

**ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE LA
NECESIDAD DE UNA NORMATIVA INTERNA ESPECIAL QUE
REGULE EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS EN
FRONTERA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

**COMPARATIVE LEGISLATION REGARDING THE NEED FOR A
SPECIFIC INTERNAL REGULATION THAT CONTROLS THE
PROCEDURES OF BORDER MEASURES IN THE REPUBLIC OF
GUATEMALA**

MARIO JAVIER REYNA CARRERA¹

Resumen

Este trabajo de investigación busca proponer las mejores prácticas regulatorias para el sistema de protección y observancia de derechos de propiedad intelectual e industrial en frontera de Guatemala. Para ello, se tomaron en cuenta diferentes aspectos, teóricos y prácticos, de este mecanismo legal que han ido evolucionando en paralelo con el sistema económico global.

Por un lado, se tratan los aspectos generales sobre las medidas en frontera, sus antecedentes históricos, así como las principales razones políticas, sociales y económicas detrás de su existencia. Y, se realiza un análisis de legislación comparada sobre la regulación de esta figura jurídica en los siguientes países de Latinoamérica: Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Perú y México. Es importante señalar las instituciones que cada país ha creado y el proceso que han adoptado para asegurar la efectividad en su aplicación.

La parte práctica de este trabajo se basa en la realización de entrevistas a diferentes abogados que se especializan en la aplicación de medidas en frontera en Guatemala, para la obtención de sus criterios de interpretación de la regulación vigente y opiniones sobre el mejoramiento del proceso. En base a la información obtenida y su análisis, se proponen los detalles para la creación de un procedimiento de protección y observancia de derechos de propiedad intelectual y/o industrial a lo largo de las fronteras guatemaltecas.

¹ Licenciado en Derecho, Abogado y Notario egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo. Correo electrónico: reyna141147@unis.edu.gt.

Palabras clave

Medidas en frontera; derechos de propiedad intelectual; derechos de propiedad industrial; observancia; falsificación; piratería; Organización Mundial del Comercio (OMC); Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Abstract

This research seeks to propose the best regulatory practices for the intellectual and industrial property rights border protection and enforcement system of Guatemala. Different aspects, theoretical and practical, were considered regarding this legal mechanism that has evolved with the global economic system.

On one hand, the general aspects about border measures, their historical background, as well as the main political, social, and economic reasons of their existence were studied. Also, a comparative analysis was made of the legislation of border measures in the following countries of Latin America: Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Perú and México. The institutions that each country has created and the process they have adopted to assure the effectiveness of its application were examined.

The practical work of the investigation consists of interviews held with lawyers that have practice in the application of border measures in Guatemala, to determine their interpretative standards of the current regulation and their opinions regarding the improvement of the process. Based on this information and its analysis, a proposal was made for the creation of a new process of protection and enforcement of intellectual and/or industrial property rights throughout the Guatemalan borders.

Key Words

Border measures; intellectual property rights; industrial property rights; enforcement; counterfeiting; piracy; World Trade Organization (WTO); Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Sumario: 1. Introducción. 2. Aspectos generales de las medidas en frontera. 3. Análisis de legislación comparada. 4. Las medidas en frontera en Guatemala. 5. Conclusiones. 6. Referencias.

1. Introducción

Guatemala se encuentra sujeta a distintas obligaciones internacionales en materia de la protección a la propiedad intelectual e industrial, y actualmente, es evidente que el país necesita implementar mecanismos legales para regular eficientemente las medidas cautelares especiales en frontera. Esta investigación busca demostrar la importancia de implementar una normativa interna especial que regule el proceso claro y eficaz de la aplicación de estas medidas en el sistema legal guatemalteco. Actualmente, la economía del país se ve gravemente afectada por la proliferación de infracciones a derechos de propiedad intelectual y la falta de su observancia.

Esta investigación gira en torno al análisis y discusión del problema global de la falsificación y piratería, tomando en cuenta los distintos argumentos teóricos y prácticos que ofrecen crear un sistema legal de observancia más eficiente para Guatemala. Para ello, se tomó en cuenta los estudios legales más recientes que existen sobre este asunto en Latinoamérica. Estas investigaciones provienen, en su mayoría, de organismos internacionales y departamentos estatales de países desarrollados, enfocados en el combate de la falsificación y la piratería para la protección de cada economía nacional y de los titulares de derechos de propiedad intelectual y/o industrial, que buscan expandir su comercio a un mundo cada vez más globalizado.

El presente trabajo se compone de cuatro apartados, los cuales profundizan en el problema global de la falsificación y piratería, así como el estudio de los mecanismos legales que existen actualmente para contrarrestarlo. El primer apartado describe el impacto de la falsificación y piratería en el mundo y los aspectos más relevantes de las medidas cautelares especiales en frontera. El segundo hace un análisis de legislación comparada centrado en la regulación de las medidas en frontera, entre México, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia y Perú; y el tercer se centra específicamente en el sistema legal guatemalteco. Finalmente, el cuarto apartado desarrolla la etapa práctica de la investigación, el cual recoge las experiencias, criterios y recomendaciones de abogados expertos cuya área de ejercicio ha tenido relación con la aplicación de medidas en frontera.

Para el caso del sistema legal guatemalteco, se analizaron detalladamente las fortalezas y debilidades del sistema. Las recomendaciones y mejores prácticas dadas al final de este artículo no solo tomaron en cuenta aspectos normativos, ya que la problemática de la proliferación de la falsificación y piratería encuentra sus causas en otros aspectos que crean ineficiencia e incertidumbre jurídica al diligenciar el procedimiento de medidas en frontera.

2. Aspectos generales de las medidas en frontera

En la actualidad, resulta muy complejo determinar cuál es el verdadero impacto de la falsificación y piratería a nivel global, ya que sus consecuencias pueden afectar intereses tanto individuales como colectivos. Muchas de las industrias modernas más grandes del mundo dependen de un alto grado de protección y prácticamente todas las empresas a nivel mundial usan o producen algún tipo de propiedad intelectual en su negocio, ya sea para sus propias marcas usadas en productos o servicios, obras, música, videos o software, así como la explotación de patentes de invención, diseños industriales o modelos de utilidad.

Este escrito se enfoca en desarrollar los aspectos más importantes sobre la gestión y observancia de los derechos de propiedad intelectual -DPI- en frontera. Existen mecanismos legales para frenar el despacho de mercadería que infringe los DPI de sus legítimos titulares, ya sea en los canales de importación, exportación o de mercadería en tránsito. Estos mecanismos se denominan medidas cautelares especiales en frontera. Su fin principal es permitir que un titular de DPI pueda atacar la falsificación o piratería de sus derechos antes que la mercadería infractora ingrese a los circuitos comerciales de un país.

La protección de los DPI en un Estado no es una función exclusiva del departamento de propiedad intelectual competente o de una autoridad judicial. Desde la perspectiva del interés público, la autoridad aduanera también cumple un rol bastante importante en la tutela de los DPI al aplicar las medidas en frontera exigidas por los cuerpos normativos internacionales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC-. Las medidas de observancia suelen ser más eficaces cuando se aplican en los puntos de producción de los productos infractores. No obstante, cuando se trata de productos colocados en las aduanas de los países que se encuentran en tránsito o destinados para importación o exportación, el ADPIC permite la aplicación de medidas en frontera. Estas medidas son procedimientos especiales cuyo fin es obtener el apoyo de la administración de la aduana para interceptar los productos infractores y evitar que ingresen al circuito comercial nacional².

Desde el punto de vista del interés privado, los titulares de DPI también participan en este proceso, ya que éstos necesitan de un mecanismo legal interno en las fronteras de los territorios estatales que les permita detener y denunciar una posible infracción. Esto con el fin de hacer valer sus derechos y expandirse en la economía global de manera justa y equitativa.

² Cfr. Organización Mundial del Comercio. *Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*. OMC E-Learning, agosto 2010. [en línea] https://www.academia.edu/12245141/Aspectos_de_los_derechos_de_propiedad_intelectual_relacionados_con_el_comercio_OMC [consulta: 1/07/2019] Pág. 275.

Por lo tanto, las medidas en frontera son definidas como una acción que inicia siendo provisional, en donde el titular de un DPI puede prohibir el despacho de mercancías infractoras, y termina teniendo un carácter definitivo, al proceder con su destrucción o donación. Esta figura legal busca, esencialmente, impedir que estas mercancías ingresen a los circuitos comerciales internos de un país y se torne más difícil su comiso³.

Sujetos, características, objetivos y naturaleza jurídica

Los sujetos que intervienen en este procedimiento son los titulares de los DPI y una autoridad aduanera cuyo mandato está establecido en ley. Se caracteriza por buscar la observancia de los DPI, por aplicarse estrictamente en frontera y por ser una medida cautelar especial (ya que, a diferencia de una medida cautelar normal, ésta necesita de un juicio de valor previo para determinar la existencia o no de una infracción).

El objetivo primordial de estas medidas es evitar el ingreso de mercadería presuntamente falsificada o pirata al comercio, deteniendo su circulación en aduanas para luego demandar la violación de los DPI, ya sea a través de procesos civiles o penales que tengan relación a la mercadería. Su naturaleza jurídica es ser una medida “autosatisfactoria”, ya que en un solo proceso se conocen elementos de las medidas cautelares y las medidas de conocimiento⁴.

Aspectos procesales

Además de los aspectos procesales para la procedibilidad de una medida cautelar en el sistema procesal civil clásico (subsidiariedad, *fumus boni iuris*, *periculum in mora*, otorgamiento de una garantía y provisoriedad), deben observarse los siguientes aspectos:

- a) Que el régimen aduanero sea susceptible de aplicación de dichas medidas, ya sea por importaciones u otro que determine la normativa interna del Estado;
- b) Que la infracción afecte derechos protegidos por un tercero titular de la marca de comercio o de fábrica;
- c) Que la medida sea decretada sin audiencia de la parte titular de la mercadería presuntamente infractora que se encuentra ingresando en las aduanas;
- d) Que la sospecha se base en motivos válidos para detener la mercadería infractora. Únicamente se debe demostrar la *sospecha* de la infracción y no la mera existencia de ésta;

³ Cfr. Bluztein, Natasha; Yépez, Nelson. Las medidas en frontera en el Ecuador. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Revista Jurídica, Facultad de Jurisprudencia. Ecuador, 13 de noviembre de 2016. [en línea] http://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2011/04/175a216_las_medidas.pdf. Pág. 177. [consulta 21/10/2017]

⁴ Bluztein, Natasha; Op. Cit. Pág. 179.

- e) Que la existencia de la presunción de infracción del DPI sea acreditada con pruebas suficientes⁵. De nuevo, dicha existencia no se refiere a la infracción en sí misma, sino de los motivos por los cuales hay una mera *presunción*.

Normativa y organismos internacionales relevantes para el combate de la falsificación y piratería

Los principales cuerpos legales internacionales que son relevantes para la legislación interna que regula el diligenciamiento de medidas en frontera en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia y Perú son:

1. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC-;
2. El Código Aduanero Uniforme Centroamericano -CAUCA- y su respectivo Reglamento -RECAUCA-;
3. El Acuerdo de Asociación de Unión Europea con Centroamérica -AACUE o ADA-;
4. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana -CAFTA-DR-;
5. El Acuerdo Comercial Anti-falsificación -ACTA por sus siglas en inglés-; y
6. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica -TPP-

Además, como respuesta al fenómeno de la globalización, también existen entidades internacionales alrededor del mundo interesadas en el combate a la falsificación y la piratería. A continuación, se muestran las más relevantes para la aplicación de medidas en frontera:

1. La Alianza de la Propiedad Intelectual -IIPA por sus siglas en inglés-;
2. *Business Alliance for Secure Commerce* -BASC-;
3. Las Cámaras de Comercio Binacionales -CCB-;
4. El programa de la Cámara de Comercio Internacional -CCI-: *Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy* -BASCAP-;
5. Las embajadas y consulados;
6. La *International Trademark Association* -INTA-;
7. El Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica Centroamericana y a la implementación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (PRAIAA), ejecutado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA);
8. La Oficina de Comercio Exterior de los Estados Unidos (Representante comercial de los Estados Unidos) -USTR-;
9. La Organización Mundial de Aduanas -OMA-;
10. La Organización Mundial del Comercio -OMC-;

⁵ De la Gasca, Giancarlo. *Las medidas en frontera a la luz del ADPIC*, en Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, *Derechos intelectuales*, No. 15, Buenos Aires: Editorial Astrea, 2010. Pág. 188.

11. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-;
12. *React*;
13. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE);
y
14. La Subdirección de la Unidad de Falsificación de Productos Médicos y Delitos Farmacológicos de INTERPOL.

3. Análisis de legislación comparada

El ADPIC es un cuerpo normativo flexible, que permite a los Estados parte fijar sus propios procedimientos internos de aplicación de medidas en frontera. También, es uno de los instrumentos internacionales vinculantes más importantes que regula cuáles deben ser las etapas y garantías mínimas del procedimiento de medidas en frontera que deben cumplirse en la legislación interna de cada uno de los países miembros. Su generalidad se debe a que busca establecer un procedimiento uniforme y definir las etapas y autoridades que deben intervenir a la hora de aplicar una medida en frontera.

Dichas etapas se pueden resumir de la siguiente forma:

- El titular de los DPI debe gozar del derecho de presentar una solicitud a la autoridad aduanera para la suspensión de despacho de mercadería presuntamente falsificada o pirata (Art. 51 y 52 ADPIC);
- La autoridad aduanera podrá pedir una garantía o caución equivalente para proceder a la suspensión del despacho de la mercadería (Art. 56 y 58 ADPIC), por un plazo no mayor de 20 días hábiles o 31 días naturales (Art. 50 par. 8 ADPIC);
- La obligación del titular de los DPI de iniciar el procedimiento conducente para que la autoridad competente conozca sobre el fondo del asunto (Art. 55 ADPIC); y
- Una vez iniciada la acción, se deberá proceder a la revisión de la mercadería, con el derecho de audiencia en la que se resolverá si las medidas deben confirmarse, revocarse o modificarse (Art. 55 ADPIC).

Como se mencionaba anteriormente, el ADPIC buscaba formular un procedimiento unificado en todos los países miembros, sin embargo, su aplicación generó todo lo contrario, en donde cada país ha adoptado el método que más le funciona. Por lo tanto, cada Estado ha regulado en su legislación interna diferentes mecanismos e instituciones que se acoplen al contexto político, económico y legal de cada país.

A pesar de las diferencias que puedan existir en los diferentes sistemas legales en cuanto a su contexto, se consideró que es vital que un Estado pueda aplicar de

oficio una medida en frontera a través de su autoridad aduanera, para lo cual deben existir como mínimo dos condiciones esenciales:

- (i) La utilización de un padrón o registro único de titulares de DPI con los datos necesarios para el contacto inmediato con su representante legal; y
- (ii) Que la legislación interna exima de responsabilidad a los funcionarios que apliquen el procedimiento.

De los países en análisis, únicamente Panamá, Colombia y México cuentan con un padrón único de titulares de DPI. En los países en donde no hay un registro de titulares de DPI, las autoridades aduaneras se enfrentan con dificultades al no poder identificar y contactar rápidamente al representante legal del titular para que presente la acción civil o penal correspondiente.

En consecuencia, las autoridades aduaneras se ven obligadas a liberar mercadería presuntamente infractora en muchos de los casos detectados de oficio. Por esta razón, la importancia de tener un registro único de titulares de DPI se deriva de poder respetar debidamente los plazos que establecen las normas de observancia, para que exista igualdad y certeza jurídica para ambas partes.

Además de la carencia del padrón único de titulares, existen países en donde tampoco se exige expresamente de responsabilidad a la autoridad aduanera por la aplicación del procedimiento de medidas en frontera. Esto genera un gran obstáculo legal, debido a que los funcionarios públicos no desean correr el riesgo de soportar responsabilidad alguna en los casos en donde no existan infracciones. Por lo tanto, la carencia de estas dos condiciones en el sistema legal de un país deja prácticamente inviable la acción administrativa y coloca como únicos agentes de observancia a los titulares de DPI y entidades ajenas al Estado obligado. Además, se deja por un lado la importante tarea de control y observancia de la autoridad aduanera cuando ésta actúa de oficio.

4. Las medidas en frontera en Guatemala

Guatemala es un país miembro de la Organización Mundial del Comercio -OMC- y, por lo tanto le son aplicables las disposiciones del ADPIC en relación con la observancia de los DPI en frontera. También, parte de sus compromisos internacionales incluye el acatamiento de las disposiciones del CAUCA y RECAUCA, el AACUE o ADA y el CAFTA-DR.

Una de las características que resaltan del modelo guatemalteco es la permisividad a las importaciones paralelas, las cuales no fueron el objeto principal de estudio, pero sí representan un verdadero reto para establecer un control adecuado de las mercaderías que fluyen en los circuitos comerciales. Las importaciones paralelas no se encuentran expresamente autorizadas por la ley. Sin

embargo, son tácitamente permitidas debido al agotamiento del derecho marcario (Artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000), en donde el titular de DPI se encuentra limitado en relación con las mercaderías que han sido puestas legítimamente en mercados extranjeros y son importadas sin el consentimiento del titular para su distribución⁶.

El marco legal que regula las medidas en frontera en el sistema guatemalteco se recoge en las siguientes normas:

- Ley Nacional de Aduanas, Decreto 14-2013
- Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República de Guatemala -LDA-
- Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala -LPI-
- Ley para combatir la producción y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, y quirúrgico falsificado, Decreto 28-2011 del Congreso de la República de Guatemala
- Reglamento de la organización de la Policía Nacional Civil, Acuerdo Gubernativo 97-2009 del Ministerio de Gobernación -Reglamento PNC-

Como puede notarse, Guatemala sí tiene una normativa interna vigente que regula los aspectos generales del procedimiento de aplicación de medidas en frontera. Sin embargo, existen ambigüedades que han ocasionado ciertas diferencias en la forma que cada una de las autoridades interpretan el procedimiento. A pesar de ello, para retener en frontera mercadería presuntamente infractora de DPI en el país, intervienen los siguientes sujetos:

- a) La autoridad aduanera competente, que es el Departamento contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- (Ley Nacional de Aduanas, Decreto 14-2013) y la División de Puertos, Aeropuertos y puestos Fronterizos de la Policía Nacional Civil de Guatemala -DIPAFRONT-, a cargo de la Policía Nacional Civil -PNC-.
- b) La autoridad que ejercita y conoce la acción penal o civil, que sería en su fase de investigación el Ministerio Público -MP- a través de la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual.
- c) Para el conocimiento judicial de fondo, un Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente o un Juzgado de Primera Instancia Civil dentro de la jurisdicción de la aduana en donde se encuentre.
- d) Existen casos en los que interviene la *U.S. Immigration and Customs Enforcement* (ICE por sus siglas en inglés), para combatir temas de

⁶ Cfr. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *El agotamiento de los derechos a escala internacional*. S.f. [en línea]

https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm [consulta: 07/07/2019]

corrupción, defraudación aduanera y falsificación o piratería de mercaderías cuyos titulares de DPI son estadounidenses⁷.

La legislación guatemalteca prevé tres vías principales, a través de las cuales puede detenerse la circulación de mercadería presuntamente infractora de derechos de propiedad intelectual, ya sea por la misma autoridad aduanera, otros órganos administrativos o el mismo titular de los DPI:

- **Acción administrativa:** La legislación guatemalteca permite que la SAT y DIPAFRONT actúen de oficio, ya sea por medio de alertas internacionales o por la detección de mercadería ya sea a través del sistema aleatorio por semáforo o por declaraciones aduaneras sospechosas. También, las alertas internacionales son enviadas vía correo electrónico al Intendente de Aduanas quien luego oficia al Departamento contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero⁸.
- **Acción penal o civil por el titular de los DPI:** En el caso de una acción penal, después de presentada la denuncia al MP o de la querrela al juez competente, se solicita que se decrete la medida cautelar especial en frontera y la Aduana pueda retener la mercadería. Los jueces están facultados para dictar otras medidas provisionales como la inspección, decomiso y órdenes restrictivas. También, puede iniciarse una acción civil ante el Juez Civil de Primera Instancia competente para officiar la medida en frontera. El artículo 182 de la LPI establece que las acciones civiles se tramitarán por la vía del juicio oral, regulado en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil. En Guatemala, el ejercicio de la acción civil o penal es independiente uno del otro y la diferencia radicarán en la pretensión del titular de los DPI⁹.
- **Acción oficiando a DIPAFRONT y ICE:** Existen casos en los que un titular de DPI tiene la opción de requerir directamente a DIPAFRONT, cuando obtenga noticia de la importación o exportación de mercadería infractora. El titular también puede acudir a ICE para que ésta requiera posteriormente a DIPAFRONT para la intervención del despacho de mercadería presuntamente infractora. Como se puede observar del

⁷ U.S. Immigration and Customs Enforcement. *ICE collaborates with Latin America to combat counterfeiting*. 22 de junio de 2016, [en línea] <https://www.ice.gov/news/releases/ice-collaborates-latin-america-combat-counterfeiting#wcm-survey-target-id> [consulta: 01/06/2019]

⁸ Urrutia, Ninoshka. Manual para la aplicación de medidas en frontera, en materia de Propiedad Intelectual en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica. Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA-, Guatemala, noviembre de 2017. <https://s3-us-west-2.amazonaws.com/web-sieca/cooperacion+y+proyectos/Pagina+proyectos/Manual+2+Medidas+en+frontera.pdf>

⁹ Colaboradores del *Anti-Counterfeiting and Enforcement Committee -ACEC-*. *Criminal Prosecution for Counterfeiting in Latin America*, Pt. 1. Vol. 65 No. 2, *International Trademark Association*, <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/CriminalProsecutionforCounterfeitinginLatinAmerica6502.aspx>

artículo 24 Ter del Reglamento PNC, la DIPAFRONT tiene facultades amplias para establecer operativos con entidades del sector privado tendientes a prevenir, investigar y combatir la comisión de delitos, faltas e infracciones. Puede efectuar registros en aduanas y regular el control sobre el tráfico de mercadería evasora de los controles aduaneros.

Con el fin de incrementar la eficiencia y eficacia del procedimiento de aplicación de medidas en frontera, el sistema legal guatemalteco podría mejorar en los siguientes aspectos:

- a) Prever soluciones para los problemas de espacio en los depósitos de la Fiscalía del Ministerio Público que se llenan de contenedores abandonados. La cantidad de tiempo y costos de almacenamiento que se deben soportar es incierta, debido a la falta de claridad en la ley.
- b) La acción administrativa está prácticamente en desuso por la falta de un padrón único de titulares de DPI y la falta de exención de responsabilidad en la retención de la mercadería. Además, Guatemala sigue en muchos casos una práctica procesal civilista rigurosa que requiere que en la mayoría de los casos se aplique la medida en frontera con una orden judicial previa.
- c) Los jueces departamentales encargados de oficiar a la autoridad competente en aduanas tienden a dar poca prioridad a los casos de falsificación o piratería. También, cuentan con poca experticia en temas de propiedad intelectual, lo cual dificulta el diligenciamiento de los pasos necesarios para aplicar la medida en frontera. Los atrasos que esto genera imposibilitan respetar el plazo de 24 horas para mantener la suspensión del despacho de mercadería.
- d) No hay claridad sobre quién debe cubrir con los costos de almacenaje, depósito o destrucción (si se encontrara que la mercadería sí es falsificada).
- e) Existen variedades de criterios y falta de uniformidad sobre la manera en que debería de aplicarse el procedimiento. Esto es generado por la existencia de diferentes entidades administrativas que intervienen en la aplicación de la medida en frontera.

Las recomendaciones del contenido de una normativa interna especial que regule el procedimiento de aplicación de medidas en frontera en Guatemala deberían establecer, como mínimo, lo siguiente:

- i. Establecer cuál es el órgano específico que es competente para aplicar medidas en frontera y que sea congruente con la Ley de Aduanas y Ley de Propiedad Industrial, al disponer que dicha autoridad será una autoridad aduanera (la Superintendencia de Administración Tributaria).
- ii. Crear en todas las aduanas, un departamento en frontera especializado en propiedad intelectual, que disponga de los medios tecnológicos idóneos, infraestructura, personal especializado y recursos económicos para su funcionamiento. Esto tomando en cuenta que dicho departamento tendrá que

- inspeccionar, revisar, retener y almacenar mercadería que se presuma su falsificación o piratería.
- iii. Enunciar claramente la exención de responsabilidad de la Autoridad Aduanera cuando suspenda de oficio el despacho de mercadería que se sospecha que es falsa o pirata.
 - iv. Procurar una debida comunicación interinstitucional que tengan por objetivo común la protección a DPI en frontera y limitación al tráfico de mercaderías falsificadas o piratas para que Guatemala mejore internacionalmente al respecto.
 - v. Identificar adecuadamente procedimiento a seguir por parte de los titulares de los DPI y se fijen plazos razonables para que puedan interponer las acciones correspondientes sin ninguna limitación.
 - vi. Formalizar un Registro de Titulares en donde se defina claramente quiénes son los apoderados o representantes de los titulares en el país, su domicilio, las características que puedan facilitar la identificación de una mercadería falsa o pirata con el fin de agilizar el proceso. En este caso, se considera que es más adecuado la publicación (ya sea en la página web o en el Diario Oficial) de la retención de la mercadería, con el fin que la Aduana no tenga responsabilidad al contactar al abogado apoderado o representante del titular, en el caso que éste tenga varios abogados en el país.
 - vii. Identificar claramente el producto protegido y los importadores o exportadores autorizados. Considerando que muchos titulares mantienen la confidencialidad sobre cierta información y en muchos casos no estarían dispuestos a compartirla con las autoridades del país, desarrollar un sistema que permite identificar a grandes rasgos la falsificación o piratería de cierta mercadería.
 - viii. Definir los criterios y parámetros se van a tomar en cuenta al fijar la garantía al solicitar la aplicación de la medida en frontera, ya sea según el valor FOB de la mercadería u otro medio que no obstruya el incentivo a su utilización.

5. Conclusiones

1. Los titulares de DPI pueden obtener protección para el uso y explotación exclusiva de las obras literarias, artísticas o sobre derechos relacionados a éstas como un derecho de autor. O bien, desde la esfera de la propiedad industrial para signos distintivos o como protección sobre invenciones, innovaciones o la creación de tecnología.
2. Los Estados Miembros del ADPIC están obligados a frenar la importación de mercadería falsificada o pirata. De modo que el alcance de las medidas en frontera incluye la protección de patentes, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado, productos de exportación, en

tránsito, las importaciones de pequeñas cantidades de mercancías de carácter no comercial y las importaciones paralelas.

3. Existen mecanismos legales que habilitan diferentes vías procesales para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual en frontera en contra de mercadería infractora que ingresa a los circuitos comerciales de un país. Se pueden distinguir en los sistemas jurídicos analizados, la acción administrativa, penal y civil.
4. Es posible determinar las figuras jurídicas e instituciones que ayudan a crear un sistema legal más eficiente. Para ello, es indispensable la comparación y análisis de los compromisos internacionales de un Estado ante otros Estados con su realidad jurídica. Las peculiaridades geográficas, políticas, sociales y económicas deben servir de guía para definir los criterios legales más efectivos.
5. La legislación guatemalteca necesita una adecuada regulación legal que defina la estrategia para la observancia de DPI en frontera. Esta normativa debe basarse en una fuerte coordinación interinstitucional para definir criterios de interpretación y acordar cooperación estricta entre los agentes de observancia para enfrentar a esta problemática. La elaboración de criterios unificados es un método bastante útil para dar uniformidad y certeza en los procesos legales iniciados.
6. Las oportunidades de mejora más importantes para el modelo guatemalteco son: (i) La creación de un padrón único de titulares de DPI con los datos necesarios para el contacto con sus representantes legales; y (ii) La debida regulación sobre el grado de responsabilidad de los agentes aduaneros al aplicar la acción administrativa de aplicación de medidas en frontera. Estos dos puntos son vitales para que un Estado, sujeto a compromisos internacionales de observancia a los DPI, tenga los mecanismos suficientes para actuar de oficio en los casos de infracciones por falsificación o piratería.

6. Referencias

Bibliográficas

De la Gasca, Giancarlo. *Las medidas en frontera a la luz del ADPIC*, en Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, Derechos intelectuales, No. 15, Buenos Aires: Editorial Astrea, 2010.

Normativas

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Código Aduanero Uniforme Centroamericano -CAUCA- y su respectivo Reglamento

Acuerdo de Asociación de Unión Europea con Centroamérica

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana

Acuerdo Comercial Anti-falsificación

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

Guatemala

Ley Nacional de Aduanas, Decreto 14-2013

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República de Guatemala

Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala

Ley para combatir la producción y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, y quirúrgico falsificado, Decreto 28-2011 del Congreso de la República de Guatemala

Reglamento de la organización de la Policía Nacional Civil, Acuerdo Gubernativo 97-2009 del Ministerio de Gobernación

Honduras

Reglamento sobre Medidas en Frontera en materia de Propiedad Intelectual

El Salvador

Disposición Administrativa de Carácter General DACG No. DGA 007.202

Panamá

Ley de Propiedad Industrial (Ley 35/1996)

Ley de Derechos de Autor (Ley 64/2012)

Código Penal

Regulaciones de Propiedad Intelectual en Aduana (Decreto Ejecutivo 123/1996 modificado por la Orden Ejecutiva 466/2015)

Reglamento de Propiedad Intelectual de la Zona Libre de Colón (Decreto Ejecutivo 79/1997)

Colombia

Decisión 85

Decreto 4540

Perú

Decreto Legislativo No. 1092 sobre las Medidas en Frontera para la Protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas, su Reglamento 003-2009-EF

Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.º 029-2010/SUNAT/A

México

Ley de Propiedad Industrial, del 27 de junio de 1991

Ley Federal del Derecho de Autor del 24 de septiembre de 1996

Código Penal Federal del 17 de septiembre de 1931

Ley Aduanera del 15 de diciembre de 1995

Electrónicas

Bluztein, Natasha; Yépez, Nelson. *Las medidas en frontera en el Ecuador*. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Revista Jurídica, Facultad de Jurisprudencia. Ecuador, 13 de noviembre de 2016.

http://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2011/04/175a216_las_medidas.pdf

Colaboradores del *Anti-Counterfeiting and Enforcement Committee -ACEC-. Criminal Prosecution for Counterfeiting in Latin America, Pt. 1. Vol. 65 No. 2, International Trademark Association*, <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/CriminalProsecutionforCounterfeitinginLatinAmerica6502.aspx>

Pop Ponce, Elsa Marina. *Las medidas de frontera como providencias cautelares en la defensa de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Universidad Mariano Gálvez, Guatemala, 2005.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *El agotamiento de los derechos a escala internacional*. S.f. https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm

Urrutia, Ninoshka. Manual para la aplicación de medidas en frontera, en materia de Propiedad Intelectual en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica. Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA-, Guatemala, noviembre de 2017. <https://s3-us-west-2.amazonaws.com/web-sieca/cooperacion+y+proyectos/Pagina+proyectos/Manual+2+Medidas+en+frontera.pdf>

U.S. Immigration and Customs Enforcement. *ICE collaborates with Latin America to combat counterfeiting*. 22 de junio de 2016, <https://www.ice.gov/news/releases/ice-collaborates-latin-america-combat-counterfeiting#wcm-survey-target-id>

Villatoro Carrera, Luz Patricia. "Análisis crítico de las providencias cautelares y los presupuestos de su otorgamiento en el derecho procesal civil guatemalteco". Tesis inédita. Facultad de Derecho, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2006.