



UNIVERSIDAD
DE PIURA

FACULTAD DE DERECHO

**Análisis de la regulación y efectividad en la aplicación de
las medidas en frontera para la protección de los derechos
de Propiedad Intelectual en el Perú**

Tesis para optar el Título de
Abogado

Jesus Martin Maldonado Bringas

Asesor(es):
Mgtr. Viana Elisa Rodríguez Escobar

Lima, marzo de 2020





A mi familia, amigos, profesores, compañeros de clases y a todas las personas con las que he trabajado, quienes han contribuido en mi formación como abogado.



Resumen Analítico-Informativo

Análisis de la regulación y efectividad en la aplicación de las medidas en frontera para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual

Jesus Martín Maldonado Bringas

Asesor(es): Mgtr. Viana Elisa Rodríguez Escobar

Tesis.

Abogado

Universidad de Piura. Facultad de Derecho.

Lima, Marzo de 2020

Palabras claves: Medidas en frontera/Propiedad Intelectual/Derecho de Autor o Derechos Conexos/Derechos de Marcas/Administración Aduanera/Indecopi

Introducción: La presente tesis surge de la consideración del autor sobre la inexistencia de una adecuada regulación para la aplicación de medidas en frontera para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual, y, aunado a ello, la observación de que la normativa de medidas en frontera vigente no es aplicada de una manera efectiva para asegurar la protección de los derechos intelectuales.

Metodología: La presente tesis consiste en el desarrollo y análisis de la normativa internacional que dio origen a la promulgación de la legislación nacional vigente que aprueba las medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas en el Perú. Asimismo, en la presente tesis se desarrolla la legislación de medidas en frontera establecida en el Perú para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual, lo cual incluye el Decreto Legislativo, su Reglamento y el Procedimiento específico establecido por la Administración Aduanera. Por último, en la presente tesis se analiza la regulación de medidas en frontera vigente y la efectividad en su aplicación, con el objetivo de desarrollar los aspectos de la normativa de medidas en frontera que deberían ser reevaluados, tanto en el aspecto de la regulación como en la aplicación del procedimiento en la práctica.

Resultados: Se ha observado deficiencias en la regulación del procedimiento de aplicación de medidas en frontera respecto del ámbito de aplicación de la normativa de medidas en frontera, así como en los requisitos establecidos para el procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte. Además, la aplicación de las medidas en frontera en el Perú no es efectiva en la práctica; en principio debido a que el Indecopi asume un rol de intermediario innecesario entre el titular del derecho y la Administración Aduanera durante el procedimiento, pero, además, porque es evidente la falta de capacitación y diligencia de los funcionarios de aduanas respecto del procedimiento de aplicación de medidas en frontera.

Conclusiones: El autor de esta tesis propone la posibilidad de establecer modificaciones normativas con la finalidad de lograr un marco legislativo más eficiente para el procedimiento de aplicación de medidas en frontera en el país. Además, la propuesta incluye aspectos importantes que deben ser considerados en cuanto a la aplicación de las medidas en frontera en el Perú; pues se enfatiza el análisis en las funciones que deben cumplir cada una de las autoridades dentro de sus competencias y con la debida diligencia, de modo que se alcance el mayor nivel de efectividad en la aplicación del procedimiento. Las conclusiones de la presente tesis no constituyen una crítica a la normativa vigente de medidas en frontera ni a la participación de los funcionarios dentro del procedimiento, sino que buscan contribuir a una

mejora del sistema de protección de los derechos de Propiedad Intelectual a través de la aplicación del mecanismo de medidas en frontera en el país.

Fecha de elaboración del resumen: 22 de enero de 2020



Analytical-Informative Summary

Analysis of regulation and effectiveness in the application of the border measures for the protection of intellectual property rights

Jesus Martin Maldonado Bringas

Advisor: Mgtr. Viana Elisa Rodríguez Escobar

Thesis

Lawyer

Universidad de Piura. Facultad de Derecho.

Lima, March 2020

Keywords: Border Measures/Intellectual Property/Copyright or Related Rights/Mark Rights/Customs Administration/Indecopi

Introduction: This thesis arises from the author's consideration of the inexistence of an adequate regulation for the application of border measures for the protection of intellectual property rights, and, added to that, the observation that the regulation of border measures in force is not applied in an effective way to ensure the protection of intellectual rights.

Methodology: This thesis consists of the development and analysis of the international regulations that gave rise to the enactment of the national legislation in force approving border measures for the protection of Copyright or Related Rights and Trademark Rights in Peru. Likewise, this thesis develops the legislation of border measures established in Peru for the protection of Intellectual Property rights, which includes the Legislative Decree, its Regulations and the specific Procedure established by the Customs Administration. Finally, this thesis analyzes the regulation of border measures in force and the effectiveness of its application, with the objective of developing the aspects of the border measures legislation that should be re-evaluated, both in the aspect of regulation and in the application of the procedure in practice.

Results: Shortcomings have been noted in the regulation of the procedure for the application of border measures in respect of the scope of application of the regulations on border measures, as well as in the requirements laid down for the procedure for the application of border measures at the request of a party. In addition, the application of border measures in Peru is not effective in practice; in principle because Indecopi assumes an unnecessary intermediary role between the right holder and the Customs Administration during the procedure, but also because there is a clear lack of training and diligence on the part of customs officials with regard to the procedure for the application of border measures.

Conclusions: The author of this thesis proposes that consideration be given to the possibility of establishing regulatory modifications in order to achieve a more efficient legislative framework for the border measures procedure. In addition, the proposal includes important aspects that must be considered regarding the application of border measures in Peru, since it emphasizes the analysis of the functions that each of the authorities must fulfill within their competencies and with due diligence, in order to reach the highest level of effectiveness in the application of the procedure. The conclusions of the thesis do not constitute a criticism of the current regulations on border measures or the participation of officials in the procedure, but rather seek to contribute to an improvement of the system of protection of intellectual property rights through the application of the mechanism of border measures in the country.

Summary date: January 22, 2020



Tabla de contenido

Introducción	1
Capítulo I.....	5
Normativa internacional con implicancia en la regulación de medidas en frontera en el Perú .	5
1. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio - Acuerdo sobre los ADPIC.....	5
1.1. Prescripciones sobre las medidas en frontera en el Acuerdo sobre los ADPIC.....	10
2. Comunidad Andina	12
2.1. Decisión Andina 351.....	13
2.2. Decisión Andina 486.....	14
2.3. Decisión Andina 689.....	18
3. Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos	19
Capítulo II	23
Legislación peruana de las medidas en frontera.....	23
1. Decreto Legislativo No. 1092 y Decreto Supremo No. 003-2009-EF.....	23
1.1. Ámbito de aplicación.	24
1.2. Registro ante la Administración Aduanera y registro del Indecopi.	25
1.3. Procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte.	26
1.4. La fianza o garantía equivalente.	28
1.5. Procedimiento de aplicación de medidas en frontera de oficio.	29
2. Procedimiento DESPA-PE.00.12.....	30
2.1. Suspensión del levante.....	31
2.2. Registro Voluntario de Titulares de Derechos de la Sunat	31
Capítulo III.....	35
Análisis de la regulación y efectividad de la aplicación de medidas en frontera en el Perú....	35
1. Análisis de la regulación de las medidas en frontera en el Perú	35
1.1. Sobre el ámbito de aplicación de la normativa de medidas en frontera.....	36
1.2. La regulación del procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte.	42
2. Análisis de la aplicación de medidas en frontera en el Perú	47
3. Análisis de la efectividad de la aplicación de las medidas en frontera en el Perú	49
3.1. El rol del Indecopi como intermediario en la aplicación de medidas en frontera..	49
3.2. La capacitación y diligencia de los funcionarios de aduanas respecto de la aplicación de medidas frontera.....	50

Conclusiones	53
Referencias bibliográficas	55
Normativa revisada	55



Introducción

La Propiedad Intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio¹. Esta se divide en dos categorías: la Propiedad Industrial, en la que se encuentran los Derechos de Marcas², que son signos distintivos que indican que ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa; y el Derecho de Autor, que es el derecho de protección de los autores, artistas y demás creadores por sus creaciones literarias y artísticas, denominadas “obras”. Por su parte, los Derechos Conexos son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, sobre sus interpretaciones o ejecuciones; los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones o producciones; y los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio, televisión u otras emisiones, y se denominan derechos conexos porque guardan conexión o afinidad con el Derecho de Autor³.

Los derechos de Propiedad Intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad, pues permiten al creador o titular gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación⁴. Sin embargo, en países en desarrollo como el Perú, son muy pocas las personas y empresas que gozan de este tipo de beneficios, ya que los derechos de Propiedad Intelectual aún no son debidamente reconocidos y protegidos. La tendencia es de baja producción de marcas y obras artísticas de propiedad de nacionales; debido a que la Propiedad Intelectual no recibe la importancia que merece como instrumento de generación de riqueza y crecimiento de la economía. Distinto es el caso de los países desarrollados, los cuales promueven la Propiedad Intelectual a través de políticas públicas en pro de su bienestar, impulsando su extensión a través del comercio y las fronteras, de forma tal que propulsen el crecimiento y desarrollo económico.

La protección de los derechos de Propiedad Intelectual es la herramienta que promueve la generación de creatividad. Si los norteamericanos, los europeos o los asiáticos parecen más creativos no es debido a su raza, a los genes o a su mayor inteligencia; sino a un sistema

¹ Organización Mundial de La Propiedad Intelectual. “¿Qué es la Propiedad Intelectual?”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Publicación No. 450: 2.

² Dentro de la Propiedad Industrial también se encuentran los Derechos sobre Patentes, Diseños Industriales, Secretos Industriales e Indicaciones Geográficas.

³ Organización Mundial de La Propiedad Intelectual. “¿Qué es la Propiedad Intelectual?”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Publicación No. 450: 2.

⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “¿Qué es la Propiedad Intelectual?”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Publicación No. 450: 3.

fuerte de protección de la propiedad intelectual⁵. Las sociedades desarrolladas propician la expansión de la Propiedad Intelectual, por el mayor consumo de bienes y servicios culturales y, al mismo tiempo, plantean la necesidad de una protección más adecuada a sus titulares⁶. En esta nueva era del conocimiento, se dejaron atrás los paradigmas del capital y la mano de obra como únicas fuentes de desarrollo y áreas como la Propiedad Intelectual han cobrado importancia económica en el sector empresarial. Actualmente, existe una fuerte tendencia a la multiplicación de derechos de Propiedad Intelectual y, con ello, se busca promover la protección de estos derechos mediante una lucha constante contra la falsificación y la piratería. En definitiva, es necesaria la protección de los derechos de Propiedad Intelectual, ya sea para fomentar en sus creadores la invención de nuevas obras, o para que las personas tengan un acceso regulado a los mismos; con lo cual el beneficio es compartido por todos⁷.

En este contexto, se promulgan iniciativas como la legislación nacional de medidas en frontera, cuyo objetivo es otorgar al titular de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas la posibilidad de proteger sus derechos de Propiedad Intelectual. Esta protección se efectúa a través de los funcionarios de aduanas, situados en las fronteras del territorio nacional y en los lugares de ingreso y salida de la mercancía para su comercio. En el Perú, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (en adelante, “Sunat” o la “Administración Aduanera”) es la entidad encargada de efectuar el control aduanero y tiene la potestad, de acuerdo a lo establecido en el literal e) del artículo 165⁸ del Decreto Legislativo No. 1053, que aprueba la Ley General de Aduanas, de ejercer las medidas

⁵ Secretaría General de la Comunidad Andina, “Medidas en frontera sobre propiedad intelectual”. *UE-CAN Asistencia Técnica Relativa al COMERCIO I*, Primera Edición (2007): 12.

⁶ Rodrigo Bercovitz, coord., *Manual de Propiedad Intelectual* (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2006), 48.

⁷ Sylvanna Arispe, “Apuntes sobre la protección de la Propiedad Intelectual”, *Revista de Investigación de la Universidad Norbert Wiener* Edición 3 (2014): 13.

⁸ Artículo 165.- Ejercicio de la potestad aduanera

La Administración Aduanera, en ejercicio de la potestad aduanera, podrá disponer la ejecución de acciones de control, antes y durante el despacho de las mercancías, con posterioridad a su levante o antes de su salida del territorio aduanero, tales como:

- a) Ejecutar acciones de control, tales como: la descarga, desembalaje, inspección, verificación, aforo, auditorías, imposición de marcas, sellos, precintos u otros dispositivos, establecer rutas para el tránsito de mercancías, custodia para su traslado o almacenamiento, vigilancia, monitoreo y cualquier otra acción necesaria para el control de las mercancías y medios de transporte;
- b) Disponer las medidas preventivas de inmovilización e incautación de mercancías y medios de transporte;
- c) Requerir a los deudores tributarios, operadores de comercio exterior o terceros, el acceso a libros, documentos, archivos, soportes magnéticos, data informática, sistemas contables y cualquier otra información relacionada con las operaciones de comercio exterior;
- d) Requerir la comparecencia de deudores tributarios, operadores de comercio exterior o de terceros;
- e) Ejercer las medidas en frontera disponiendo la suspensión del despacho de mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, de acuerdo a la legislación de la materia;
- f) Registrar a las personas cuando ingresen o salgan del territorio aduanero.

en frontera, disponiendo la suspensión del despacho de mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, de acuerdo a la legislación de la materia. En este caso, la legislación de la materia está conformada por el Decreto Legislativo No. 1092, que aprueba las medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 003-2009-EF; los cuales fueron promulgados tomando como base la normativa internacional previa, es decir, los tratados y acuerdos en los que el Perú formó parte y asumió obligaciones respecto de la aplicación de medidas en frontera.

El objetivo del presente trabajo de investigación es desarrollar y analizar la normativa internacional que dio origen a la promulgación de la legislación nacional de medidas en frontera y, a su vez, desarrollar y analizar la normativa de medidas en frontera establecida en el Perú para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual. A partir de ello, se busca aportar críticas constructivas hacia una mejora de la legislación nacional establecida para la aplicación de las medidas en frontera; de modo tal que el procedimiento de aplicación de las medidas en frontera en el Perú sea una realidad en toda su extensión.

Pues bien, con el presente trabajo de investigación no se pretende desacreditar la legislación nacional establecida en materia de aplicación de medidas en frontera ni desmerecer la labor actual de los funcionarios de aduanas, ya que se trata de una iniciativa que debe ser aplaudida. Por el contrario, al ser una normativa de suma importancia para el sistema de protección de los derechos de Propiedad Intelectual en el Perú se aspira propiciar futuras modificaciones en las disposiciones de la legislación establecida, y que una normativa sólida y mejorada sirva de fundamento para lograr una efectiva aplicación de medidas en frontera en el Perú. Lo cierto es que solo a partir de un trabajo conjunto de todos los agentes involucrados se logrará cumplir con la finalidad de la normativa en medidas en frontera: la protección de los derechos de Propiedad Intelectual.



Capítulo I

Normativa internacional con implicancia en la regulación de medidas en frontera en el Perú

Los acuerdos y decisiones normativas que a continuación se procederá a desarrollar constituyen las obligaciones asumidas por el Perú a nivel internacional en relación a la protección de los derechos de Propiedad Intelectual. Para esta tesis, es importante el análisis del contenido de estos acuerdos y decisiones en la medida que contribuyeron al desarrollo de la normativa correspondiente a la aplicación de medidas en frontera en el Perú, y en tanto estas disposiciones fueron consideradas en la promulgación del Decreto Legislativo No. 1092, así como su posterior Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 003-2009-EF.⁹

1. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio - Acuerdo sobre los ADPIC

El Anexo 1C del Convenio de creación de la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994, es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como el Acuerdo sobre los ADPIC. Mediante este acuerdo se establece un conjunto de disposiciones básicas dirigidas a armonizar los sistemas de protección de los derechos de Propiedad Intelectual en beneficio del comercio mundial. El Acuerdo sobre los ADPIC es el único acuerdo internacional que contiene una parte entera sobre la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual. En este cuerpo normativo internacional se abordan detalladamente los principios generales aplicables a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los procedimientos pertinentes¹⁰.

El Perú, como país miembro de la Organización Mundial de Comercio, está obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en este Acuerdo sobre los ADPIC y, por lo tanto, se encuentra obligado también a establecer una regulación que apruebe la aplicación de

⁹ Al respecto, es importante precisar que en la normativa internacional se denomina a las partes de un procedimiento de infracción a los derechos de Propiedad Intelectual como demandante y demandante, y a la acción que da inicio al procedimiento como demanda. Sin embargo, en el contexto de la normativa peruana se podrá apreciar que el procedimiento por infracción de derechos tanto en el ámbito penal como administrativo se denomina denuncia y las partes en el procedimiento son el denunciante y denunciado.

¹⁰ Organización Mundial del Comercio, “Observancia de los derechos de propiedad intelectual”, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ipenforcement_s.htm

medidas en frontera en el país; ya que esa obligación está establecida en la tercera sección de la Parte III de este acuerdo.

El Acuerdo sobre los ADPIC está estructurado en siete partes: (i) Disposiciones generales y principios básicos; (ii) normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual; (iii) observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; (iv) adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimiento contradictorios relacionados; (v) prevención y solución de diferencias; (vi) disposiciones transitorias; y (vii) disposiciones institucionales; disposiciones finales. Cada una de estas partes establecen disposiciones normativas básicas para los países miembros en materia de derechos de Propiedad Intelectual. No obstante, se debe precisar que, conforme a lo establecido en el propio contenido del Acuerdo sobre los ADPIC, los países miembros pueden adaptar las disposiciones del acuerdo e incluso extender su alcance si así lo desearan, sin que se infrinjan las disposiciones establecidas en dicho cuerpo normativo.

En la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC se establece la regulación sobre la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, esto es, la sección referida a la obligación de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, como el Perú, de asegurar que en su legislación nacional se establezcan procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de Propiedad Intelectual, tales como el procedimiento de aplicación de medidas en frontera. En efecto, para que la protección de los derechos de Propiedad Intelectual sea eficaz, los países miembros deben dar a los titulares de los derechos las herramientas que les permitan hacer respetar sus derechos¹¹.

La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC se divide en cinco secciones: (i) obligaciones generales, (ii) procedimientos y recursos civiles y administrativos, (iii) medidas provisionales, (iv) prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera y (v) procedimientos penales. De las cuales, se analizará con mayor profundidad la sección número iv, debido a la importancia de lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC respecto de las medidas en frontera para la regulación de la normativa nacional. Estas disposiciones sobre la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual tienen dos objetivos fundamentales: en primer lugar,

¹¹ Organización Mundial del Comercio. “Observancia de los derechos de propiedad intelectual”, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ipenforcement_s.htm

garantizar que los titulares de derechos dispongan de medios eficaces para hacer valer sus derechos de Propiedad Intelectual; y, en segundo lugar, garantizar que los procedimientos de observancia se apliquen de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y prevean salvaguardias contra su abuso¹². De hecho, esta parte del Acuerdo se dirige a comprometer a los países miembros a contemplar y aplicar acciones, medidas y procedimientos eficaces contra las infracciones, tanto en derecho de autor y derechos conexos, como en los derechos marcarios y otros que integran la Propiedad Intelectual¹³.

En la primera sección, se establecen las obligaciones generales en atención al desarrollo de los procedimientos judiciales y administrativos para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual en las legislaciones nacionales. Estas obligaciones incluyen, por ejemplo, el carácter de justicia y simplicidad en los procedimientos; la motivación y el requerimiento de un formato preferentemente escrito para las decisiones sobre el fondo en los procedimientos; precisiones sobre la oportunidad de las partes de solicitar revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas; entre otras.

En la segunda sección, se plantea la obligación de los países miembros de poner al alcance de los titulares de los derechos tanto procedimientos judiciales como procedimientos administrativos para la protección de sus derechos de Propiedad Intelectual. Para ambos tipos de procedimientos, el Acuerdo sobre los ADPIC plantea precisiones como: procedimientos justos y equitativos; presentación de pruebas para la sustentación de sus alegaciones; resarcimiento adecuado para compensar daños sufridos debido a infracciones de derechos de Propiedad Intelectual, además de pago de gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados; facultad de las autoridades para establecer medios eficaces de disuasión de las infracciones; e indemnización a la parte a la que se le haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso.

En la tercera sección, se desarrolla la facultad de las autoridades judiciales o administrativas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces, destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de Propiedad Intelectual y preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. Esto es

¹² Organización Mundial del Comercio, “Acuerdo sobre los ADPIC: visión general”, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2b_s.htm

¹³ Secretaría General de la Comunidad Andina, “Medidas en frontera sobre propiedad intelectual”. *UE-CAN Asistencia Técnica Relativa al COMERCIO I*, Primera Edición (2007): 27.

de suma importancia para la presente tesis, pues lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC plantea la facultad de las autoridades judiciales y administrativas de dictar medidas cautelares para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual; incluso con la posibilidad de extenderse a una situación en las que no sea necesario para las autoridades judiciales y administrativas oír a la otra parte, en los casos en los que exista la posibilidad de que se ocasione daño irreparable al titular de los derechos o cuando exista un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. Evidentemente, en supuestos como este último, el otorgamiento de medidas cautelares a los titulares que soliciten la protección de sus derechos de Propiedad Intelectual estará supeditada a ciertos requerimientos que deberán cumplirse¹⁴, pero se trata de una potestad importante otorgada a las autoridades competentes para lograr la debida observancia de los derechos de Propiedad Intelectual.

De lo desarrollado en esta sección se establecen algunas indicaciones que serán tomadas para el procedimiento de aplicación de medidas en frontera, como se advertirá más adelante. Por ejemplo, en estos procedimientos el factor tiempo es sumamente importante; ya que se establece que las medidas provisionales adoptadas se revocarán o quedarán sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable. Además, se señala que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, para lograr certidumbre respecto de la titularidad del derecho del demandante y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción. Este contexto permitirá a las autoridades judiciales y administrativas ordenar al demandante el aporte de una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

Por último, se plantea que en los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a este una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

¹⁴ Por ejemplo, la notificación sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación; para luego de un plazo razonable proceder a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

En la cuarta sección, y la más importante de la Parte III para la presente tesis, se establecen las **prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera**, sección que, bajo todo el contexto normativo planteado por el Acuerdo sobre los ADPIC, sirvió de base para la normativa actual peruana que aprueba las medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos conexos y los derechos de marcas. Por ello, estas prescripciones serán desarrolladas a detalle en un apartado distinto.

Finalmente, en la última sección de esta parte se plantea la posibilidad de establecer procedimientos y sanciones penales en los casos de infracción de derechos de Propiedad Intelectual; en específico, para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Para ello, en esta sección se desarrolla como recursos disponibles de estos procedimientos la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Asimismo, entre los recursos procedimentales disponibles también se incluye la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito.

Como es evidente, en el Acuerdo sobre los ADPIC se establece una distinción entre actividad infractora en general, frente a la cual debe disponerse de procedimientos y recursos judiciales civiles, y la falsificación y piratería¹⁵ -las actividades infractoras más notorias- para las cuales deben preverse además otros procedimientos y recursos, a saber, **medidas en frontera** y procedimientos penales.

¹⁵ Al respecto, el Acuerdo sobre los ADPIC (p. 365) se encarga de precisar que: “Para los fines del presente Acuerdo: a) se entenderá por “mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas” cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación; b) se entenderá por “mercancías pirata que lesionan el derecho de autor” cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación”.

1.1. Prescripciones sobre las medidas en frontera en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Para la actuación a solicitud de parte, el Acuerdo sobre los ADPIC dispone que el procedimiento de aplicación de medidas en frontera inicie con la sospecha en razón de motivos válidos del titular del derecho que se puede realizar la **importación** de mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías piratas que lesionan el derecho de autor. A partir de esta sospecha, el titular del derecho tendrá la posibilidad de presentar ante las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito; con el objetivo de que las autoridades aduaneras suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación, lo que en la normativa peruana se denomina suspensión del levante.

De la misma manera, en el Acuerdo sobre los ADPIC también se señala que los países podrán establecer procedimientos análogos para que los funcionarios de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la **exportación** desde su territorio. Es decir, el Acuerdo sobre los ADPIC plantea inicialmente que la aplicación de medidas en frontera por parte de las autoridades aduaneras se pueda realizar respecto de la importación o exportación de mercancías que supongan una infracción a los derechos de Propiedad Intelectual.

En cuanto a la demanda, en el Acuerdo sobre los ADPIC, se planteó exigir a todo titular de un derecho que presente pruebas suficientes a las autoridades competentes que, en efecto, demuestren la existencia de una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual; junto con una descripción suficientemente detallada de las mercancías para que puedan ser reconocidas con facilidad por los funcionarios de aduanas. Además, para estos casos de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte, el Acuerdo sobre los ADPIC dispone la exigencia al demandante del aporte de una fianza o garantía equivalente, que funcionaría como protección al demandado frente a la actuación del demandante y para impedir abusos de las autoridades competentes. Así también, dentro de las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC, se establece la orden al demandante del pago al importador, consignatario y propietario de la mercancía de una indemnización por el daño causado en caso se haya realizado la retención infundada de la mercancía o por la retención de las que se hayan despachado por no haberse cumplido con los plazos establecidos por el acuerdo.

En efecto, ya que la aplicación de medidas en frontera supone básicamente la suspensión del despacho de la mercancía supuestamente infractora, el Acuerdo sobre los ADPIC

establece que esta suspensión tendrá que ser temporal; de modo que no afecte el circuito comercial del importador o exportador que no se encuentre vulnerando derechos de propiedad intelectual de terceros.

Así, el Acuerdo sobre los ADPIC otorga un plazo de diez días hábiles contados a partir de la comunicación de la suspensión al demandante para que se informe a las autoridades de aduanas el inicio del procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión, o que se informe a las autoridades de aduanas que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías. Si dentro del plazo otorgado no se ha informado ninguna de estas situaciones a las autoridades de aduanas, entonces se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en cambio, si se informó debidamente alguno de estos supuestos a las autoridades aduaneras, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros diez días hábiles.

Respecto de la actuación de oficio, el Acuerdo sobre los ADPIC establece que los países miembros podrán pedirles a las autoridades competentes –en este caso, los funcionarios de aduanas- que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de Propiedad Intelectual, en concordancia con lo siguiente:

- “a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;
- b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones de plazo estipuladas;
- c) los países miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe”¹⁶.

Por otro lado, el Acuerdo sobre los ADPIC establece que las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de

¹⁶ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, p. 368.

conformidad con los principios establecidos en el acuerdo. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

Finalmente, el Acuerdo sobre los ADPIC establece que las legislaciones nacionales podrán establecer excepciones a la aplicación de las medidas en frontera. Por ejemplo, las disposiciones precedentes no se aplicarán a las pequeñas cantidades de mercancías, debido a que se entiende que no tiene carácter comercial y únicamente forman parte del equipaje personal de los viajeros.

En conclusión, con el establecimiento del Acuerdo sobre los ADPIC, y lo señalado en cada una de sus prescripciones, el procedimiento de aplicación de medidas en frontera para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual se convierte en una obligación para el Perú como miembro de Organización Mundial del Comercio. Así, todo lo desarrollado en los párrafos precedentes sobre el procedimiento de aplicación de medidas en frontera, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, es utilizado como base normativa para la promulgación del Decreto legislativo No. 1092 y su Reglamento. No obstante, se debe hacer notar que, como bien se precisó anteriormente en la presente tesis, el texto del Acuerdo sobre los ADPIC contiene disposiciones normativas básicas para los países miembros, y el Perú, sin infringir lo señalado en este acuerdo, estableció una regulación acorde a su sistema y contexto normativo que se procederá a desarrollar en el capítulo siguiente.

2. Comunidad Andina

La Comunidad Andina fue creada mediante el Acuerdo de Cartagena de fecha 29 de mayo de 1969 y está conformada actualmente por los países de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Es un organismo regional, económico y político con nivel jurídico internacional, que tiene como principal propósito contribuir a la integración de sus miembros en los aspectos culturales, comerciales, políticos y sociales. Como parte de su actividad institucional en la Comunidad Andina se adoptó un conjunto de legislación denominado normativa andina aplicable directamente en los cuatro países miembros. Así, existen decisiones andinas en materia de Propiedad Intelectual, que se han venido construyendo con el transcurso de los

años para establecer mecanismos reguladores, principios, derechos y obligaciones que permiten la protección de los derechos de Propiedad Intelectual en el marco comunitario.

En este contexto, los países de la comunidad andina deben estar comprometidos en llevar adelante numerosas tareas relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual, como la aplicación internacional de tratados, el seguimiento de los avances en la materia, así como la armonización y simplificación de las normas y prácticas pertinentes¹⁷.

2.1. Decisión Andina 351

La Decisión Andina 351, aprobada con fecha 17 de diciembre de 1993, se estableció como régimen común sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, con la finalidad de reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino¹⁸.

La Decisión Andina 351 fue establecida con el objetivo de proteger los Derechos de Autor y Derechos Conexos en el territorio de cada uno de los países miembros. Sin embargo, debido a que fue aprobada con fecha anterior a la creación de la Organización Mundial del Comercio, en su contenido no se ha señalado disposición alguna respecto de la regulación de las medidas en frontera o su procedimiento de aplicación en los territorios de cada uno de los países miembros. Por ello, no podemos precisar disposiciones normativas andinas específicas en materia de medidas en frontera sobre los Derechos de Autor y Derechos Conexos.

No obstante, cabe señalar que sí se encuentra regulado dentro en el artículo 13¹⁹ de la Decisión Andina 351, el derecho exclusivo del autor o de sus derechohabientes de realizar,

¹⁷ Secretaría General de la Comunidad Andina, “Medidas en frontera sobre propiedad intelectual”. *UE-CAN Asistencia Técnica Relativa al COMERCIO I*, Primera Edición (2007): 12.

¹⁸ Capítulo I de la Decisión Andina 351.

¹⁹ Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

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

autorizar y prohibir la importación al territorio de cualquier país miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho. Esto es importante porque constituye una de las ideas básicas del procedimiento de aplicación de medidas en frontera en la modalidad de importación; incluso, dentro del marco de procedimientos de infracciones surgidos a partir de la aplicación de medidas en frontera en el Perú, se ha citado en jurisprudencia vinculante la definición de “importación” en razón a lo establecido en este artículo de la Decisión Andina 351.

De la misma manera, en la Decisión Andina 351 se regulan aspectos procesales relevantes conforme a los cuales la autoridad nacional competente tiene la facultad de ordenar medidas cautelares de cese inmediato de la actividad ilícita y medidas cautelares de incautación de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la Decisión Andina 351 y de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito. Además, de acuerdo a las disposiciones reguladas en esta normativa, la autoridad nacional competente podrá ordenar también el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho, y que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido, así como las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud²⁰.

En resumen, todo lo señalado evidencia que, pese a no presentar un capítulo o título especial del procedimiento de aplicación de medidas en frontera, en la Decisión Andina 351 sí se estableció la posibilidad de accionar a través de vías alternativas a las medidas en frontera contra las infracciones al Derecho de Autor y Derechos Conexos en la modalidad de importación, y esto claramente constituye un antecedente importante para la regulación nacional de medidas en frontera en aras de proteger los derechos de Propiedad Intelectual en el Perú.

2.2. Decisión Andina 486

La Decisión Andina 486, aprobada el 14 de setiembre del año 2000, tiene como objetivo el establecimiento de un régimen común sobre la Propiedad Industrial, es decir, la categoría de

²⁰ Decisión Andina 351. Capítulo XIII. Artículos del 55 al 57.

la Propiedad Intelectual que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Es importante su desarrollo porque la Decisión Andina 486 sí incluyó dentro de su contenido un tercer capítulo en el que se regula el mecanismo de aplicación de las medidas en frontera.

El primer párrafo del artículo 250 de la Decisión Andina 486 establece lo siguiente:

“CAPITULO III

De las Medidas en Frontera

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

De dicho artículo se desprende que las medidas en frontera son un mecanismo que opera en el contexto de la Propiedad Industrial exclusivamente para derechos de marcas, pues la normativa es clara al establecer que la posibilidad de accionar bajo la regulación de medidas en frontera es de un titular de un registro de marca; lo cual deja fuera del ámbito de aplicación de medidas en frontera a los titulares de patentes, diseños industriales e indicaciones geográficas.

En esa línea, la Decisión Andina 486 continúa desarrollando las disposiciones del procedimiento de aplicación de medidas en frontera aplicable a la protección de los derechos de marcas; para lo cual establece que el accionante tiene la obligación de suministrar a la autoridad competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos. Además, en esta normativa se deja abierta la posibilidad de que, si la legislación interna del país miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio la aplicación de medidas en frontera²¹.

²¹ Actualmente, el procedimiento de medidas en frontera solo se aplica bajo la modalidad de oficio y, en cuanto a la protección de derecho de Propiedad Industrial, solo se aplica para los Derechos de Marcas.

Respecto del procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte, la Decisión Andina 486 señala que, una vez que se cumplan las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante. En caso que se ordene la suspensión, la notificación al titular del derecho y al supuesto infractor; además, en la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.

Luego, la Decisión Andina 486 establece un plazo de diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera para que el demandante inicie la acción por infracción, y que la autoridad nacional competente prolongue la suspensión. De no ser el caso, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas. Si se inicia la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente; y esta última tendrá la potestad de modificar, revocar o confirmar la suspensión a partir de los fundamentos presentados por ambas partes.

Ahora bien, como parte del procedimiento de aplicación de medidas en frontera, la Decisión Andina 486 establece que, a efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca y al importador o exportador de las mercancías participar en la inspección de las mercancías retenidas. Asimismo, al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente²².

La Decisión Andina 486 establece que, una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente; salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

²² En la práctica, el Indecopi, a través de la Comisión de Signos Distintivos o la Comisión de Derechos de Autor programa los operativos de inspección y/o comiso de la mercancía, de ser el caso.

Finalmente, en el artículo 256 de la Decisión Andina 486 se señala que quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas. Este último supuesto es sumamente relevante, pues es tomado para formar parte de la normativa vigente sobre medidas en frontera en el Perú. Es incorporado en el texto del Decreto Legislativo No. 1092 y desarrollado posteriormente en su Reglamento.

En síntesis, la Decisión Andina 486 desarrolla de manera concisa, a través de los siete artículos de su Capítulo III denominado De las Medidas en Frontera, la legislación aplicable a las medidas en frontera en materia de protección de Propiedad Industrial; la cual constituye la obligación de los países miembros de adoptar un procedimiento de aplicación de medidas en frontera para proteger los Derechos de Marcas, y cuyas disposiciones, junto con las disposiciones de la Decisión Andina 351, fueron observadas para la promulgación de la normativa de medidas en frontera en el Perú. Como se puede advertir de lo señalado en los párrafos precedentes, la Decisión Andina 486 recoge muchas de las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC; lo que denota una misma línea normativa en la regulación de las medidas en frontera establecida en los acuerdos y tratados internacionales, y lo cual sirvió de base para la promulgación de una regulación nacional fundamentada bajo estos mismos antecedentes.

Se observa claramente que el marco de protección legal en el Perú se encuentra recogido en una normativa regional andina que regula asuntos de Propiedad Intelectual en armonía con las condiciones y el estándar alcanzado por la adhesión del país, en su momento, al Acuerdo sobre los ADPIC²³. En ese sentido, es evidente que toda la normativa establecida a nivel internacional se encuentra orientada a un mismo propósito: la protección de los derechos de Propiedad Intelectual como obligación de los países miembros; y la aplicación de medidas en frontera constituye un mecanismo importante para la protección de los mismos.

²³ Santiago Roca, comp. *Propiedad intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente* (Lima: Universidad ESAN, 2007), 49.

2.3. Decisión Andina 689.

Esta decisión se dictó para realizar la adecuación de determinados artículos de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de manera que se permita el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros

De esa manera, el artículo 1 establece que los países miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486:

- a) Artículo 9: Establecer las condiciones de restauración del plazo para la reivindicación de prioridad por un término no mayor a dos meses al plazo inicialmente establecido.
- b) Artículo 28: Introducir especificaciones adicionales relativas a las condiciones de divulgación de la invención, en el sentido de exigir al solicitante mayor claridad en la descripción de la invención y mayor suficiencia en dicha divulgación, de tal manera que sea tan clara, detallada y completa que no requiera para su realización por parte de la persona capacitada en la materia técnica correspondiente, de experimentación indebida y que indique a dicha persona que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de su presentación.
- c) Artículo 34: Señalar que no se considerará como ampliación de la solicitud, la subsanación de omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.
- d) En el Capítulo V, Título II (Patentes de Invención): Con excepción de patentes farmacéuticas, establecer los medios para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables de la Oficina Nacional en la expedición de la misma, restaurando el término o los derechos de la patente. Los Países Miembros considerarán como irrazonables los retrasos superiores a 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde el pedido de examen de patentabilidad, el que fuera posterior, siempre que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.
- e) Artículo 53: Incluir la facultad de usar la materia protegida por una patente con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de un producto.

- f) Artículo 138: Permitir el establecimiento de un registro multiclase de marcas.
- g) Artículo 140: Establecer plazos para la subsanación de los requisitos de forma previstos en el mismo artículo.
- h) Artículo 162: Establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca.
- i) Artículo 202: Establecer que no se podrá declarar la protección de una denominación de origen, cuando ésta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida.
- j) En el Capítulo III, Título XV: Desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito.

Evidentemente, el literal que interesa la presente tesis es el literal j), pues establece que en el Capítulo III, Título XV, que contiene la regulación “De las Medidas en Frontera”, se permite desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito. Esta es una precisión muy importante y señala un supuesto adicional del ámbito de aplicación del procedimiento de medidas en frontera para los países miembros; pues, a partir de lo dispuesto en la Decisión Andina 689, se entiende que la aplicación de medidas en frontera alcanza los regímenes aduaneros de importación, exportación y tránsito; en este punto, respecto de la protección de los derechos marcarios.

3. Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos

Mediante Resolución Legislativa No. 28766, de fecha 29 de junio de 2006, se aprobó el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, suscrito el 12 de abril del mismo año entre el Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América con el objetivo de cooperar entre ellos y promover la integración y desarrollo económico de ambos países, dentro de un marco jurídico y comercial previsible para los negocios y las inversiones.

Este Acuerdo de Promoción Comercial, además, incluyó dentro de sus consideraciones que las partes desarrollen sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Convenio de Creación de la Organización Mundial del Comercio, así como los tratados de los cuales ambos formen parte²⁴. Es decir, dentro del Acuerdo de Promoción Comercial, las partes

²⁴ Preámbulo del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos

afirmaron sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo sobre los ADPIC y recogieron también muchas de las disposiciones establecidas en dicho acuerdo; por lo que el capítulo correspondiente a la protección de los derechos de propiedad intelectual es uno de los ejes principales. En efecto, así como el Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo de Promoción Comercial establece requerimientos especiales relacionados con las medidas en frontera dentro de su Capítulo 16, que desarrolla las disposiciones del acuerdo comercial sobre los derechos de Propiedad Intelectual.

En cuanto a las precisiones sobre las medidas en frontera, en principio, se dispone que ambos países facultarán a un titular de derecho a iniciar procedimientos con el objeto que sus autoridades competentes suspendan el despacho para libre circulación de mercancías con marcas presuntamente falsificadas o confusamente similares, o mercancías pirateadas que lesionan el derecho de autor. Para ello, se le exige al titular de derecho que presente evidencia adecuada que demuestre, a satisfacción de las autoridades competentes, que hay una infracción *prima facie* al derecho de Propiedad Intelectual del titular del derecho y que provea información suficiente de las mercancías de modo que estas puedan ser razonablemente reconocidas por sus autoridades competentes. Como se advierte, se establece la posibilidad de aplicar el debido procedimiento de medidas en frontera a solicitud de parte.

Asimismo, el Acuerdo de Promoción Comercial establece que el titular de derecho que decidió iniciar un procedimiento como el antes descrito, aporte una fianza razonable o garantía equivalente suficiente como para proteger al demandado y a las autoridades competentes y para evitar abusos. No obstante, y esto es un detalle importante del texto del acuerdo, respecto de esta disposición se precisó que tal fianza o garantía equivalente no deberá disuadir irrazonablemente el acceso a estos procedimientos. Además, el Acuerdo de Promoción Comercial agrega que dicha fianza pueda tomar la forma de una fianza condicionada a fin de que el importador o dueño de la mercancía importada esté libre de toda pérdida o daño resultante de cualquier suspensión del despacho de las mercancías en el caso que las autoridades competentes determinaran que el artículo no constituye una mercancía infractora.

Por otro lado, en el Acuerdo de Promoción Comercial se señala que los países partes también podrán disponer que las autoridades competentes inicien procedimientos de medidas en frontera *ex officio*, con respecto a la mercancía para importación, exportación o en tránsito;

sin la necesidad de que exista una solicitud formal de una parte privada o titular de derecho. Evidentemente, dichas medidas en frontera deberán ser usadas cuando hay razón de creer o sospecha que las mercancías son falsificadas o piratas²⁵.

Luego, el Acuerdo de Promoción Comercial establece que los países partes dispondrán que las mercancías que sus autoridades competentes han determinado que son piratas o falsificadas deberán ser destruidas, cuando se requiera, de acuerdo a un mandato judicial. Esta situación podría cambiar en los casos en que el titular de derecho consienta en que se disponga de las mercancías de otra forma; por ejemplo, podrían donarse con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y la mercancía ya no sea identificable con la marca removida.

Al respecto, es importante señalar que el Acuerdo de Promoción Comercial determina que, con respecto a las mercancías de marca falsificadas, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales. En ningún caso se facultará a las autoridades competentes para permitir la exportación de las mercancías falsificadas o piratas, o permitir que tales mercancías se sometan a otros procedimientos aduaneros, salvo en circunstancias excepcionales.

Para finalizar este capítulo, se debe precisar que, pese a todos los antecedentes normativos señalados en este capítulo, es decir, el Acuerdo sobre los ADPIC y las Decisiones Andinas, en el caso del Perú, la implementación de una regulación correspondiente a la aplicación de medidas en frontera para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual se originó a raíz de la suscripción del Acuerdo de Promoción Comercial con el Gobierno de los Estados Unidos. A partir de este momento, el Perú, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, y básicamente por los compromisos derivados de este Acuerdo de Promoción Comercial, promulgó la normativa de medidas en frontera, esto es, el Decreto Legislativo No. 1092 y su Reglamento, a fin proteger los derechos de autor o derechos conexos y los derechos de marca.²⁶

²⁵ Así como casi todo el texto del Acuerdo de Promoción Comercial está basado en las disposiciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, las definiciones de “falsificado” y “pirata” se deben entender de la misma manera en que fueron precisadas anteriormente.

²⁶ Gonzalo Bernal, “Regulación de las medidas en frontera en la legislación peruana: instrumento aduanero para la protección de la propiedad intelectual”, *Ius et veritas* No. 41 (2010).



Capítulo II

Legislación peruana de las medidas en frontera

El Poder Ejecutivo, partiendo de lo establecido en la regulación internacional antes desarrollada, y a través de la facultad delegada por el Congreso de la República mediante la Ley No. 29157²⁷; y, además, ante la necesidad de dotar a la Administración Aduanera de un instrumento jurídico que permita adoptar controles relacionados con la Propiedad Intelectual, y cumplir con la comunidad internacional y los compromisos adquiridos en materia de aplicación de medidas en frontera²⁸, promulgó el Decreto Legislativo No. 1092, que aprobó las medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 003-2009-EF.

Al respecto, en la legislación vigente no se ha establecido una definición de medidas en frontera; no obstante, estas medidas son los mecanismos por los cuales la Administración Aduanera, ya sea a solicitud de parte o de oficio, suspende el levante de una mercancía en unos regímenes de importación determinados, cuando existan sospechas razonables que hagan presumir que la mercancía es falsificada, pirata, o confusamente similar de acuerdo con la legislación para la protección de los derechos de autor y conexos y los derechos de marca²⁹.

1. Decreto Legislativo No. 1092 y Decreto Supremo No. 003-2009-EF

Ambos constituyen las normas base para la aplicación de medidas en frontera en el Perú. Su objeto es establecer el marco legal y regular la aplicación de las medidas en frontera para la protección de los derechos de autor y conexos y los derechos de marca. Esto es, el Decreto Legislativo y su Reglamento contienen las disposiciones básicas del procedimiento de aplicación de medidas en frontera; por ello, a partir de ahora se denominará “normativa de medidas en frontera” en referencia al conjunto de ambas normas.

²⁷ Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, y con el apoyo de la competitividad económica para su aprovechamiento

²⁸ La sección considerativa del Decreto Legislativo No. 1092 menciona las disposiciones desarrolladas en el capítulo anterior, esto es, el Perú como miembro de la Organización Mundial de Comercio, la cual administra el Acuerdo sobre los ADPIC que establece la obligación para los miembros a adoptar medidas en frontera tendientes a la protección de la Propiedad Intelectual; la Comunidad Andina, la cual cuenta con legislación en materia de protección de la Propiedad Industrial, del Derecho de Autor y los Derechos Conexos; y la Resolución No. 2876 que ratifica el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de Norteamérica.

²⁹ Gonzalo Bernal, “Regulación de las medidas en frontera en la legislación peruana: instrumento aduanero para la protección de la propiedad intelectual”, *Ius et veritas* No. 41 (2010).

1.1. **Ámbito de aplicación.**

En principio, el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 1092 establece que la normativa de medidas en frontera es aplicable ante la presunción de mercancía pirata o falsificada destinada a los regímenes de importación, exportación o tránsito. Esto es precisado por el Reglamento, el cual señala que los regímenes aduaneros considerados para la aplicación de medidas en frontera son: importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado y tránsito aduanero; regímenes a los cuales son sometidas las mercancía que ingresan o salen del territorio aduanero de la República conforme a la Ley General de Aduanas, aprobada mediante Decreto Legislativo No. 1053³⁰.

³⁰ De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo No. 1053, Ley General de Aduanas, las definiciones de los regímenes aduaneros señalado son las siguientes:

1. **Importación para el consumo:** 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 hubiere, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Las mercancías extranjeras se considerarán nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante.
2. **Reimportación en el mismo estado:** Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas con carácter definitivo sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, con la condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieren otorgado a la exportación.
3. **Admisión temporal para reexportación en el mismo estado:** Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías, con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico para ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas. Las mercancías que podrán acogerse al presente régimen serán determinadas de acuerdo al listado aprobado por Resolución Ministerial de Economía y Finanzas.
4. **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.
5. **Exportación temporal para reimportación en el mismo estado:** Régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo determinado, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por su uso. No podrá incluirse en este régimen las mercancías cuya salida del país estuviera restringida o prohibida, salvo que estén destinadas a exposiciones o certámenes de carácter artístico, cultural, deportivo o similar y que cuente con la autorización del sector competente.
6. **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.

Por otro lado, la normativa de las medidas en frontera también establece una excepción a su aplicación, esto es, no se encuentran dentro del ámbito de aplicación las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan naturaleza comercial o que por su valor no sean significativas para la economía del país, las cuales normalmente son mercancías enviadas en pequeñas partidas. En efecto, de acuerdo a esta excepción establecida en la normativa de medidas en frontera, no se consideran significativas a la economía del país las mercancías cuyo valor FOB (precio realmente pagado o por pagar del producto) declarado no supere los US\$ 200.00 (Doscientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); por lo que a este tipo de mercancías no se le aplica el procedimiento de medidas en frontera.

1.2. Registro ante la Administración Aduanera y registro del Indecopi.

La normativa de medidas en frontera establece la posibilidad de que los titulares de derechos de autor o derechos conexos y los derechos de marcas, sus representantes legales o apoderados, puedan inscribirse en un registro implementado por la Administración Aduanera. Ello con la finalidad de que los funcionarios de aduanas comprueben la titularidad del derecho indicado del accionante y luego procedan a aplicar la suspensión del levante. Este registro se denomina Registro Voluntario de Titulares de Derechos de la Sunat y actualmente se encuentra implementado de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento DESPA-PE.00.12. Con el registro se busca contar con la información del titular del derecho correspondiente para permitir la aplicación de medidas en frontera de manera más efectiva.

Para la comprobación de la titularidad del derecho indicado, la Administración Aduanera solicitará la verificación por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el “Indecopi”); quien deberá proveer a la Administración Aduanera el acceso a los registros que tenga implementados. Por su parte, el titular del derecho será responsable de proporcionar a la Administración Aduanera la información relativa a los derechos de autor, derechos conexos o derechos de marcas que busque proteger. Además, la Administración Aduanera podrá solicitar al titular del derecho registrado toda la información adicional que le pueda ser útil para ejercer la suspensión del levante conforme a lo establecido en la normativa de medidas en frontera.

Por último, de acuerdo a lo establecido en la normativa de medidas en frontera, el registro deberá ser renovado por el titular del derecho anualmente dentro de los primeros treinta días calendario de cada año; de no hacerlo, se declarará la caducidad del registro.

1.3. Procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte.

En caso el titular del derecho de autor o derecho conexos o el titular de derecho de marcas presuma la existencia de mercancía con su marca falsificada o confusamente similar, o mercancía pirateada que lesiona el derecho de autor, podrá presentar, directamente o mediante su representante legal o apoderado, una solicitud de suspensión de levante ante la Administración Aduanera, de acuerdo al régimen aduanero que corresponda³¹:

- a) La importación para el consumo: a partir de la numeración de la declaración hasta antes de otorgarse el levante.
- b) La reimportación en el mismo estado: a partir de la numeración de la declaración hasta antes de otorgarse el levante.
- c) La admisión temporal para reexportación en el mismo estado: a partir de la numeración de la declaración hasta antes de otorgarse el levante.
- d) La exportación definitiva: a partir de la numeración de la declaración provisional hasta antes de autorizarse el embarque.
- e) La exportación temporal para reimportación en el mismo estado: a partir de la numeración de la declaración provisional hasta antes de autorizarse el embarque.
- f) El tránsito aduanero hacia el exterior: a partir de la numeración de la declaración en la aduana de origen hasta antes de la autorización de salida de la mercancía del país.
- g) El tránsito aduanero interno: a partir de la numeración de la declaración en la aduana de origen hasta antes de la conclusión del régimen.

De acuerdo a la normativa de medidas en frontera, la Administración Aduanera procede con la suspensión del levante una vez que comprueba la titularidad del derecho del solicitante y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma. La Administración Aduanera suspenderá el levante de las mercancías dentro de un plazo máximo de tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud y notificará tal decisión al solicitante. La

³¹ Artículo 7 del Decreto Supremo No. 003-2009-EF

suspensión del levante se realiza por un plazo máximo de diez días hábiles contados desde la fecha de notificación por parte de la Administración Aduanera.

En ese plazo de diez días hábiles el solicitante deberá demostrar haber iniciado la acción por infracción o haber interpuesto la denuncia respectiva ante la autoridad competente, esto es, Indecopi o el Poder Judicial³², para que la suspensión del levante se prolongue automáticamente por diez días hábiles adicionales. Transcurrido el plazo sin que el solicitante haya comunicado a la Administración Aduanera la interposición de la acción por infracción o denuncia respectiva, se levantará la suspensión y se continuará con el levante de la mercancía.

Ahora bien, en este nuevo plazo, y luego de analizar la acción por infracción o la denuncia respectiva, la autoridad competente, es decir, Indecopi o el Poder Judicial, deberá dictar la medida cautelar destinada a la retención de la mercancía. Luego, la Administración Aduanera pondrá la mercancía a disposición de la autoridad competente para la inspección e incautación correspondiente. En caso no se dicte la medida cautelar correspondiente dentro del plazo establecido, la Administración Aduanera levantará la suspensión y se continuará con el trámite del levante de la mercancía.

Al respecto, es importante precisar que, en esta modalidad del procedimiento, la solicitud dirigida a la Administración Aduanera, además de incluir la información relativa al titular del derecho, a la mercancía, al supuesto infractor y al requerimiento de inspección, deberá estar acompañado de un documento en el que conste una fianza, una caución juratoria o una garantía equivalente; a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario, es decir, se busca la protección del denunciado y evitar posibles abusos. Así, en caso la autoridad competente determinase que la mercancía suspendida no es pirata, falsificada o confusamente similar, o el solicitante no hubiese cumplido con acreditar la interposición de la acción por infracción o denuncia correspondiente, la Administración Aduanera entregará el documento que contiene la fianza o garantía equivalente al beneficiario de la misma para su ejecución.

³² Se debe precisar que como autoridad competente para una denuncia por vulneración de derechos de Propiedad Intelectual debe entenderse al Ministerio Público. Al respecto, esta imprecisión normativa podría constituir la razón por la cual solo se interponen las denuncias por infracción de derechos ante el Indecopi y no ante el Ministerio Público; además del hecho de ser el Indecopi la entidad con las facultades en el ámbito de los derechos de Propiedad Intelectual y, específicamente, los Derechos de Autor o Conexos y Derechos de Marcas.

1.4. La fianza o garantía equivalente.

Dentro de los requisitos que establece la normativa para el procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte, se encuentra la fianza o garantía equivalente. Esta fue establecida en el Decreto Legislativo como una posibilidad de la Administración Aduanera de requerir al solicitante la constitución de una fianza, caución juratoria³³ o garantía equivalente, con el objetivo de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario. De hecho, se estableció que la fianza tendría ejecución inmediata una vez que la autoridad competente determine que la mercancía objeto de suspensión no constituya una infracción a los Derechos de Autor o Derechos Conexos o Derechos de Marca.

Así, se hace una precisión importante en el artículo 7.3 del Decreto Legislativo No. 1092, y en concordancia con el Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, que consiste en que la constitución de una fianza, caución juratoria o garantía equivalente, no deberá disuadir de manera no razonable el acceso al procedimiento de aplicación de medidas en frontera.

Por su parte, el Reglamento establece las características que deben tener las garantías. Dentro de ellas se indica que se verificará que estas sean otorgadas por una entidad financiera o de una caución juratoria, de ser el caso; a favor del dueño, consignatario o consignante. Además, deberán otorgarse por Escritura Pública o, de ser el caso, por medio de una entidad financiera debidamente constituida en el país, debiendo ser solidarias, irrevocables, incondicionales, indivisibles, de realización inmediata y sin beneficio de excusión.

Asimismo, se establecen otras precisiones, como que la fianza, garantía equivalente o caución juratoria deberá tener un plazo de vigencia no menor a treinta días calendario y deberá mantener su vigencia mientras dure la suspensión del levante, el procedimiento administrativo o proceso judicial. Esta deberá constituirse por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor FOB de la mercancía sobre la cual se solicita la suspensión; y, en

³³ Se precisa que la normativa de medidas en frontera señala que solo se aceptará caución juratoria a entidades del sector público, así como a las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Nacionales - ONGD-PERU, 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.

el caso de mercancía perecible, la fianza, garantía equivalente o caución juratoria se constituirá por el cien por ciento (100%) del valor FOB de la misma.

De esta manera, en caso la autoridad competente determinase que la mercancía suspendida no es pirata, falsificada o confusamente similar; o el solicitante no hubiese cumplido con acreditar la interposición de la acción por infracción o denuncia correspondiente, la Administración Aduanera entregará el documento que contiene la fianza o garantía equivalente al beneficiario de la misma para su ejecución.

Finalmente, se señala que la Administración Aduanera dictará las disposiciones para la presentación o transmisión de las garantías, así como para su notificación y/o entrega.

1.5. Procedimiento de aplicación de medidas en frontera de oficio.

De acuerdo a la normativa, la Administración Aduanera podrá iniciar el procedimiento de medidas de frontera de oficio para la suspensión del levante de la mercancía destinada a los regímenes aduaneros aplicables, cuando existan sospechas razonables para presumir que se trata de mercancía falsificada o pirateada.

Suspendido el levante de la mercancía, la Administración Aduanera deberá notificar al titular del derecho, representante legal o apoderado, debidamente acreditado en el Registro Voluntario de Titulares de Derechos de la Sunat, para que en el plazo de tres días hábiles demuestre que ha interpuesto la acción por infracción o denuncia correspondiente ante la autoridad competente, mediante el envío de una copia del escrito. Este plazo de suspensión podrá extenderse hasta un máximo diez días hábiles contados desde la fecha de notificación al titular del derecho. La notificación de la Administración Aduanera deberá incluir el nombre y dirección del importador, exportador, consignador o consignatario; así como la indicación y cantidad de la mercancía de que se trate.

Dentro de este plazo de suspensión, el titular del derecho deberá demostrar haber interpuesto la acción por infracción o denuncia respectiva, de manera que la suspensión se prolongue automáticamente por diez días hábiles adicionales. En cambio, transcurrido el plazo, sin que el titular del derecho, representante legal o apoderado, haya comunicado a la Administración Aduanera la interposición de la acción por infracción o denuncia respectiva

ante la autoridad competente, se levantará la suspensión y se continuará con el levante de la mercancía³⁴.

Asimismo, tal como en la otra modalidad del procedimiento, la autoridad competente deberá dictar una medida cautelar destinada a la retención de la mercancía, de manera que la Administración Aduanera ponga la mercancía a su disposición para la inspección e incautación correspondiente. De no hacerlo, la Administración Aduanera levantará la suspensión y se continuará con el levante de la mercancía.

Es importante precisar que, en esta modalidad del procedimiento, la notificación de la Administración Aduanera es sumamente importante; ya que a partir de la información que sea proporcionada por los funcionarios de aduanas, el titular del derecho será capaz de determinar si se trata de mercancía falsificada o pirata y, por ende, decidir si procederá a iniciar las acciones por infracción de sus derechos de Propiedad Intelectual.

2. Procedimiento DESPA-PE.00.12

Por otro lado, la legislación nacional en medidas en frontera cuenta con el Procedimiento DESPA-PE.00.12. Se trata del procedimiento de aduanas, vigente desde el 1 de febrero de 2010, cuyo objetivo es, en concordancia con el Decreto Legislativo No. 1092 y su Reglamento, establecer las pautas a seguir para la aplicación de medidas en frontera. El alcance de esta normativa se extiende a todas las dependencias de la Sunat, a los operadores de comercio exterior y los titulares de derechos, sus apoderados o representantes legales. En efecto, mediante esta normativa aduanera se establece como responsabilidad de la Intendencia Nacional Técnica Aduanera – INTA la aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en este procedimiento; por lo que se trata de una guía normativa de orientación para los funcionarios de aduanas en su labor de aplicación de medidas en frontera en el país.

Entre las disposiciones generales más importantes, además de lo desarrollado previamente en el presente trabajo de investigación, se puede advertir las precisiones sobre la suspensión del levante y el Registro Voluntario de Titulares de Derechos de Sunat:

³⁴ Se puede advertir que la normativa establece que el accionante únicamente demuestre haber interpuesto la acción por infracción para que se prolongue la suspensión; sin embargo, en la práctica, los funcionarios de aduanas exigen una comunicación oficial por parte del Indecopi, incluso la emisión de un oficio.

2.1. Suspensión del levante

De acuerdo a lo establecido, en el Procedimiento DESPA-PE.00.12, la suspensión del levante es una medida de la Administración Aduanera mediante la cual se dispone que las mercancías destinadas a los regímenes aduaneros que le son aplicables y que no se les haya otorgado el levante permanezcan en zona primaria o en la zona que autorice la Administración Aduanera. La suspensión del levante puede iniciarse a pedido de parte (solicitada por el titular del derecho y/o su apoderado o representante legal) o de oficio (realizada por el funcionario aduanero designado), cuando se presume que las mercancías destinadas a los regímenes aduaneros ya precisados, son de marcas falsificadas, piratas o confusamente similares, que lesionan el derecho de autor, derechos conexos o derechos de marca. Es decir, el Procedimiento DESPA-PE.00.12, establecido por la Administración Aduanera, reconoce la aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte o de oficio como la suspensión del levante de las mercancías de conformidad con los supuestos establecidos en la normativa; lo que constituye una definición del mecanismo desarrollada por la autoridad competente y responsable de su aplicación.

Al respecto, cabe agregar que el Procedimiento DESPA-PE.00.12 establece claramente que si por efecto de la aplicación de la suspensión del levante vencieran los plazos a que están sujetos los regímenes aduaneros correspondientes, opera la suspensión de plazo de oficio; y cuando la suspensión del levante se aplique a sólo una parte de las mercancías consignadas en una declaración, los funcionarios aduaneros de las áreas responsables de los regímenes deben continuar con el despacho de las demás mercancías.

2.2. Registro Voluntario de Titulares de Derechos de la Sunat

El Procedimiento DESPA-PE.00.12 señala que, para lograr su inscripción, el titular del derecho y/o su apoderado o representante legal deberá presentar su solicitud ante el área de Trámite Documentario dirigida a la INTA, proporcionando los datos de identificación del titular del derecho, los datos del solicitante en su calidad de representante legal o apoderado del titular del derecho, la información del derecho a registrar (especificación del tipo de derecho, número de registro, certificado, clase, según corresponda), descripción técnica precisa y detallada de los derechos a resguardar, y cualquier otra información que facilite a la Administración Aduanera la disposición de acciones de control, tales como, datos sobre el

tipo o tendencias de fraude, países de producción, países de procedencia, rutas de transporte utilizadas, diferenciación técnica entre los productos auténticos y los sospechosos, de corresponder. Además, cuando el titular del derecho, su apoderado o representante legal, obtuviese con posterioridad, información adicional que considere relevante, debe presentarla por mesa de partes, dirigiéndose directamente a la IFGRA, Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera. El funcionario aduanero designado de la INTA verifica si la solicitud presentada contiene la información señalada. En caso de encontrar observaciones u omisiones notifica al solicitante para que subsane las observaciones en el plazo de cinco días hábiles. De ser conforme, procede a la evaluación, caso contrario declara inadmisibles su registro³⁵.

Encontrándose conforme los requisitos, el funcionario aduanero solicita opinión previa al Indecopi a efectos de validar lo presentado por el solicitante. En caso la opinión del Indecopi e información proporcionada no sea favorable o requiera una mayor precisión por parte del solicitante, el funcionario aduanero notifica al solicitante para que en un plazo de cinco días hábiles subsane las observaciones. De no recibirse respuesta se declara improcedente la solicitud de registro. De ser favorable, dentro del plazo de siete días hábiles siguientes de recibida la opinión previa, con la conformidad del registro del derecho por parte del Indecopi, el funcionario aduanero designado registra los datos relativos al titular del derecho, del representante legal o apoderado, tipo de derecho registrado, descripción del derecho registrado, clase de producto, información técnica, número de registro/certificado/partida ante el Indecopi, registro del número y fecha de expediente y demás información correspondiente, comunicando dicha medida al titular del derecho y/o su apoderado o representante legal. Esta información relativa al estado de los Registros Voluntarios generados, debe estar disponible en la intranet de la Sunat, para el acceso del personal de las intendencias de aduana del país.

Por su parte, la renovación del registro se efectúa mediante solicitud presentada por el titular del derecho y/o su apoderado o representante legal ante el área de Trámite Documentario dirigida a la INTA; la cual debe ser presentada anualmente dentro de los primeros treinta días hábiles de cada año, proporcionando información actualizada para su registro, de corresponder. El funcionario aduanero designado efectúa la evaluación y renovación del registro conforme a lo establecido para la solicitud de registro.

³⁵ Actualmente, la solicitud es presentada de manera física y virtual, a través de nuevos formatos que permiten mayor facilidad en la identificación de los derechos protegidos del titular.

Por último, para acceder a la modificación de la información del registro, el titular del derecho y/o su apoderado o representante legal, dentro de la vigencia de su registro, debe presentar una solicitud ante el área de Trámite Documentario dirigida a la INTA. El funcionario aduanero designado previo a su evaluación verifica la acreditación del solicitante de acuerdo a sus datos de identificación; de no ser conforme, se declara inadmisibile.

El funcionario aduanero procede a la evaluación de lo solicitado, y de ser conforme, efectúa la modificación de los datos del registro, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos evaluación de registro y renovación. De ser necesaria información adicional, notifica al titular del derecho y/o su apoderado o representante legal para que dentro de los cinco días hábiles subsane las observaciones formuladas.

Ahora bien, en cuanto al Registro Voluntario de Titulares de Derechos, es importante mencionar que los derechos que registralmente son declarativos (derechos de autor y conexos) podrían tener problemas de inscripción en el registro ante la Administración Aduanera al no tener necesariamente que estar registrados en Indecopi para obtener su derecho. En este sentido, la Administración Aduanera tiene la labor de análisis y revisión de los documentarios sustentatorios; de manera tal que la validez de los derechos no necesariamente requiere ser acreditada con el acompañamiento de un registro ante Indecopi.³⁶

En definitiva, en este apartado se ha precisado dos puntos importantes del Procedimiento DESPA-PE.00.12 - la definición la suspensión del levante, que es la medida fundamental para la aplicación de medidas en frontera, y el Registro Voluntario de Titulares de Derechos, que contiene la información de todos los titulares de derecho para la aplicación de medidas en frontera; sin embargo, se debe precisar que este Procedimiento DESPA-PE.00.12 de la Sunat desarrolla todo lo señalado en la normativa de medidas en frontera en el Perú de forma específica y ordenada. De manera que lo funcionarios de aduanas pueden contar con la información detallada de la labor que deben cumplir dentro del procedimiento de aplicación de medidas en frontera; ya que su función es sumamente importante para que se cumpla el objetivo de protección de los derechos de autor y conexos y los derechos de marcas.

³⁶ Gonzalo Bernal, "Regulación de las medidas en frontera en la legislación peruana: instrumento aduanero para la protección de la propiedad intelectual", *Ius et veritas* No. 41 (2010).



Capítulo III

Análisis de la regulación y efectividad de la aplicación de medidas en frontera en el Perú

El análisis de la regulación del procedimiento de aplicación de medidas en frontera estará orientado a cuestionar dos puntos importantes establecidos en la normativa que, a consideración del autor del presente trabajo de investigación, no permiten su aplicación en la práctica de manera efectiva: las limitaciones sobre los regímenes aduaneros y las excepciones en el ámbito de aplicación de la normativa de medidas en frontera y el requisito de la fianza o garantía equivalente en el procedimiento a solicitud de parte.

Por otro lado, en cuanto a la efectividad de la aplicación de las medidas en frontera en el Perú, el autor dejará ver al lector que existe una aplicación en la práctica de las medidas en frontera solo de oficio y con ciertas limitaciones; y ello no solo se debe a las deficiencias evidenciadas en la regulación normativa, sino que también influyen otros factores adicionales, dentro de los cuales se analizará y desarrollará la intermediación del Indecopi en la aplicación de medidas en frontera y la el nivel de efectividad de la participación de los funcionarios de aduanas en el procedimiento.

1. Análisis de la regulación de las medidas en frontera en el Perú

Como se ha advertido de la lectura de los dos primeros capítulos del presente trabajo de investigación, la regulación de las medidas en frontera en el Perú ha sido desarrollada con el objetivo de proteger los derechos de Propiedad Intelectual. Esto en razón de los compromisos internacionales asumidos por el Perú y en base al reconocimiento de la importancia de los derechos intelectual en el país. Así, en ese afán de lograr la protección de estos derechos de Propiedad Intelectual y combatir el tráfico aduanero de mercancías piratas y falsificadas, se promulgó esta normativa de medidas en frontera, a entender del autor del presente trabajo de investigación, con una prontitud que no permitió advertir las posibles deficiencias en la práctica de las condiciones y requerimientos establecidos en la regulación. Por ello, luego de aproximadamente diez años de haberse promulgado esta normativa de medidas en frontera, se procede a realizar un análisis de algunas de las disposiciones establecidas, con el objetivo de que las observaciones señaladas en el presente trabajo de investigación sean de utilidad y promuevan una futura modificación de la regulación para que esta logre el mayor nivel de efectividad posible.

1.1. Sobre el ámbito de aplicación de la normativa de medidas en frontera

Sobre los regímenes aduaneros

El artículo 3 del Decreto Legislativo No. 1092 establece lo siguiente en cuanto al ámbito de aplicación de la norma:

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

3.1. El presente Decreto Legislativo es aplicable cuando se presume que la mercancía destinada a los regímenes de importación, exportación o tránsito, es mercancía pirata o mercancía falsificada.

3.2 Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto Legislativo las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Por su parte, el Reglamento del Decreto Legislativo, aprobado mediante Decreto Supremo No. 003-2009-EF, señala en su artículo 3 lo siguiente:

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

El presente Reglamento es aplicable a las mercancías a las que se refiere la Ley, que han sido destinadas a los regímenes de importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado o tránsito aduanero.

De ambos artículos se desprende que los regímenes aduaneros que forman parte del ámbito de aplicación de la normativa de medidas en frontera son de número limitado y están debidamente determinados por la denominación correspondiente, de conformidad con la Ley General de Aduanas, aprobada mediante Decreto Legislativo No. 1053. Como ya se ha señalado en el presente trabajo de investigación, los regímenes aduaneros que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la normativa de medidas en frontera son los siguientes: importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado o tránsito aduanero.

Al respecto, si bien el alcance determinado por la norma vigente es bastante amplio de cara a un mayor ámbito de protección de los derechos intelectuales, lo cierto es que, a partir de lo advertido mediante la experiencia práctica en la aplicación de medidas en frontera, se precisa que es necesaria la inclusión de los regímenes aduaneros de transbordo y reembarque de la mercancía; los cuales son definidos en la Ley General de Aduanas de la siguiente manera:

Artículo 95.- Transbordo

Régimen aduanero que permite la transferencia de mercancías, las que son descargadas del medio de transporte utilizado para el arribo al territorio aduanero y cargadas en el medio de transporte utilizado para la salida del territorio aduanero, bajo control aduanero y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento.

Artículo 96.- Reembarque

Régimen aduanero que permite que las mercancías que se encuentran en un punto de llegada en espera de la asignación de un régimen aduanero puedan ser reembarcadas desde el territorio aduanero con destino al exterior.

La autoridad aduanera podrá disponer de oficio el reembarque de una mercancía de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

La inclusión de estos dos regímenes aduaneros es importante, debido a que es posible que la mercancía supuestamente infractora sea transbordada o reembarcada con el objetivo de que se evite la aplicación de medidas en frontera sobre la misma; lo cual conllevaría a que, pese a la comisión de una infracción contra los derechos de Propiedad Intelectual de un titular, esta actuación no sea sancionada como corresponde por una falencia legislativa. Por ello, es importante que se incluyan dentro del ámbito de aplicación de la norma de medidas en frontera los regímenes aduaneros de transbordo y reembarque.

Actualmente, existen casos en los que la mercancía ha sido reembarcada y la denuncia por infracción de derechos ha sido declarada infundada. Esta situación en la que se deja una salida a un supuesto infractor y abierta la posibilidad de que una infracción no sea sancionada, no solo constituye un peligro porque el infractor no sea debidamente sancionado, sino que, además, conlleva a la creación de un contexto peligroso para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual; en la medida que personas con intereses distintitos a los de protección

de los derechos intelectual podrían facilitar la información de posibles acciones por infracción en base al procedimiento de medidas en frontera a cambio de algún beneficio.

Por otro lado, se debe precisar también que es muy común el ingreso de mercancía infractora mediante los envíos de entrega rápida³⁷ (denominados *courier*) y los envíos postales; los cuales son clasificados en la Ley General de Aduanas como regímenes aduaneros especiales o de excepción, pues se rigen por su Reglamento y por el Convenio Postal Universal y la legislación nacional vigente, respectivamente. Así pues, es más que evidente que las mercancías piratas y/o falsificada puede ingresar a través de estos regímenes aduaneros, y de hecho existen muchos casos en los que se ha alertado de mercancía infractora encontrada en los depósitos temporales de empresas como SERPOST, DHL y FEDEX (Scharff Logística Integrada S.A.C.); por lo que estos regímenes aduaneros especiales o excepcionales deberían ser incluidos también dentro del ámbito de aplicación de la normativa de medidas en frontera.

En ese sentido, además de la inclusión de los regímenes aduaneros de transbordo y reembarque, también deberá incluirse como parte del ámbito de aplicación de la normativa de medidas en frontera los regímenes aduaneros especiales o excepcionales de envío postal y envío de entrega rápida, pues constituyen una vía mediante la cual se importan y exportan productos infractores.

Lo cierto es que la piratería, así como la falsificación de marca, constituye una conculcación de los derechos establecidos de tal magnitud que un importante sector de la sociedad se está socavando seriamente el respeto a la ley y al orden. Y, en ese contexto, sin lugar a dudas es el Estado el que debe tomar medidas para combatir tan grave atentado público³⁸. La iniciativa de promulgación de una normativa de medidas en frontera es plausible pero también es mejorable. Por ello, corresponde hacer los ajustes necesarios a la legislación vigente de manera tal que sea cada vez más eficiente para la lucha contra la piratería y falsificación de productos.

³⁷ Envíos de entrega rápida. - Documentos, materiales impresos, paquetes u otras mercancías, sin límite de valor o peso, que requieren de traslado urgente y disposición inmediata por parte del destinatario, transportados al amparo de una guía de envíos de entrega rápida.

³⁸ Dennis De Freitas, "Piratería de la propiedad intelectual y medidas necesarias para combatirla", *Boletín de Derecho de Autor* XXVI No. 3 (1992).

Sobre las pequeñas partidas

Ahora bien, regresando al análisis del artículo 3 del Decreto Legislativo No. 1092, es importante precisar lo señalado respecto a “las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas”. Por ello, el Reglamento se encarga de definir las pequeñas partidas en su artículo 4, en el cual se establece lo siguiente:

Artículo 4.- Pequeñas partidas

4.1. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley se entiende por pequeñas partidas a las mercancías que por su valor no tienen fines comerciales o si los tuviere no son significativos a la economía del país.

4.2. Para la aplicación de este Reglamento, no son significativas a la economía del país, las mercancías cuyo valor FOB declarado no supere los US\$ 200.00 (Doscientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Como se desprende de este artículo, la normativa de medidas en frontera establece como excepción al ámbito de aplicación del procedimiento las mercancías cuyo valor FOB declarado no supere los US\$ 200.00 (Doscientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), es decir, se le asigna un valor determinado a la excepción establecida en el Decreto Legislativo.

Al respecto, en opinión del autor del presente trabajo de investigación, la excepción de las “pequeñas partidas” debe ser reevaluada y regulada de manera diferente. Esto debido a que se han encontrado casos de importación y exportación de mercancía pirata y/o falsificada, en los cuales no se ha aplicado el procedimiento de medidas en frontera por “encontrarse bajo la excepción normativa”; pese a que era evidente que se trataba de mercancía destinada al comercio o se trataba de una importación de mercancías en diferentes grupos y diferentes Declaraciones Únicas de Aduanas, pero correspondientes a un mismo importador o exportador.

En el primer caso se cuestiona el valor establecido en la normativa, es decir, el valor FOB declarado de \$200.00 como factor determinante para establecer si a una mercancía se le debe aplicar o no el procedimiento de medidas en frontera, ya sea de oficio o de parte. Esta

determinación debería responder a una evaluación del mercado, que arroje como resultado un valor verdaderamente insignificante a la economía del país. Sin embargo, se debe señalar que el valor FOB de \$200.00 representa un monto que difícilmente se considere como no significativo, ya que con menos de ese valor es posible que se importen o exporten mercancía infractoras, piratas o falsificadas, destinadas al comercio. Mientras que en el segundo supuesto se cuestiona el valor FOB de \$200.00 debido a que es evidente que la mercancía infractora puede ser importada o exportada de manera separada, y no dejar de ser de propiedad de un mismo importador o exportador; y ello se corrobora al verificar que las importaciones o exportaciones se tratan de los mismos productos infractores.

Esta situación es perjudicial para la regulación y aplicación de las medidas en frontera; ya que con esta excepción en la normativa vigente se ha otorgado la posibilidad a los infractores de importar o exportar la mercancía infractora en pequeñas cantidades que lo excluyan del ámbito de aplicación de la norma; de modo que su mercancía no pase por la verificación de los funcionarios de aduanas en un procedimiento de oficio o de los propios titulares de derecho en un posible procedimiento a solicitud de parte. Por ello, lo correcto sería reestructurar el supuesto de excepción de aplicación de la normativa de medidas en frontera, en la medida que el valor FOB igual o mayor a los \$200.00 no sea el único criterio mediante el cual se determine la excepción a la aplicación del procedimiento de medidas en frontera.

Se debe entender que si bien no se trata de iniciar el procedimiento de medidas en frontera contra toda mercancía que ingrese o salga del país, el objetivo de esta normativa es luchar contra la piratería y falsificación de productos y, en específico, su comercialización en el mercado y la obtención de un beneficio ilícito a costa de la vulneración derechos protegidos. En ese sentido, a este criterio de excepción de la normativa del valor FOB declarado de \$200.00 se le deben agregar otros factores y precisiones que determinen si corresponde o no la aplicación del procedimiento de medidas en frontera. Por ejemplo, una propuesta más acorde con el objetivo de protección de los derechos de Propiedad Intelectual sería verificar la cantidad de productos importados o exportados con características tales que generen una sospecha razonable de su originalidad, es decir, se debería aplicar medidas en frontera a una cantidad importante de productos presuntamente piratas o falsificados aun cuando su valor FOB declarado no sea necesariamente igual o mayor a \$200.00. Un criterio de verificación de este tipo permitiría determinar el destino comercial de la mercancía, pues las cantidades importantes de productos, aun cuando el valor sea reducido, genera una afectación a los

titulares; en la medida que los productos ingresan al mercado a competir con sus productos originales con un precio de venta inferior y vulnera sus derechos al utilizar el resultado de su creación e inventiva sin ningún tipo de autorización.

Y es evidente que este valor FOB declarado de \$200.00 no es un criterio suficiente para determinar la inaplicación de la normativa de medidas en frontera, cuando en la práctica se observa que una misma persona natural o jurídica realiza muchas importaciones o exportaciones con valor FOB declarado menor a los \$200.00 para encontrarse dentro de la excepción. Esto es una práctica común en el ámbito aduanero y se hará aún más frecuente si no se establecen otros criterios para determinar si corresponde o no la aplicación de medidas en frontera. Se debe apuntar a cumplir con la finalidad de la norma: la protección de los derechos de Propiedad Intelectual; y solo se logrará una debida protección cuando al establecer criterios como este de excepción se tomen en cuenta el contexto práctico y las posibles situaciones que puedan surgir a partir de la instauración de un mecanismo como este.

La idea del establecimiento de un procedimiento de medidas en frontera es propiciar la cooperación de las autoridades aduaneras en la lucha contra la falsificación y piratería, a fin de crear sistemas que permitan utilizar las atribuciones de las autoridades aduaneras nacionales para impedir la entrada en un país de artículos cuya importación o distribución en ese país está prohibida³⁹ y aplicar el mismo sistema para la exportación de artículos piratas y falsificados. Por ello, es importante considerar estos aspectos al determinar el ámbito de aplicación de la normativa de medidas en frontera; dado que se debe buscar establecer un alcance de la norma que incluya todas las modalidades posibles de comisión de la infracción contra los Derechos de Marcas, Derecho de Autor y Derechos Conexos. Entonces, resulta necesario establecer mayores y mejores mecanismos para detectar los casos de mercancía pirata, confusamente similar o falsificada por las fronteras aduaneras⁴⁰, y, de esa manera fortalecer el sistema de protección de protección de los derechos de Propiedad Intelectual en el Perú.

³⁹ Dennis De Freitas, "Piratería de la propiedad intelectual y medidas necesarias para combatirla", *Boletín de Derecho de Autor* XXVI No. 3 (1992).

⁴⁰ Javier Oyarse, "Medidas en Frontera", Magoyarse, <https://www.magoyarse.com/2011/11/medidas-en-frontera.html>

1.2. La regulación del procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte.

Se cuestiona la regulación del procedimiento a solicitud de parte, no en la medida en que la modalidad de aplicación a solicitud de parte deba ser eliminada de la normativa vigente, sino porque la regulación establecida para esta modalidad del procedimiento no permite su aplicación en la práctica. En específico, es el requisito de la fianza o garantía equivalente el que, en opinión del autor de la presente tesis, no permite que se aplique el procedimiento de medidas en frontera bajo la modalidad de solicitud de parte⁴¹.

Al respecto, se debe señalar que en la mayoría de casos no es posible determinar el valor FOB declarado de la mercancía posiblemente infractora, debido a que las Declaraciones Únicas de Aduanas (DUA) que se presentan no permiten identificar los productos de manera tal que se pueda calcular el valor FOB declarado de la mercancía que sería objeto de la aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte. Las DUA no cuenta con la precisión de la marca o de la obra protegida por los Derechos de Autor o Derechos Conexos; por el contrario, normalmente solo se detallan los productos objeto de la importación o la exportación, las cantidades de los mismos y otros datos como la información de origen o destino. Lo usual es que se declaren los productos sin marca (“S/M”) cuando ese no es el caso, o que se declaren en una misma serie productos con diversas marcas y obras que los identifican, haciendo imposible para el titular del derecho determinar la cantidad de la mercancía supuestamente infractora y, por ende, el valor FOB declarado de la misma. Y esto ocurre aun cuando formular declaración incorrecta o proporcionar información incompleta de la mercancía constituye una infracción sancionable con multa conforme al artículo 192 de la Ley General de Aduanas.

Si bien la participación del funcionario de aduanas debería permitir al titular del derecho determinar las cantidades de los productos posiblemente infractores, así como el valor FOB de los mismos, en la práctica la información es muy limitada. Por ende, el titular del derecho que tenga la intención de solicitar la aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte se verá imposibilitado de contar con la información sobre el valor FOB declarado de la

⁴¹ En este punto debemos reiterar que, de acuerdo a la regulación establecida, la fianza o garantía equivalente deberá constituirse por el 20% del valor FOB de la supuesta mercancía infractora y respecto del 100% del valor FOB si se trata de mercancía perecible; tal como lo establece el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo No. 1092.

mercancía supuestamente infractora, y, en consecuencia, no podrá cumplir el requisito de constitución de una fianza o garantía equivalente por el 20% del valor FOB declarado de la mercancía, pues no podrá determinar el valor de la misma.

Luego, en los casos excepcionales, y muy escasos, en que sí se pueda determinar el valor FOB de la mercancía, el impedimento se traslada al otorgamiento de las fianzas o garantías equivalente de acuerdo a las políticas y funcionamientos de las entidades financieras⁴². Esto debido a que dependerá del procedimiento establecido por cada entidad financiera para la constitución de una fianza o garantía equivalente. Lo cierto es que, usualmente, el otorgamiento de las fianzas puede tomar días o hasta semanas, tiempo en el cual muy probablemente a la mercancía supuestamente pirata o falsificada se le otorgará el levante correspondiente. Entonces, el procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte podría verse frustrado y el titular del derecho perdería la posibilidad de proteger sus derechos de Propiedad Intelectual a pesar de haber verificado que efectivamente se trata de mercancía infractora. Esto debido a que, de acuerdo a lo regulado para el procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte, no sería suficiente demostrar con alto grado de verosimilitud el derecho del titular que está siendo vulnerado, pues el incumplimiento de la presentación del documento con una fianza o garantía equivalente pondría fin al procedimiento bajo esta modalidad.

Lo cierto es que el objetivo de la normativa es la protección de los derechos de Propiedad Intelectual y, en razón de ello, los requerimientos de la Administración Aduanera, como autoridad competente para conceder al titular de derecho el acceso al procedimiento de aplicación de las medidas en frontera a solicitud de parte, no pueden exigir la presentación de documentación que origine complicaciones a los titulares de derechos y la inviabilidad del inicio de los procedimientos bajo esta modalidad. Lo señalado hace que, en la práctica, los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual no opten por el procedimiento de aplicación de las medidas en frontera a solicitud de parte, sino que prefieren estar pendientes y atentos a recibir las alertas enviadas por los funcionarios de aduanas bajo la modalidad de aplicación de oficio para luego decidir si corresponde accionar contra las supuestas mercancías infractoras.

⁴² El otorgamiento de la fianza o garantía equivalente dependerá de la evaluación crediticia del titular del derecho o de su representante legal y las facilidades que pueda otorgar la entidad financiera; sobre todo, considerando que los valores de las fianzas o garantías serían mínimos pues se trata del 20% del valor FOB declarado.

En ese sentido, la modalidad de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte, tal como está regulada en la normativa vigente, no permite su aplicación; y, de hecho, en la actualidad no se ha registrado ningún caso de inicio de procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte. Por ello, con el presente trabajo de investigación se intenta demostrar que la mejor alternativa para subsanar esta situación es mantener la modalidad de aplicación de las medidas en frontera a solicitud de parte, pero que se analice la pertinencia de mantener el requisito de la fianza o garantía equivalente; debido a que constituye un requisito engorroso para su aplicación en la práctica. Es importante que el titular de derecho tenga la posibilidad de iniciar el procedimiento de parte si tiene sospecha de que una mercancía podría ser infractora y no espere la actuación del funcionario de aduanas; y, al mismo tiempo, también es importante que la autoridad competente se asegure de que este procedimiento sea viable.

Respecto de esta postura se podrá decir que toda la normativa internacional señala que la fianza o garantía equivalente constituye un requisito importante en el procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte, pues permite la protección del demandado para evitar abusos. Sin embargo, también se ha precisado en el análisis de la normativa nacional e internacional que este requerimiento no debe disuadir irrazonablemente el acceso a este procedimiento. En efecto, los acuerdos internacionales permiten a los países establecer la regulación que más se adecúe a su sistema normativo, financiero y comercial, para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la implementación de una regulación de medidas en frontera. El propio Decreto Legislativa No. 1092 señala en su artículo 7 lo siguiente:

Artículo 7.- Fianza o Garantía equivalente

7.1. La Administración Aduanera podrá requerir al solicitante la constitución de una fianza, caución juratoria o garantía equivalente, conforme a lo dispuesto en el reglamento, a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario.

7.2. La fianza tendrá ejecución inmediata una vez que la autoridad competente determine que las mercancías objeto de suspensión no constituyen una infracción los Derechos de Autor o Derechos Conexos o Derechos de Marca.

7.3. Lo dispuesto en el artículo 7.1 no deberá disuadir de manera no razonable el acceso al procedimiento establecido en el presente Decreto Legislativo. Asimismo,

dicha disposición no será aplicable en caso el solicitante haya constituido fianza, caución juratoria o garantía equivalente al interponer la acción por infracción o denuncia respectiva ante la autoridad competente. **(el resaltado es nuestro)**

Del artículo se desprende que, si bien cabe la posibilidad de la Administración Aduanera de requerir al solicitante, el titular del derecho, la constitución de una fianza, caución juratoria o garantía equivalente, ello no deberá disuadir de manera no razonable el acceso al procedimiento establecido en la normativa de medidas en frontera. No obstante, de lo analizado en la práctica es evidente que este requerimiento constituye un factor disuasorio para los titulares de derecho; pues no resulta temporal ni económicamente eficiente, cuando existe una modalidad del procedimiento en la que los funcionarios de aduanas alertan a los titulares de derecho sobre posibles productos infractores y ello no les genera costo alguno.

Los titulares de derecho no cuentan con equipamiento o infraestructura suficiente para revisar las importaciones o exportaciones y poder contar con la información completa y el tiempo suficiente para constituir una fianza o garantía equivalente y poder presentarla e iniciar el procedimiento a solicitud de parte. La información que obtienen sobre mercancías presuntamente piratas o falsificadas les proviene de la Administración Aduanera y, por lo tanto, su tiempo es limitado para decidir si accionar o no contra esa mercancía porque esta puede ser liberada. Si a ello se suma el tener que constituir una fianza o garantía equivalente para poder dar inicio al procedimiento a solicitud de parte y someterse a los requisitos y plazo de las entidades financieras, entonces esa modalidad simplemente se convierte en camino inviable para el titular del derecho. Por lo tanto, lo correcto sería analizar la pertinencia dicho requerimiento del procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte, de modo que no constituya un impedimento para solicitar la suspensión del levante a solicitud de parte para los titulares de derecho. La figura de la fianza o garantía equivalente es un requerimiento cuestionable, que, en lugar de beneficiar al procedimiento de aplicación de medidas en frontera, lo hace ineficiente y de mayor complicación. No se puede olvidar que, para que la protección de los derechos de propiedad intelectual sea eficaz, se debe dar a los titulares de los derechos las herramientas necesarias que les permitan hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual.⁴³

⁴³ Organización Mundial del Comercio. “Observancia de los derechos de propiedad intelectual”, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ipenforcement_s.htm

Por otro lado, cabe resaltar que el procedimiento a solicitud de parte se basa en la presentación de una solicitud ante la Administración Aduanera para la suspensión del levante de la mercancía, cuando se presume la existencia de mercancía con marcas falsificadas o confusamente similares, o mercancía pirateada que lesiona el derecho de autor. Y será la propia Administración Aduanera la que realizará la comprobación de la titularidad del derecho del solicitante y del cumplimiento de los requisitos exigidos por el reglamento de manera previa a la suspensión del levante. Por ende, de no comprobarse la titularidad del derecho señalado o una sospecha razonable de que se trate de productos infractores, la solicitud puede ser denegada por la autoridad competente, no siendo necesaria la constitución de una fianza o garantía equivalente si se realiza una correcta evaluación del posible derecho vulnerado por parte de la Administración Aduanera. En efecto, el funcionario de aduanas debería aceptar la solicitud de suspensión de levante solo si considera que la mercancía cuestionada por el titular del derecho si genera la sospecha razonable de ser mercancía pirata o falsificada. Además, se debe señalar que la fianza o garantía equivalente como requisito del procedimiento de aplicación de las medidas en frontera a solicitud de parte resulta siendo inviable; toda vez que es el titular del derecho, al ser aceptada su solicitud de suspensión del levante, ya asume el riesgo de responder por los daños que ocasione al denunciado con el inicio de una acción por infracción o la interposición de una denuncia.

Finalmente, las falencias de la regulación de la normativa de medidas en frontera se complican aún más cuando los aspectos que se analizarán en el tercer apartado de este capítulo se ven involucrados, esto es, el rol de Indecopi como intermediario en la aplicación de medidas en frontera, y la capacitación y diligencia de los funcionarios de aduanas respecto de la aplicación de las medidas en frontera; que si bien son aspectos que se refieren más a la efectividad de la aplicación de las medidas en frontera, su efecto sí tiene implicancia en los plazos establecidos en la regulación. Esto así porque el rol del Indecopi como intermediario ralentiza la comunicación entre el titular del derecho y la Administración Aduanera y puede perjudicarlo en el cumplimiento de lo solicitado por los funcionarios de aduanas para continuar el procedimiento de aplicación de medidas en frontera; mientras que la falta de capacitación y diligencia de los funcionarios de aduanas afecta el procedimiento al ser la autoridad competente en medidas en frontera y no ser capaces de establecer la pauta y predictibilidad suficiente en la aplicación de la normativa.

2. Análisis de la aplicación de medidas en frontera en el Perú

En el Perú, la aplicación del procedimiento de medidas en frontera para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual ocurre de manera parcial. En principio, como se ha señalado anteriormente, el procedimiento de aplicación de medidas en frontera a solicitud de parte no se aplica en la práctica, pues los titulares de derechos advierten la complejidad de dicha modalidad del procedimiento en razón del requerimiento de constitución de fianza o garantía equivalente. En ese sentido, los titulares de derecho optan por esperar a recibir las alertas enviadas por los funcionarios de aduanas, a través de los funcionarios de Indecopi, para evaluar la posibilidad de accionar contra una mercancía supuestamente pirata o falsificada; es decir, la aplicación de medidas en frontera en el país solo se da bajo la modalidad de oficio del procedimiento.

Ahora bien, en cuanto al procedimiento de aplicación de medidas en frontera de oficio, lo cierto es que los funcionarios de aduanas sí envían las alertas, a través de los funcionarios de Indecopi, a los titulares de derechos o sus representantes legales. Y a partir de esa información y habiendo realizado la verificación correspondiente, el titular del derecho inicia un procedimiento de infracción en razón de la vulneración de sus derechos de Propiedad Intelectual, normalmente ante el Indecopi por la celeridad del procedimiento administrativo.

En efecto, el establecimiento de una normativa específica de medidas en frontera ha permitido que los funcionarios de aduanas y del Indecopi participen de manera más activa en los procedimientos de protección de los derechos de Propiedad Intelectual en cada uno de los regímenes establecidos en la normativa; en la medida en que a partir de la revisión de los productos que se importan y exportan, se elaboran diariamente alertas por parte de los funcionarios de aduanas de presunción respecto a la vulneración de derechos de marcas, derechos de autor o derechos conexos. Incluso, en las alertas enviadas mediante correos electrónicos se consigna como nota lo siguiente:

“Si el titular de derechos tiene un Registro Voluntario vigente en SUNAT y desea que ADUANA suspenda el levante, puede iniciar medidas en frontera de parte, siguiente el procedimiento de calidad INTA-PE.00.12⁴⁴, publicado en la web SUNAT.”

⁴⁴ Se denomina indistintamente DESPA-PE.00.12 o INTA-PE.00.12.

Ahora bien, muchas de las alertas enviadas por las autoridades competentes no se envían en cumplimiento de la normativa de medidas en frontera en la modalidad de oficio. Esto es así porque se han advertido muchos casos en los que no se otorga el plazo establecido en la normativa de tres días hábiles de suspensión de levante, para que el titular del derecho pueda acreditar haber iniciado una acción por infracción o haber interpuesto una denuncia. Por el contrario, los funcionarios de aduanas suspenden el levante de la mercancía por uno o dos días hábiles, incluso hasta por horas, el cual es un plazo insuficiente para que los titulares de derechos puedan verificar la información enviada y proceder a accionar contra la mercancía objeto de la alerta.

La respuesta de dichos funcionarios de aduanas ante el reclamo de no respetar el plazo de tres días hábiles establecido en la normativa es que ellos no están aplicando el procedimiento de medidas en frontera de oficio, sino que están cumpliendo con informar al titular del derecho sobre una posible mercancía infractora para que este último accione bajo la modalidad del procedimiento a solicitud de parte. En este contexto, si bien los funcionarios de aduanas contribuyen a la protección de los derechos de Propiedad Intelectual al brindar la información sobre una posible mercancía infractora, lo cierto es que, como se ha desarrollado previamente, dentro de un plazo tan limitado no solo es imposible para el titular del derecho verificar si se trata de mercancía pirata o falsificada, sino que, además, no contará con el tiempo suficiente para constituir la fianza o garantía equivalente que exige como requisito el procedimiento a solicitud de parte.

En definitiva, el procedimiento de aplicación de medidas en frontera no se aplica en su totalidad y presenta serias deficiencias. El único avance evidenciado en razón de la promulgación de la normativa de medidas en frontera es el envío de alertas y la posibilidad de los titulares de derecho de accionar contra la mercancía infractora en razón de la suspensión del levante por la aplicación del procedimiento de oficio. No obstante, esta actuación solo se le reconoce a algunas de las intendencias de aduana, esto es, solo a aquellas que envían las alertas de posibles mercancías infractoras otorgando el plazo de los tres días hábiles correspondientes.

3. Análisis de la efectividad de la aplicación de las medidas en frontera en el Perú

La efectividad de la aplicación de las medidas en frontera en el Perú es parcial. Y esto es así porque de alguna manera la regulación establecida ha permitido cumplir con el objetivo de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual. Como ya se ha mencionado en el apartado anterior la aplicación de medidas en frontera en el Perú solo se realiza de oficio y ello incluso con algunas limitaciones. Por ello, en este apartado, se procederá a desarrollar dos puntos de suma importancia que, en conjunto con lo previamente señalado en la presente tesis, deberá tomarse en cuenta para la mejora en la aplicación de la normativa de medidas en frontera en el país, esto es, el rol de Indecopi como intermediario en la aplicación de medidas en frontera y la capacitación y diligencia de los funcionarios de aduanas respecto de la regulación de las medidas en frontera.

3.1. El rol del Indecopi como intermediario en la aplicación de medidas en frontera.

En principio, la normativa vigente establece que la autoridad competente para el procedimiento de aplicación de las medidas en frontera es Sunat. Y eso tiene sentido en la medida que es la Administración Aduanera la que tiene a cargo el Registro Voluntario de titulares de derechos, y es a partir del reconocimiento e identificación de los productos realizado por los funcionarios aduaneros que se da inicio al procedimiento. El rol del Indecopi como intermediario en el procedimiento de aplicación de medidas en frontera se centra y debe limitarse a la determinación de la existencia del derecho a proteger y a dar solución al tema de fondo de la posible denuncia de infracción – en caso se opte por accionar ante Indecopi y no a través del Poder Judicial (o Ministerio Público), que es la otra posibilidad. Pero es justamente al momento de la verificación de productos cuando los funcionarios de aduanas toman protagonismo, y del resultado de su labor se envían las alertas de posibles infracciones a los derechos de Propiedad Intelectual.

Estas alertas, en efecto, son enviadas por el funcionario de aduanas con el resultado de su verificación y sus advertencias sobre una posible mercancía infractora; pero en la mayoría de los casos, o en casi todos, estas alertas son dirigidas a los funcionarios de Indecopi, para que estos posteriormente remitan la alerta a los titulares de los derechos o sus representantes legales. Es decir, hay una filtración de la información innecesaria a través de Indecopi que ocasiona que las alertas lleguen a los titulares de derecho o representantes legales con horas o

hasta días de retraso y que los dejan en una situación de desventaja en caso decidan accionar en contra de la supuesta mercancía infractora.

Esta situación sumada a la exigencia del funcionario de aduanas de que toda comunicación entre el titular y el funcionario de aduanas se realice a través de los funcionarios de Indecopi, da como resultado la pérdida de tiempo valioso del titular del derecho para verificar si se trata de mercancía infractora o no, y determinar si corresponde accionar o no, a través de una acción por infracción o una denuncia, por el caso determinado. Se debe recordar que el titular del derecho no tiene más que tres días hábiles, en el mejor de los casos, para accionar contra la supuesta mercadería infractora y para acreditar dicho accionar a través del envío de copia del escrito de interposición de acción por infracción o denuncia ante la autoridad competente.

El tiempo es muy limitado y el rol de intermediario de Indecopi imposibilita cumplir con los tiempos establecidos porque dificulta el traspaso de la información relevante del proceso. Las alertas con la información sobre los supuestos productos falsificados y piratas constituyen el primer y más importante paso del procedimiento de aplicación de medidas en frontera; por lo que esta situación debe cambiar de cara a una aplicación más efectiva de la regulación normativa de las medidas en frontera.

3.2. La capacitación y diligencia de los funcionarios de aduanas respecto de la aplicación de medidas frontera.

En cuanto a la actuación de los funcionarios de aduanas, se debe señalar, en principio, que la implementación de la normativa de aplicación de medidas en frontera en el Perú dio como resultado que los funcionarios de aduanas tengan una función más participativa en la labor de identificación de supuestos productos falsificados y piratas. Lamentablemente, esto no ocurre en todas las intendencias de aduanas y, en efecto, esta labor presenta algunas limitaciones.

Los funcionarios de aduanas carecen de capacitación y diligencia respecto de la aplicación medidas en frontera. Esto debido a que no conocen la normativa vigente y, por tanto, no encauzan su actuación al cumplimiento de los objetivos establecidos en la norma. En la práctica, la mayoría de intendencia de aduanas no respetan el plazo de tres días hábiles para que el titular pueda evaluar la originalidad o no de los productos y tomar la decisión de interponer la acción por infracción o denuncia correspondiente. A ello se debe agregar que

una incluso una vez interpuesta la acción por infracción (o solicitada la medida cautelar), el funcionario de aduanas espera una comunicación oficial por parte del Indecopi, aun cuando la normativa de medidas en frontera no lo exige. Y esto se debe al desconocimiento de los funcionarios de aduanas sobre la regulación vigente y el rol que cumplen para la aplicación del procedimiento de medidas en frontera de oficio.

Ahora bien, algunos de los funcionarios de aduanas cumplen la función de enviar alertas vía correo electrónico, lamentablemente dirigidas a los funcionarios de Indecopi (rol intermediario de la entidad), para que el titular de derechos con Registro Voluntario vigente proceda a iniciar el procedimiento de aplicación de medidas en frontera de oficio. No obstante, en su gran mayoría, los funcionarios de aduanas envían las alertas sin considerar la información del Registro Voluntario, el cual contiene el contacto de los titulares de derechos y los representantes legales de los mismos, a quienes debería llegar la información de los productos piratas o falsificados directamente.

Esto se debe, principalmente, a la doble función que tienen los funcionarios de aduanas. La principal labor del funcionario de aduanas es el tráfico comercial aduanero. En ese sentido, respecto de su función de acelerar el tráfico comercial aduanero cuentan con tiempos asignados que deben cumplir para lograr los objetivos de sus puestos de trabajo. Esto impide que otorguen al titular de derechos los plazos establecidos en la normativa vigente de medidas en frontera para que pueda lograrse la protección de los derechos de Propiedad Intelectual en el país. Y esto ocurre en la mayoría de intendencias de aduanas.

Se entiende que en su condición de autoridad administrativa responsable del control del comercio internacional de mercaderías – control que no se encuentra acotados por cierto a la mera percepción de tributos – la Aduana tiene claras atribuciones para auxiliar a las autoridades judiciales, y administrativas, en la lucha contra la falsificación marcara, y la piratería.⁴⁵ Por tanto, la cooperación de los funcionarios de aduanas debe ser global y a nivel institucional; de manera que ninguna intendencia aduanera se dé por desentendida de la normativa de aplicación de medidas en frontera vigente.

⁴⁵ Javier Fernando, “Marcas y medidas en frontera en el acuerdo TRIPs”, *Revista de Estudios Aduaneros* (Buenos Aires: Instituto Argentino de Estudios Aduaneros), 67.

Contamos con la normativa internacional y con la normativa nacional que, sin apartarse del principio aduanero que consiste en contribuir permanentemente a la facilitación del comercio, permite también proteger y hacer respetar los derechos de autor y conexos y los derechos de marcas⁴⁶. La labor que realizan los funcionarios de aduanas es sumamente importante porque tienen el primer contacto con la supuesta mercancía infractora y se encargarán de alertar a los titulares de derechos para que inicien las acciones correspondientes en los procedimientos de oficio. Por ello, es de vital importancia para la aplicación efectiva del procedimiento de medidas en frontera que se establezca un engranaje entre la función de la Administración Aduanera como entidad encargada del tráfico comercial y su labor dentro del sistema de aplicación de medidas en frontera efectivo en el país para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual. Teniéndose en cuenta que los problemas de piratería y falsificación afectan igualmente a los inversionistas extranjeros, cuyos capitales son importantes para el desarrollo de la industria, se hace una necesidad capacitar a los funcionarios de aduanas; de manera que puedan comprender los problemas planteados por la piratería internacional y el tráfico de mercancías falsificadas, a fin de que las medidas resulten eficaces.

La protección de la propiedad intelectual es una parte importante de la imagen que proyectamos como países de la región. Por tanto, debemos crear una mentalidad de respeto a la Propiedad Intelectual, no siendo solo suficiente un marco legal adecuado y la aplicación efectiva de la normativa, si no existe principalmente una conciencia de los ciudadanos de respetar los derechos de Propiedad Intelectual⁴⁷. Y esto toma mayor importancia ante los compromisos en el ámbito de las medidas en frontera asumidos por el país frente a los miembros de la Organización Mundial del Comercio en razón del Acuerdo sobre los ADPIC, los países miembros de la Comunidad Andina y los países con los que el Perú ha firmado Acuerdos Comerciales como Estados Unidos. No se debe percibir la suspensión del levante como una afectación al tráfico comercial de mercancías porque existe un trasfondo importante, que es la protección de los derechos intelectuales. Se debe proyectar un sistema de protección de los derechos de Propiedad Intelectual sólido, en el que se manifieste una activa participación y cooperación entre la Administración Aduanera y las instituciones encargadas del reconocimiento de los derechos de Propiedad Intelectual en el Perú.

⁴⁶ Javier Oyarse, "Medidas en Frontera", Magoyarse, <https://www.magoyarse.com/2011/11/medidas-en-frontera.html>

⁴⁷ Secretaría General de la Comunidad Andina, "Medidas en frontera sobre propiedad intelectual". *UE-CAN Asistencia Técnica Relativa al COMERCIO I*, Primera Edición (2007): 12.

Conclusiones

Luego de analizar la normativa de medidas en frontera y la aplicación de la misma en la práctica, se concluye que se requieren modificaciones tanto en la regulación normativa vigente del procedimiento de medidas en frontera como en la manera en que este se aplica en la práctica. Es evidente que la propuesta del presente trabajo de investigación es una modificación legislativa, en la medida que se hagan los ajustes necesarios para que la aplicación de la regulación de medidas en frontera sea más efectiva. Para ello, será importante la participación activa de todos los sectores involucrados, desde los titulares de derecho hasta los funcionarios de aduanas que, como se ha señalado, cuentan con un rol protagónico en el procedimiento de aplicación de medidas en frontera.

La primera conclusión está enfocada en el ámbito de aplicación de la normativa de medidas en frontera; el cual debe ser ampliado con el fin de que se incluyan los regímenes aduaneros de transbordo, reembarque y los regímenes aduaneros especiales de envío postal y envío courier. Esto debido a que los regímenes aduaneros de transbordo y reembarque pueden permitir a un posible infractor librarse de la aplicación del procedimiento de medidas en frontera; mientras que los regímenes especiales de envío postal y envío courier son regímenes mediante los cuales se importa y exporta mercancía infractora en la práctica y este contexto debe ser regulado como parte del sistema de protección de los derechos intelectuales. Además, se deberá reconsiderar la excepción establecida de las partidas pequeñas en la normativa de medidas en frontera; pues este supuesto deja abierta la posibilidad de comisión de infracciones mediante la importación o exportación de mercancías piratas y falsificadas en pequeñas partes por un mismo infractor. Por ello, en caso no se pueda eliminar esta excepción de la normativa, debería ser reducido a un valor FOB tal que no sea significativo económicamente en realidad o que se considere como mercancía de uso personal.

La segunda conclusión consiste en la reevaluación del requisito de la fianza o garantía equivalente en el procedimiento de aplicación de las medidas en frontera a solicitud de parte, en la medida que, en la mayoría de los casos resulta imposible determinar el valor de la mercancía posiblemente infractora; por lo que no se podría constituir la garantía por el 20% del valor FOB de la mercancía o el 100% del valor FOB de la misma en caso de mercancía perecible. Y en los casos en que sí es posible determinar el valor, cumplir con el requisito de presentación del documento de la garantía se imposibilita porque las entidades financieras no

constituyen garantías por montos mínimos y con la rapidez que exigen los plazos establecidos en la normativa de medidas en frontera. Al respecto, se debe agregar que este requisito del procedimiento a solicitud de parte resulta innecesario, pues el denunciado cuenta con la facultad de reclamar posteriormente una reparación de daños en caso se determine que no existe infracción; por el contrario, la existencia de este requerimiento conlleva a que los titulares de derechos prefieran esperar las alertas de los funcionarios de aduanas en aplicación del procedimiento de oficio y da como resultado que la regulación vigente de medidas en frontera siga aplicándose de manera poco efectiva en el país.

La tercera conclusión constituye la demostración de que la aplicación del procedimiento de medidas en frontera en la práctica es parcial; en la medida que este procedimiento solo se aplica de oficio y con ciertas limitaciones. Se rescata la participación activa de algunas de las intendencias de aduanas; no obstante, esta actuación de la Administración Aduanera para la aplicación del procedimiento aún no logra ser integral y cohesionada; por lo que todavía hay un objetivo pendiente por parte de las autoridades competentes.

La cuarta conclusión está referida a la aplicación de las medidas en frontera en la práctica; de modo tal que se plantea que el Indecopi no cumpla un rol de intermediario entre los funcionarios de aduanas y los titulares de derechos o sus representantes legales, dentro del procedimiento de aplicación de medidas en frontera de oficio. Esta situación debe cambiar porque afecta el cumplimiento de los plazos establecidos en la norma para el titular del derecho, al mismo tiempo que impide una fluida comunicación con los funcionarios de aduanas y, principalmente, porque conforme a la normativa de medidas en frontera en el Perú, la autoridad encargada de su aplicación es la Administración Aduanera.

Finalmente, es sumamente importante que, al ser la Administración Aduanera la autoridad encargada de la aplicación del procedimiento de medidas en frontera, cada uno de los funcionarios de aduanas esté debidamente capacitado con el contenido de la normativa vigente, y su conocimiento de la norma debería permitirles poder aplicarla en beneficio del sistema de protección de derechos de Propiedad Intelectual en el Perú. Esto significa que deben ser los funcionarios de aduanas quienes otorguen facilidades a los titulares de derechos y procurar en todo momento no ralentizar o complicar el procedimiento de aplicación de medidas en frontera en el país. Se trata de un trabajo conjunto y para que funcione requiere la participación de todos.

Referencias bibliográficas

1. Arispe, Sylvana. “Apuntes sobre la protección de la Propiedad Intelectual”. *Revista de Investigación de la Universidad Norbert Wiener* Edición 3. (2014); 11-22.
2. Bercovitz, Rodrigo, coord. *Manual de Propiedad Intelectual*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2006.
3. Bernal, Gonzalo. 2010. “Regulación de las medidas en frontera en la legislación peruana: instrumento aduanero para la protección de la propiedad intelectual”. *Ius et veritas*, No. 41.
4. De Freitas, Dennis. “Piratería de la propiedad intelectual y medidas necesarias para combatirla”. *Boletín de Derecho de Autor* Volumen XXVI No. 3 (1992).
5. Fernando, Javier. “Marcas y medidas en frontera en el acuerdo TRIPs”. *Revista de Estudios Aduaneros*. Buenos Aires; 55-70.
6. Herrera, Lourdes. “Las medidas en frontera para la observancia del Derecho de Autor”. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. <https://bvirtual.indecopi.gob.pe/ponenc/2013/Medidasfrontera.pdf>
7. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “¿Qué es la Propiedad Intelectual?” Publicación No. 450; 1-24.
8. Organización Mundial del Comercio. “Acuerdo sobre los ADPIC: visión general” https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2b_s.htm
9. Organización Mundial del Comercio. “Observancia de los derechos de propiedad intelectual” https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ipenforcement_s.htm
10. Oyarse, Javier. “Medidas en frontera”. Magoyarse. <https://www.magoyarse.com/2011/11/medidas-en-frontera.html>
11. Roca, Santiago, comp. *Propiedad intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente*. Lima: Universidad ESAN, 2007.
12. Secretaría General de la Comunidad Andina. 2007. “Medidas en frontera sobre propiedad intelectual”. *UE-CAN Asistencia Técnica Relativa al COMERCIO I*, Primera Edición.

Normativa revisada

1. Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos: Capítulo 16 – Derechos de Propiedad Intelectual
2. Anexo 1C del Convenio de Creación de la Organización Mundial de Comercio: Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

3. Comunidad Andina: Decisión Andina 351
4. Comunidad Andina: Decisión Andina 486
5. Comunidad Andina: Decisión Andina 689
6. Decreto Legislativa No. 1092: Decreto Legislativo que aprueba medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas
7. Decreto Legislativo No. 1053: Ley General de Aduanas
8. Decreto Supremo No. 003-2009-EF: Reglamento del Decreto Legislativa No. 1092 que aprueba medidas en frontera para la protección de los derechos de autor o derechos conexos y los derechos de marcas
9. Procedimiento Específico: Aplicación de Medidas en Frontera – Procedimiento DESPA-PE.00.12

