Administración Aduanera interviniente por las actuaciones conforme a la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1092, debe evitarse cualquier posibilidad de solicitudes de indemnizaciones en virtud a las eventuales normas de responsabilidad civil que puedan invocarse.

Consideramos que la falta de solicitudes de parte, del procedimiento bajo análisis, obedece a factores como: las eventuales dificultades y restricciones para obtener información oportuna por los titulares de DPI y sus representantes, antes⁵⁵ de la solicitud de una mercancía a los regímenes aduaneros de importación, exportación o tránsito mediante la numeración de una Declaración Aduanera de Mercancías (DAM).

En este contexto proponemos el establecimiento obligatorio de un procedimiento de identificación previa en el que se requiera la participación del titular del derecho y del importador o de sus representantes, para la verificación física y conjunta de la mercancía que la administración aduanera inicialmente haya considerado

⁵⁵ En concreto, esta información podría eventualmente ser investigada por distintos medios, desde un manejo adecuado de módulos informáticos de consulta del tipo de mercancías que los operadores de comercio exterior manifiestan que ingresa o sale del país, a disposición de los usuarios mediante la página web de la Administración Aduanera Peruana, disponibles en <http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informao/romamenu.htm>, para el *manifiesto de carga*, <http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informao/romcmenu.htm> para *manifiesto Courier*, y <http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/consultas/manifiesto-eer.html>, *manifiesto de Envío de Entrega Rápida (EER)*, hasta los módulos de manifiesto de carga de otras Administraciones Aduaneras.

sospechosa, a fin de confirmar tales sospechas, toda vez que el titular del derecho tendrá mayores conocimientos específicos respecto del signo de su propiedad y por lo tanto una posibilidad bastante improbable de error, o en todo caso esa probabilidad podrá asumirla directamente al disuadirse con esta acción de realizar la solicitud de aplicación de medidas en frontera (de parte) con la entrega de una garantía o fianza por el eventual perjuicio al operador de comercio exterior, resultante de actuaciones erróneas.

Esta etapa previa estará destinada a tomar las siguientes acciones: iniciar los procedimientos de identificación a fin de determinar su naturaleza y nivel de infracción de DPI o si en esta actuación pueden identificarse delitos, la obtención y presentación ante la Administración Aduanera de evidencia y opiniones tanto del titular del derecho como del importador, así como una eventual aceptación de la infracción por parte del importador o exportador que abrevie la determinación de la situación definitiva de la mercancía así como su disposición.

Por tanto, consideramos que este procedimiento de identificación previa, ante la evidencia de infracciones contra derechos marcarios o derechos de autor y conexos, deba ser exigido como condición de aplicación de medidas en frontera y la consecuente suspensión del proceso de despacho aduanero; ello entendiendo, que el DPI tenga que ser probado, y que en el caso de los derechos de autor o derechos afines, se presente además evidencia suficiente que explique cuando comenzó el derecho y su propiedad⁵⁶.

El procedimiento propuesto no solo permitiría acrecentar los niveles de asertividad y minimizar los riesgos de resarcir gastos y eventuales daños de su aplicación

⁵⁶ Procedimiento también exigido por la Administración Aduanera Japonesa, conforme se advierte de la información solicitada a través de su portal institucional: Documents Required in Application for Suspension, en http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_003_e.htm (consultado el 16.06.2013)

errónea, sino también, relevar información sobre rutas, modalidades de falsificación, infractores, distribuidores y otros datos que no podrían ser recogidos y entendidos únicamente de actuaciones en las que participen los funcionarios de la Administración Aduanera sino que se verían enriquecidos en gran medida por la información que eventualmente puedan compartir los usuarios. De este modo además de confirmarse las sospechas iniciales de infracciones de DPI se incorporaría la experiencia recogida en ambos ámbitos, tanto de autoridades como de operadores de comercio exterior.

CAPÍTULO V.- LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA.

Para ver el nivel de desarrollo de nuestro sistema en relación con otros países, consideramos oportuno mencionar un sistema de nuestra región y dado que ya fueron mencionados en el desarrollo del trabajo otros sistemas como el de la Unión Europea, presentaremos el resumen de un sistema asiático.

1. Las medidas en frontera en el modelo Chileno.

El Estado Chileno, ha regulado desde el año 2003 el tema de Observancia de los DPI a través de la aplicación de medidas en frontera, mediante la Ley 19.912 publicada en su diario oficial el 04.11.2003, bajo la denominación de Ley que adecúa legislación que indica conforme a los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) suscritos por Chile.

El sistema de ese país regula este procedimiento en 13 artículos del Título II de la norma antes indicada en la que se señalan dos tipos de Derechos de Propiedad Intelectual bajo protección; sin embargo abarca en el primero una amplia referencia a *Derechos Industriales* (que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia⁵⁷) para posteriormente añadir los *Derechos de Autor y Conexos*.

Asimismo no obstante califica que el objetivo de este conjunto de medidas es la suspensión del despacho de mercancías, señala que el despacho comprende cualquier tipo de gestiones, trámites y demás operaciones que se realicen ante la autoridad aduanera de ese país, en relación a las destinaciones aduaneras; sin precisar de manera taxativa las destinaciones a las que se refiere específicamente.

A diferencia del modelo peruano, el sistema de éste país dispone también que la entidad competente para conocer la solicitud de suspensión del despacho, sea la autoridad judicial (juez de letras en lo Civil) y que la Resolución por la que ordene suspender el despacho de mercancías, se haga extensiva por la Aduana receptora de la orden judicial a todas las Aduanas del país.

De este modo advertimos que el trámite de aplicación de medidas en frontera en el modelo chileno tiene una inclinación hacia su judicialización, circunstancia distinta en el sistema peruano en el cual la preponderancia está dirigida al uso de los mecanismos en vía administrativa en una complementación de funciones de la Administración Aduanera y la entidad competente en materia de Protección de Propiedad Intelectual, mecanismo que consideramos constituye más versátil y de mayor celeridad que el judicial, dada la congestión de éste último en su carga procesal.

⁵⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *definiciones* <http://www.wipo.int/about-ip/es/>. Consultado el 03.05.2013

En conclusión, lo digno de resaltar en el modelo Chileno y que podríamos considerar como útil, es que abarca conceptos más amplios tanto en número de regímenes y trámites aduaneros, como en tipos de DPI, por tanto consideramos que al ser más genérico, su modelo puede eventualmente abarcar y adaptarse a más supuestos de hecho; claro está sin que ello genere la obligación de una extensión de aplicación de estas medidas a DPI sofisticados como en el caso húngaro (*semiconductor topographies*), antes referido, toda vez que, dada nuestra realidad jurídica, económica y comercial aún su protección no sería viable. Ello no obsta sin embargo a que no sean incorporados en futuras implementaciones de nuestra norma, en la medida que se faciliten los recursos necesarios para su adecuada protección.

Sobre los aspectos a mejorar se encuentra el referido a la presente investigación, esto es, que el modelo Chileno también carece de un procedimiento obligatorio de identificación previa, hecho que como proponemos mejoraría la asertividad en sus actuaciones y sobre todo que el mayor número de aplicación de medidas en frontera sea a solicitud de parte, conforme fue diseñado.

2. Medidas en frontera en el modelo Japonés

Consideramos que el modelo japonés de medidas en frontera es uno de los más completos y versátiles a nivel internacional, tiene como norma principal la Ley Aduanera Nro. 61 (Customs Act Nro. 61)⁵⁸ mediante la cual controla y combate las

⁵⁸ Customs Act (Act No.61 of April 2, 1954, as last amended by Act No. 13 of March 31, 2010) consultado en <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7002> el 08.12.2012

mercancías que vulneran DPI en el comercio transfronterizo, abarcando cualquier tipo de DPI e incluso de mercancía vinculada a temas de Derecho de la Competencia.

En este sentido, prevé taxativamente no sólo la prohibición de la exportación, importación y tránsito de mercancías que vulneran DPI (artículos 69-2, 69-11,30 y 65-3 de la norma referida), sino además infracciones que se enmarquen dentro de la Ley de Prevención contra actos de Competencia Desleal.

Entre los documentos requeridos para la solicitud de la suspensión del proceso de despacho se exige la evidencia *Prima facie* de la infracción del DPI constituida por fotografías, muestras y otros elementos idóneos a fin de distinguir las supuestas mercancías infractoras de las genuinas.

Este sistema prevé además que, ante la eventual dificultad para determinar si una mercancía infringe o no un DPI de especial análisis, la Autoridad Aduanera pueda designar un grupo de tres asesores con suficientes conocimientos y experiencia en la materia de entre un grupo de 37 candidatos (abogados, investigadores, académicos y otros)⁵⁹ para recabar su opinión y en base a ello tomar una decisión final.

De esta forma, el modelo resguarda a nuestro entender uno de los principales activos que tiene ese país: la investigación y el conocimiento, por ello, además de los tipos básicos de DPI, cubre una gama de eventuales infracciones que van desde patentes, modelos de utilidad, diseño industrial hasta obtenciones vegetales y circuitos integrados.

⁵⁹ Japan Customs, *Intellectual Property Rights Enforcement*, disponible en http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/h_18c-flo_e.htm consultado el 12.05.2013.

Consideramos que sería ventajoso incorporar al modelo peruano un procedimiento específico de identificación previa como el establecido en el modelo japonés; el mismo que conlleva una serie de ventajas prácticas para los intervinientes, siendo las más significativas la participación del titular de la marca, el importador y la autoridad aduanera en la inspección directa de la mercancía, así como la facultad que tiene el solicitante de la aplicación de medidas en frontera de realizar el "examen de muestra" que puede consistir desde un análisis superficial hasta un eventual desmantelamiento de la muestra para descubrir pruebas sobre su falsificación.

Por otro lado, y a propósito de los modelos antes descritos, entendemos en líneas generales que es conveniente en el modelo peruano, ampliar los tipos de DPI bajo protección, pero paulatinamente y teniendo en cuenta los niveles de sofisticación que éstos conllevan, en armonía con nuestra realidad jurídica, comercial y económica (por ejemplo no sería recomendable incorporar las infracciones por actos de Competencia Desleal, dado nuestro sistema).

A MANERA DE CONCLUSIONES

Los Derechos de Propiedad Intelectual han sido tratados en el ámbito aduanero desde una perspectiva diferente, en un primer momento han sido exclusivamente relacionados con la valoración aduanera y el control su inclusión en el valor declarado; sin embargo, y sin perjuicio de su tratamiento anterior, la perspectiva más relevante hoy en día consiste en observar su cumplimiento y aplicar las medidas en frontera necesarias para reprimir la proliferación de toda la industria que genera la falsificación y piratería (fabricantes, transportistas, distribuidores,

publicidad y ventas por internet, etc.) y evitar sus efectos nocivos como la habitualidad y permisibilidad de ilicitud, los eventuales daños a la salud y seguridad, la generación de empleo en condiciones insalubres y perjudiciales, el desincentivo a la creación e inversión en investigación. Ello sin dejar al mismo tiempo de facilitar el comercio legítimo.

Se requiere perfeccionar el procedimiento por el que se aplican las medidas en frontera para la protección de los DPI, de forma tal que se corrijan las deficiencias actuales y se dote a la Administración Aduanera, a los Titulares de Derechos y a los Operadores de Comercio Exterior de mecanismos más eficaces y equitativos. En este contexto nos reafirmamos en la necesidad de la implementación de un procedimiento previo en el que el actor principal sea el Titular del DPI, quien tendrá la labor principal de identificar las mercancías infractoras.

Consideramos que con este procedimiento de identificación previa de la mercancía presuntamente infractora, de manera directa, se permitirá un mejor traslado de información, experiencia y conocimiento tanto de la Administración Aduanera a los privados como en sentido inverso; asimismo el usuario podrá tener mejores elementos que incrementen sus niveles de certeza, para asumir los costos y riesgos de solicitar la suspensión del proceso de despacho aduanero ante los eventuales perjuicios que esta acción genere a los operadores de comercio exterior.

En esta misma línea, resulta necesaria la modificación de la normatividad peruana de aplicación de medidas en frontera para la protección de los DPI tales como el D. Leg. 1092 y su Reglamento aprobado por D.S.003-2009-EF, a fin de que se incluya la obligatoriedad del titular del derecho o su representante en el país de proveer información relevante al momento de inscribirse en el Registro Voluntario de la Administración Aduanera, respecto a las características de la mercancía en las que se detallen aspectos relevantes por las que se reconozcan como legítimas, para las

mercancías que se encuentren asociadas a temas de salud y seguridad pública. Sólo así se asegurará un procedimiento efectivo en la lucha contra la falsificación y piratería en estas áreas.

En este contexto debemos destacar la importancia de proveer, por parte de los privados a la Administración Aduanera, de información suficiente y relevante sobre las mercancías que comercializan y los DPI que protegen, evitando una repetición del Registro realizado ante la autoridad competente (INDECOPI), y brindando las características más importantes que tiene una mercancía legítima, datos que hasta el momento no vienen siendo proporcionados al momento de solicitar el registro voluntario ante la Autoridad Aduanera en nuestro país. Con la obligatoriedad de dicha descripción para el registro se aseguraría una mayor eficacia en la detección y represión de las infracciones contra los DPI.

Asimismo el problema de la falsificación y la piratería no sólo corresponde a una institución, hay operadores económicos públicos e instituciones involucradas. Para poner fin al problema de la falsificación y la piratería que abarca grandes cifras a nivel mundial, las administraciones aduaneras vienen coordinando alianzas intersectoriales y asociaciones público-privadas como nuevas iniciativas para identificar el mejor rol que puede desarrollar cada participante para aprovechar la información que administra.

Consideramos finalmente un acierto en la redacción del texto del artículo 249 del Acuerdo Comercial de nuestro país con la Unión Europea, al no desarrollar las *importaciones paralelas*, y haber establecido que no habrá obligación de aplicar el procedimiento de medidas en frontera a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento. Queda así definido que mediante este procedimiento en nuestro país sólo se reprimen conductas que vulneran DPI de mercancías puestas legítimamente en el mercado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Andreas Buehn and Stefan Eichler, *Smuggling Illegal vs. Legal Goods Across U.S. – Mexico Border: A Structural Equations Model Approach*, Southern Economic Journal, 2009.
2. Bernal Neumann, Gonzalo “Regulación de las medidas en frontera en la legislación peruana: instrumento aduanero para la protección de la propiedad intelectual”, en *Ius et Veritas* - No. 41 Lima Dic. 2010
3. Cottier, Thomas, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Edit. Aspen Publishers, New York. 2007
4. David B. Balkin, Dean A. Shepherd, Julio De Castro, en *Piracy as Strategy? A reexamination of product piracy*. IE Working Paper WP 08/04, 30/03/2004
5. Gormley Laurence W. *EU Law of Free Movement of Goods and Customs Union*, OXFORD University Press. 2009
6. Howse Robert, *China-Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*, World Trade Review, New York University School of Law, 2011
7. Maria Savio and Diana Muller, *Combating Counterfeiting and Piracy in Latin America, Corporations need a plan of action*. En *New York Law Journal – Litigation*, 21.04.2008, New York 2008.
8. Schneider Marius, *Crystal Clear ruling in border measures reference*, Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2009, Vol 4, Nro. 11.
9. Trainer, Timothy P., Allums, Vicky E. *Protecting Intellectual Property Rights Across Borders*, Edit. WEST. 2009.
10. Unión Europea – Comunidad Andina de Naciones, Proyecto de Cooperación: Asistencia Técnica Relativa al Comercio I. *La experiencia de la Aduana Peruana en el tema de las Medidas en Frontera en “Medidas en Frontera sobre Propiedad Intelectual”*. Material de enseñanza. Edit. Secretaría General de la Comunidad Andina. Lima 2007.
11. Vriens, Olivier and Schneider Marius, *Enforcement of Intellectual Property Rights through border measures*, First Edition. OXFORD, 2012.

Documentos disponibles en internet:

1. Otero García-Castrillón, Carmen. *Acciones contra la falsificación y la piratería en el comercio internacional*, en *Innovación y conocimiento. IV Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales*. Lisboa 23, 24 y 25 de Noviembre de 2009. Documento depositado en el archivo institucional E-Prints Complutense <http://www.ucm.es/eprints>.
2. Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial – AIPI, Cuestión Q203, disponible en <http://www.aippi.es/pdf/grupo-espanol/informe-g203.pdf> (consultado al 09.12.2012)
3. Japan Customs, *Intellectual Property Rights Enforcement*, en http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/h_18c-flo_e.htm consultado el 12.05.2013.
4. Customs Act (Act No.61 of April 2, 1954, as last amended by Act No. 13 of March 31, 2010) en <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7002> consultado el 08.12.2012.
5. Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial – AIPI, Cuestión Q203, disponible en <http://www.aippi.es/pdf/grupo-espanol/informe-g203.pdf> (consultado al 09.12.2012)
6. Belgian Customs Agency Destroys Shipment of American Sparkling Wine Mislabeled "Champagne" (10 de Enero del 2008). Disponible en: <http://www.reuters.com/article/2008/01/10/idUS208562+10-Jan-2008+BW20080110> consultado el 02.05.2013.
7. Scope of Intellectual Border Enforcement en http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/a_003_e.htm (consultado el 13.03.2013)
8. U.S. Customs and Border Protection – CBP, 2012. Intellectual Property Rights Enforcement 2012 [Videograbación] consulta: 20 de Octubre del 2012 http://www.youtube.com/watch?v=BmyQ_gYAdD4
9. World Customs Organization News. Nro. 62 JUNE 2010. Special Dossier. Página 33. Bélgica 2010.

Documentos no publicados

Informes de Gestión Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT 2010-2011 y 2012, acceso a través del autor.

Reporte interno de gestión SUNAT 2012. En disposición del autor.

SUNAT Informe interno de gestión 2009 – 2010 disponible con el autor.

