

## MARCAS Y MEDIDAS EN FRONTERA EN EL ACUERDO TRIPs\*

por JAVIER FERNANDO NÚÑEZ

### SUMARIO

- I. Introducción. Propósito del presente estudio.
- II. Las reglas de observancia en el Acuerdo TRIPs. Su importancia en la estructura normativa del mismo.
- III. Las prescripciones especiales del Acuerdo TRIPs relacionadas con las medidas en frontera.
- IV. Las medidas de observancia del derecho marcario en la legislación argentina: ¿resultan compatibles con las prescripciones especiales sobre medidas en frontera consagradas por el Acuerdo TRIPs?
- V. Las funciones y facultades del servicio aduanero a la luz de la normativa argentina vigente, ¿permiten instrumentar las medidas en frontera instituidas por el Acuerdo TRIPs?
- VI. Conclusiones.

### I. INTRODUCCIÓN. PROPÓSITO DEL PRESENTE ESTUDIO.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs, por sus siglas en inglés, las que utilizaremos de aquí en adelante para referirnos al Acuerdo bajo examen), que fuera aprobado por nuestro país mediante la Ley 24.425<sup>1</sup>, establece expresas obligaciones para los Estados Miembros —como nuestra República—, respecto a la consagración en su ordenamiento interno de ciertas prescripciones especiales a instrumentar en frontera para combatir la comercialización transfronteriza

ilícita de mercancías que implicaren falsificación marcaria o reproducción no autorizada de obras protegidas bajo el derecho de autor (lo que el Acuerdo designa ilustrativamente como “piratería”).

Nosotros analizaremos en el presente trabajo si nuestra legislación interna resulta compatible con tales exigencias del Acuerdo TRIPs, o si debe ser necesariamente adaptada.

Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en el ámbito estrictamente marcario, no siendo propósito de este trabajo, consecuentemente, el analizar el problema dentro de la órbita de la piratería transfronteriza sobre los derechos de autor.

---

\* El presente artículo actualiza y profundiza en materia aduanera los argumentos volcados por el autor en su trabajo bajo título “Estudio sobre la compatibilidad de la legislación marcaria y aduanera argentina con las prescripciones especiales del Acuerdo TRIPs sobre medidas en frontera”, publicado en el Número Especial “Temas Actuales de la Propiedad Intelectual (Segunda Parte)”, de la Revista Jurisprudencia Argentina, N° 6214, Buenos Aires, 4 de Octubre de 2000, pág. 28.

1. El Acuerdo TRIPs se conforma en el Anexo 1.c del Acuerdo de Marrakesch, de fecha 15 de abril de 1994, por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), incluido en el Acta Final en que se incorporan asimismo las conclusiones de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales, todo ello aprobado por la Ley 24.425 (B.O., 5 de enero de 1995).



Haremos entonces una primera exposición sobre la normativa del Acuerdo TRIPs que nos interesa, y formularemos luego un estudio de compatibilidad entre:

a) las normas de procedimiento y de atribución de facultades a la autoridad competente instauradas por el Acuerdo TRIPs y por nuestra Ley 22.362 (sin descuidar la consideración de las normas procesales aplicables); y

b) las reglas del mismo Convenio referidas a la participación necesaria del servicio aduanero en la instrumentación de las medidas en frontera, y la normativa local sobre facultades y funciones de la Aduana argentina relacionadas con la cuestión.

Finalmente, expondremos nuestras conclusiones sobre el grado de compatibilidad existente, e intentaremos efectuar algunas recomendaciones sobre la debida adaptación de las normas locales estudiadas a las exigencias internacionales a fin de lograr una concordancia adecuada.

## II. LAS REGLAS DE OBSERVANCIA EN EL ACUERDO TRIPS. SU IMPORTANCIA EN LA ESTRUCTURA NORMATIVA DEL MISMO.

El Acuerdo TRIPs presenta una estructura normativa que revela en un primer análisis la importancia que en él poseen las medidas para su observancia.

Si pretendemos trazar un esquema o estructura normativa del Acuerdo *sub examine*, advertiremos que se sustenta en los siguientes subsistemas:

a) *Principios fundamentales y reglas generales*. El Acuerdo expone principios fundamentales —trato nacional, trato de la nación más favorecida y agotamiento de los derechos (art. 6 TRIPs)— y establece asimismo algunas reglas generales que tienden a evitar o al menos reducir los posibles escollos que los procedimientos de adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual pudieren producir sobre las ventajas de derecho sustantivo consagradas en el Acuerdo TRIPs<sup>2</sup>.

b) *Reglas sustantivas mínimas de protección a los derechos de propiedad intelectual*. El Acuerdo fija las normas mínimas<sup>3</sup> de derecho de fondo que debe estatuir cada Miembro en su legislación interna a fin de cumplir con las disposiciones del Acuerdo, estableciéndose específicamente cuáles son los ámbitos fundamentales de desarrollo de tal protección: *la materia u objeto protegible, los derechos a otorgar, las excepciones y/o limitaciones a tales derechos, y el término de duración de la protección*.

Estas reglas sustantivas mínimas son erigidas dentro de un contexto normativo conglobante, por cuanto el Acuerdo ordena que deben obedecerse las obligaciones instituidas en los siguientes Convenios patrocinados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):

2. Aunque la regla general en cuanto a su aplicación es que las obligaciones estipuladas por el Acuerdo deben ser observadas en forma equivalente por todos los países Miembros, los países en desarrollo (y la categoría semiautónoma de los "países menos adelantados Miembros") disponen de un plazo más largo para tal aplicación, además de fijar el Acuerdo ciertas disposiciones transitorias especiales para los casos en que tales Estados Miembros carezcan de protección patentaria sobre los productos farmacéuticos y agroquímicos. Esto es, el Acuerdo pretendió consagrar la progresividad de su entrada en vigor, a través de disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones —y reconociendo las necesidades especiales— de los países miembros menos adelantados, en lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la mayor flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una "base tecnológica sólida y viable" (cfr. párrafo 6º, *in fine*, de la exposición de los considerandos introductorios al Acuerdo TRIPs).

3. Podría definirse al Acuerdo TRIPs como un convenio o tratado, desde el punto de vista sustantivo, *de mínimos*, por cuanto los Estados Miembros poseen plenas facultades de concesión de una protección más amplia a los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, los Estados Miembros también pueden elegir el método o forma más adecuada de aplicación u observancia de las reglas fijadas por el Acuerdo, todo ello de conformidad a su sistema o conjunto de usos jurídicos vigentes.



(i) el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo del 14 de julio de 1967);

(ii) el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París del 24 de julio de 1971)<sup>4</sup>;

(iii) la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961<sup>5</sup>;

(iv) el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC), adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989.

c) *Observancia*. Este subsistema se refiere a los procedimientos, medidas y recursos o remedios internos destinados a la observancia o acatamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Con base en ciertos principios generales aplicables a todos los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, el Acuerdo TRIPs insta en este subsistema normativo ciertas reglas específicas sobre:

(i) procedimientos y recursos civiles y ad-

ministrativos;

(ii) medidas provisionales o cautelares;

(iii) prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, y

(iv) procedimientos penales.

Se ha dicho, con fundada razón, que el propósito primordial del Acuerdo TRIPs fue el establecer estas reglas de observancia a fin de posibilitar una adecuada defensa de los derechos de propiedad intelectual, algo que por cierto no regulaban con la suficiente intensidad los Convenios de la OMPI ya indicados, en especial los celebrados originalmente en París y Berna<sup>6</sup>.

d) *Solución de diferencias*. Las diferencias o controversias que se suscitaren entre los países Miembros de la OMC con respecto al cumplimiento e interpretación de las normas creadas por el Acuerdo TRIPs, deberán dirimirse de conformidad al procedimiento de solución de diferencias fijado por la propia OMC.

Dados los concretos objetivos del presente trabajo, nos ocuparemos, en primera instancia, de bosquejar los alcances y contenidos de las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera incluidas por el Acuerdo,

4 Si bien las principales disposiciones sustantivas de estos Convenios se incorporan por referencia al Acuerdo TRIPs y se transforman así en *obligaciones* para los países Miembros, no resultan de observancia obligatoria algunas reglas que entendemos trascendentes, como por ejemplo las instauradas por el Convenio de Berna en relación a los derechos morales de autor (art. 6 bis del Convenio cit.). Además, puede observarse, estudio comparativo mediante, que el Acuerdo TRIPs agrega un número adicional de obligaciones en ciertas áreas de regulación que la OMC ha entendido como no consideradas o como legisladas en forma insuficiente por los Convenios de Berna y París. Es por ello que, al hablar de estas reglas, suele hacerse referencia a la expresión *Berna o París "plus"* (o "*Acuerdo de Berna y de París ampliado*"). Véase, para una didáctica explicación de este sistema *plus*, y también de la estructura normativa fundamental del Acuerdo (que estamos analizando en el texto principal), el informe sobre *Visión General del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)*, *passim*, texto en español, Sección Propiedad Intelectual, Documentos, Sitio Oficial de la Organización Mundial de Comercio (<http://www.wto.org>).

5 En el caso de la particular derivación que el Acuerdo TRIPs hace a este Convenio, podría hablarse perfectamente de reglas "*Roma menos*", v.gr., ante las limitaciones o restricciones al acatamiento del referido Convenio de la OMPI, sentadas en los arts. 1.3. y 3.1. del Acuerdo TRIPs.

6 En tal sentido, los lineamientos básicos del TRIPs fueron introducidos en la agenda de las negociaciones de la Ronda Uruguay por las naciones más industrializadas en general y por los E.E.U.U. en particular. La inquietud de estos Estados se relacionaba con el alegado "robo" (*theft*) del conocimiento creado por las compañías de los países occidentales industrializados, a través de la "piratería", la falsificación (*counterfeiting*) y la imitación. Precisamente, tales Estados querían un acuerdo internacional para proteger sus derechos de propiedad intelectual avasallados (ver al respecto, Grimwade, Nigel: "*International Trade Policy - A contemporary analysis*", Routledge, Londres - Nueva York, 1996, págs. 309 y 310). Otros autores van más allá. Según ellos, el Acuerdo TRIPs habría sido concebido directamente por el Comité de Propiedad Intelectual cuyos miembros, al tiempo de realización de la Ronda Uruguay, eran grandes compañías como DuPont, General Electric, General Motors, Hewlett Packard, IBM, Monsanto, Pfizer o Time-Warner, entre otras (cfr. Dawkins, K.: "*Gene Wars: the Politics of Biotechnology*", the Open Media Pamphlet Series, Seven Stories Press, Nueva York, 1997, pág. 22). Sea cual haya sido su origen, en este nuevo Acuerdo, las medidas de observancia debían cumplir un rol esen-



como hemos visto, en su subsistema normativo de reglas de observancia.

### III. LAS PRESCRIPCIONES ESPECIALES DEL ACUERDO TRIPS RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA.<sup>7</sup>

A poco de analizar las reglas instituidas por el Acuerdo TRIPS en relación a su observancia, se advierte que las mismas se vinculan esencialmente a los procedimientos y normas de carácter interno en los países Miembros, esto es, su finalidad es la de atacar las actividades ilegítimas de piratería y falsificación (en especial, de marcas y de derechos de autor) en el mismo lugar en que se desarrollan.

Sin embargo, tal observancia en el lugar de acaecimiento de los actos lesivos de los derechos de propiedad intelectual no siempre resulta viable, en especial porque no todos los países en los cuales se producen semejantes actos son Miembros de la OMC.

De esta manera, el Acuerdo TRIPS, en la Sección 4<sup>o</sup> de su Parte III incluye ciertas pres-

cripciones especiales sobre medidas en frontera, a fin de permitir a los titulares de los derechos conculcados el obtener de los países Miembros la observancia de medidas y procedimientos que, con el auxilio del servicio aduanero de dichos Estados, posibiliten la detención de la mercadería atentatoria de sus derechos de propiedad intelectual, antes de su acceso pleno al territorio aduanero y su correspondiente ingreso al torrente económico.

Es decir, se advierte una clara obligación de proporcionar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual la asistencia de la administración de aduanas<sup>8</sup>.

El alcance de tales medidas es inicialmente erigido por el art. 51 del Acuerdo TRIPS. Éste indica que entre las mercancías que se presenten para su importación al territorio aduanero del país Miembro y que deben estar sujetas a las medidas y procedimientos de observancia en frontera, se han de incluir, como pauta de mínima, a las siguientes:

a) mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas<sup>9</sup> y

b) mercancías pirata que lesionan el derecho de autor<sup>10</sup>.

cial: el impedir que la alegada protección sustantiva de los derechos de propiedad intelectual no se tornare ilusoria tal como sucedió durante la previa vigencia exclusiva de los Convenios de París y Berna. Podemos afirmar entonces que el Acuerdo TRIPS ha procurado reforzar a los tratados precedentemente indicados, a través de normas y principios relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, del establecimiento de medidas eficaces y apropiadas para hacer respetar tales derechos "tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales" (ver párrafo 1<sup>o</sup> apartado c) de los considerandos introductorios al Acuerdo) y la provisión de procedimientos ágiles y eficaces para la prevención y la solución multilateral de las diferencias entre gobiernos.

7. "Esta Sección (arts. 51 a 60) se basa en un extenso trabajo realizado dentro del GATT antes del inicio de la negociación sobre TRIPS en la Rueda Uruguay. El GATT creó al efecto un Grupo de Expertos en Comercio de Productos Falsificados, y en 1985 la OMPI estableció también un Comité de Expertos en materia de Protección contra la Falsificación, el cual comenzó trabajos sobre una ley modelo a ser aplicada a la falsificación de marcas, presentación de productos y diseños o rotulación de los mismos" (cfr. Correa, C.M.: "Acuerdo TRIPS", Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, pág. 202).

8. Por consiguiente, se reconoce en el Acuerdo la importancia de los procedimientos de observancia en frontera, en el sentido que permitirán a los titulares de los derechos obtener la cooperación de las administraciones de aduanas con objeto de impedir el despacho de las mercancías infractoras para libre circulación. Ver al respecto, "Visión General...", op. cit., *passim*, texto en español, Sección Propiedad Intelectual, Documentos, Sitio Oficial de la Organización Mundial de Comercio (<http://www.wto.org>).

9. En nota explicativa 14.a) al art. 51 TRIPS, se aclara que, a los fines del Acuerdo, se entenderá por mercancías de marca de fábrica o comercio falsificadas, cualesquiera mercancías, "incluido su embalaje, que lleven puesta 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".

10. Por su parte, la nota explicativa 14.b) al art. 51 *sub examine*, especifica que se entenderá por mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, a cualesquiera copias hechas "sin el consentimiento del titular del derecho o de una perso-



Como se podrá observar, los Estados Miembros tienen la facultad de incluir (o de no incluir) las importaciones de mercancías que supongan infracciones a otros derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, esquemas o topografías de circuitos integrados, o dibujos o modelos industriales, objetos protegibles altamente sensibles a la falsificación)<sup>11</sup>.

El artículo bajo estudio, asimismo, torna facultativo para los Estados Miembros la aplicación de medidas y procedimientos especiales en frontera para la suspensión del despacho de mercancías infractoras, por parte del servicio aduanero, que estuvieren destinadas a la exportación desde sus territorios o que se hallaren en tránsito en los mismos.

Por otra parte, los Miembros no tienen obligación alguna de aplicar las medidas en frontera *sub examine* a las denominadas "importaciones paralelas"<sup>12</sup>, e incluso a las importaciones "de mínima" o "insignificantes", esto es, pequeñas cantidades o partidas de mercancías que carecen de carácter mercantil o forman parte del equipaje personal de los viajeros (cfr. art. 60 TRIPs).

Como eje central de tales prescripciones especiales, el Acuerdo exige a los Estados Miembros que éstos designen a una autoridad

competente, sea de carácter administrativo o judicial, ante la cual los titulares de los derechos de propiedad intelectual puedan formular solicitudes de instrumentación de las medidas y procedimientos especiales en frontera mediante la cooperación o auxilio del servicio aduanero (art. 51 TRIPs). En el Acuerdo se establece como facultad de los Miembros el permitir en sus sistemas legales que la autoridad competente pueda o no actuar *ex officio*. En relación a ello, se estipulan en el art. 58 TRIPs algunas reglas específicas<sup>13</sup>.

El solicitante debe presentar pruebas suficientes sobre la existencia de presunción de violación a su derecho de propiedad intelectual<sup>14</sup>, y facilitar una descripción detallada de las mercancías presumiblemente en infracción, a fin de permitir su fácil reconocimiento por parte del servicio aduanero.

La autoridad competente notificará al solicitante sobre la admisibilidad o rechazo de la solicitud o "demanda" y, para el caso de su admisibilidad, fijará el plazo pertinente, y dará las instrucciones necesarias a los funcionarios o agentes responsables del servicio aduanero (cfr. art. 52 TRIPs).

Tal como se puede observar, las prescripciones especiales en frontera obligan a la ins-

---

na 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".

11. Con respecto a las normas específicas sobre suspensión del despacho para libre circulación de mercancías que importen violación a los derechos de propiedad intelectual sobre dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o incluso información no divulgada —para el caso de haberse autorizado reclamaciones con respecto a mercancía que suponga "otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual" (arg. art. 51 TRIPs)— ver art. 53.2 TRIPs, cuya exposición y análisis exceden los propósitos de este trabajo.

12. La importación paralela de un producto patentado "es la importación, por parte de un tercero, de un producto a un país ... en donde tal producto se halla patentado, proveniente de otro país ..., en donde éste fue puesto en el mercado por el propio titular de la patente o con su consentimiento" (cfr. Moncayo Von Hase, A., cit. a la Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI), *Annuaire 1990/IV* ("Importation parallèle des produits brevetés"), en Correa, C.M. (Coord.) et al, *Derecho de Patentes*, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, pág. 145).

13. Ante una suspensión de despacho *ex officio*, la autoridad competente podrá pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serle útil para ejercer semejante potestad. La referida suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho; ahora bien, "si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, mutatis mutandi, a las condiciones estipuladas en el art. 55" (cfr. art. 58 apartado b), *in fine*, del Acuerdo TRIPs). A fin de evitar la impunidad de abusos por parte de aquellos sujetos habilitados para la aplicación de las medidas *ex officio*, el art. 58 apartado c) del Acuerdo TRIPs establece que los Miembros sólo eximirán de la responsabilidad "que daría lugar a medidas correctoras adecuadas" a aquellos agentes que proyectaren o llevaran a cabo de buena fe las actuaciones correspondientes.

14. Una suerte de *fumus boni iuris*, o acreditación de la verosimilitud del derecho respecto al cual se reclama.



trumentación de medidas provisionales, cautelares o precautorias a decretar contra las importaciones de mercancías en presunta infracción a los derechos de propiedad intelectual de los solicitantes o demandantes.

Como éstas pueden dar lugar a excesos por parte de los solicitantes, el Acuerdo prevé así la aplicación de muchos de los resguardos contra tales abusos que se regulan en el art. 50 TRIPs con respecto a las medidas precautorias o cautelares en sede judicial.

En sentido concordante, la autoridad competente podrá exigir al solicitante el aporte de una fianza, contracautela o garantía equivalente, que resulte suficiente para proteger al demandado y satisfacer a la propia autoridad competente.

Sin embargo, esa contracautela no deberá tener un efecto disuasorio indebido sobre el acceso a estos procedimientos (arg. art. 53 párr. 1 TRIPs). Además, debe notificarse al importador y al demandante, con cierta celeridad, la suspensión del despacho de las mercancías (art. 54 TRIPs).

Corresponderá al solicitante o demandante el instar un proceso o procedimiento que conduzca a la adopción de una decisión o resolución sobre el fondo de la controversia suscitada. De esta manera, si el solicitante no inicia el procedimiento o proceso conducente a una decisión o resolución sobre el fondo de la cuestión en un plazo no superior a diez días hábiles, o no se ha informado al servicio aduanero de que la autoridad competente ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías supuestamente incursas en infracción, se procederá al despacho de las mercancías (art. 55), siempre que las mismas hayan cum-

plido además todas las demás condiciones exigidas para la importación (o la exportación en su caso).

De resultar procedente, el plazo arriba indicado podrá ser prorrogado por otros diez días hábiles. Iniciado el proceso o procedimiento principal (es decir, aquel en el cual se analizará el fondo del asunto), y previa petición del demandado, podrá procederse en un plazo razonable a una revisión, con la finalidad de decidir si las medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. Esta incidencia incluirá el "derecho de audiencia", esto es, el derecho a ser oído de ambas partes en consagración de la bilateralidad del procedimiento y de la defensa en juicio de ambos<sup>15</sup>.

La autoridad competente está facultada para ordenar al solicitante o demandante que indemnice adecuadamente al importador, al consignatario y al propietario por todo daño a ellos causado por motivo de la inmovilización infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad a lo dispuesto por el art. 55 ya analizado.

Además, dicha autoridad puede conceder al titular del derecho las oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por el servicio aduanero (art. 57 TRIPs, primera parte), sin perjuicio de garantizar o preservar la debida protección a cualquier información confidencial involucrada. Tal atribución se extiende, a su vez, al otorgamiento al importador de iguales oportunidades para inspeccionar la mercancía presumiblemente ilícita.

Para el caso de adopción de una decisión o resolución positiva sobre el fondo del asunto, el Acuerdo faculta a los Estados Miembros pa-

15. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párr. 6 del art. 50 (art. 55 TRIPs, *in fine*). El artículo bajo estudio, en el párrafo citado, establece que "*sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 (esto es, respecto a la necesidad de notificación a la contraparte de la adopción de medidas provisionales inaudita pars, y al derecho de revisión de la procedencia de la medida) las medidas provisionales adoptadas ... se revocarán o quedarán de otro modo 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 que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales (vale decir, corridos), si este plazo fuera mayor*".



ra permitir a la autoridad competente la comunicación, al titular del derecho, de los nombres y domicilios del consignador, del importador y del consignatario, y de la cantidad de las mercancías implicadas.

Tal información, indudablemente, permitirá al titular del derecho violado el solicitar la adopción de medidas específicas con respecto a otras personas que actúen en la comercialización de la mercancía ilícita.

Finalmente, el art. 59 establece ciertos "recursos" en cabeza de la autoridad competente, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a la revisión o apelación judicial de cualquier decisorio que lo afecte.

Así, la autoridad competente deberá estar facultada para ordenar que las mercancías infractoras sean destruidas o eliminadas de acuerdo a lo prescripto por el art. 46 del TRIPs<sup>16</sup>.

En lo que se refiere al caso de nuestro interés en este trabajo, esto es, las mercancías con marca falsificada, las autoridades no podrán permitir, salvo en circunstancias excepcionales, que las mismas se reexporten en el mismo estado ni podrán someterlas a un procedimiento aduanero distinto (art. 59 TRIPs, *in fine*).

Realizada la exposición anterior, y dados los propósitos de este estudio, procuremos confirmar si la actual legislación nacional en materia de marcas y de facultades y funciones del servicio aduanero acatan o permiten instrumentar, sin necesidad de una reforma legislativa expresa, las prescripciones especiales sobre medidas en frontera instauradas por el Acuerdo TRIPs.

#### IV. LAS MEDIDAS DE OBSERVANCIA DEL DERECHO MARCARIO EN LA

#### LEGISLACIÓN ARGENTINA: ¿RESULTAN COMPATIBLES CON LAS PRESCRIPCIONES ESPECIALES SOBRE MEDIDAS EN FRONTERA CONSAGRADAS POR EL ACUERDO TRIPs?

La Ley 22.362 de marcas y designaciones comerciales regula en su Capítulo 3 los denominados *ilícitos marcarios*. En la Sección Primera de dicho capítulo, establece cuáles son los actos punibles desde el punto de vista criminal (art. 31), pero incluye asimismo la posibilidad de una acción civil y las medidas precautorias que el titular del derecho puede solicitar en resguardo de sus derechos. El mencionado art. 31 individualiza así como ilícitos marcarios:

(a) Falsificación o emisión fraudulenta de una marca registrada o designación comercial.

(b) Uso de marca registrada o designación falsificada, fraudulentamente emitida o perteneciente a un tercero sin su autorización.

(c) Puesta en venta o venta de una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización.

(d) Puesta en venta, venta o cualquier forma de comercialización de productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

En tal sentido, el art. 33 del régimen marcario vigente indica que la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional habrá de entender en las cuestiones criminales, mientras que la Justicia Federal en lo Civil y Comercial será competente para dilucidar los conflictos civiles, "*que seguirán el trámite de juicio ordinario*".

Ahora bien: tanto se haya elegido la vía penal como la civil, los damnificados —según el art. 34— pueden solicitar el comiso y venta de

16. Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, el art. 46 TRIPs estipula que "*las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se hayan determinado que son ... infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes*". Además, las autoridades judiciales podrán ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado en forma predominante para la producción de los bienes en infracción, sean asimismo apartados del circuito comercial (sin indemnización), "*de forma*



las mercaderías y otros elementos con marca en infracción; la destrucción de las marcas y de todos los elementos que la lleven, “*si no se pueden separar de éstos*”.

El art. 35 fija una medida cautelar específica autorizada en los procesos civiles, llamada *incidente de explotación*, para el caso de que el objeto de la demanda promovida fuere la *cesación de uso de marca o de una designación*.

En tal caso, el actor podrá exigir al demandado caución real (que será fijada por el juez de acuerdo con la verosimilitud del derecho de las partes intervinientes en el conflicto (la ley habla de *derecho aparente*) y con posibilidad de fijación de contracautelas), en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. Si no se presta caución real, el demandante podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando —si fuere solicitada— caución suficiente.

Pero las reglas vinculadas a medidas precautorias se encuentran expresadas en la Sección 2 del Capítulo en estudio (arts. 38 a 41).

En estas normas no se menciona a la autoridad aduanera ni a ninguna otra autoridad administrativa centralizada o descentralizada (como el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, por ejemplo) y siempre se requiere de petición previa a un juez federal.

Ello ya nos habilita a afirmar que la autoridad aduanera nunca podría ser considerada en nuestra legislación interna como la “autoridad competente” a los fines de las prescripciones especiales sobre medidas en frontera consagradas en el Acuerdo TRIPs. En cambio, dicha autoridad será siempre un juez federal.

El art. 38 establece que todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca en infracción (conforme a los ilícitos enumerados en el art. 31), podrá solicitar ante dicho magistrado,

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

Si bien el juez está facultado para ordenar estas medidas de oficio, “*podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho*”.

Es de utilidad apreciar los alcances del art. 39 de la ley marcaria. Éste establece que aquel en cuyo poder se encuentren objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre el nombre y dirección de quien se los vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva; la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio, con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva; y la identidad de personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.

El último párrafo del referido artículo es categórico al afirmar que “*la negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que el tenedor es partícipe en la falsificación o imitación fraudulenta*”.

Como se podrá observar, el espíritu de esta norma apunta a aniquilar los efectos de la piratería marcaria en toda la cadena de comercialización del producto o de oferta del servicio.

Todas estas reglas —que emanan de una ley federal— resultan de carácter procesal, en atención a lo cual debe considerarse asimismo, a los fines del estudio de su compatibilidad con las reglas del Acuerdo TRIPs *sub examine*, las prescripciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Practiquemos, pues, tal estudio de compatibilidad:

---

*que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones*”. En el caso concreto de las mercancías con marca falsificada, la simple retirada del signo distintivo o *desmarcado*, no bastará, salvo casos excepcionales, para que se permita la inserción de los bienes desmarcados en el circuito comercial. Siempre se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes de aplicación de tales medidas, “*tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros*”.



a) *Acto introductorio del procedimiento cautelar de suspensión.* Así, el acto introductorio de las medidas especiales del Acuerdo TRIPs, esto es, la demanda o solicitud de suspensión de despacho a importación de mercadería falsificada (arts 51 y 52), resulta en nuestro derecho interno una petición de naturaleza judicial, y entendemos, asimismo, con carácter específicamente cautelar.

Tal solicitud puede ser iniciada por el particular damnificado que tome noticia de la existencia de objetos con marca en infracción, conforme a las disposiciones del art. 31 del régimen marcario vigente, y el solicitante puede a su vez requerir al magistrado federal interviniente las medidas consagradas en el art. 38 de la Ley 22.362, y también la medida de prohibición de innovar (art. 230 CPCCN), con su correspondiente efecto suspensivo en cuanto a la importación de la mercadería presumiblemente incurso en infracción, sin perjuicio de su posible encauzamiento, asimismo, a través de las disposiciones del art. 232 del CPCCN (medida cautelar genérica).

Todas estas medidas deben ser trabadas con la participación de la autoridad aduanera (cuyas facultades para ello veremos en el acápite correspondiente).

b) *Fianza, garantía o contracautela.* En cuanto a la fianza o garantía equivalente que debe exigirse al demandante a tenor de lo dispuesto por el art. 53.1 del Acuerdo TRIPs, el juez puede solicitarla tanto bajo las disposiciones del art. 38 *in fine* de la ley marcaria, como bajo las reglas instituidas por el art. 199 del CPCCN (*contracautela*).

c) *Notificación de la traba de la medida de suspensión.* Manifestamos más arriba que el art. 54 del Acuerdo TRIPs exige la notificación a las partes de la suspensión del despacho a importación. La principal finalidad de esta norma es la notificación de la traba de la medida al demandado, en atención a la tramitación *inaudita pars* del procedimiento de suspensión en frontera.

Pues bien, el art. 198, segundo párrafo, del CPCCN estipula que si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con mo-

tivo de su ejecución, se le notificará personalmente o por cédula dentro de los tres días.

d) *Caducidad de la medida de suspensión.* El art. 55 del Acuerdo TRIPs, por su parte, establece reglas de carácter crucial con respecto a la eficaz consagración de las reglas de observancia de esta Sección del Acuerdo.

En su primera parte, como se recordará, especifica que, si las autoridades aduaneras no han sido informadas —transcurrido un plazo no superior a diez días hábiles, contados a partir de la comunicación al solicitante de la suspensión a importación— de que el demandante ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión, o de que el juez interviniente ha decretado la prolongación de la suspensión mediante medidas cautelares, procederá al despacho de las mercancías presumiblemente incurso en infracción (recuérdese, también, que el plazo de suspensión puede ser prorrogado por la autoridad competente por otros diez días).

Según el art. 40 de la Ley 22.362, si el interesado no dedujera la acción correspondiente dentro de los quince días hábiles (el plazo resulta superior al exigido por el art. 55 primera parte del Acuerdo TRIPs) de peticionadas las medidas cautelares pertinentes, incluida —entendemos— la medida de no innovar solicitando la suspensión a importación (o bien la medida cautelar genérica con la misma finalidad), dichas medidas podrán ser dejadas sin efecto a petición del propietario de las mercancías afectadas (no existe norma expresa sobre posibilidad de extensión del plazo para promover la acción principal, tal como lo autorizaría el art. 55 del Acuerdo TRIPs).

Por otro lado, según el art. 207 del CPCCN, se producirá la caducidad de puro derecho de las medidas cautelares, si tratándose de obligación exigible no se interpusiera la demanda dentro de los diez días hábiles siguientes al de la traba (este plazo es similar al del Acuerdo TRIPs, pero sin regla expresa de extensión), y aunque la otra parte no hubiera deducido recurso.

La autoridad aduanera no podría decretar la caducidad *per se*, requiriendo siempre, a nues-



tro criterio, la expresa directiva judicial sobre la materia.

e) *Revisión de la medida de suspensión.* La segunda parte del art. 55 del Acuerdo TRIPs especifica que si se ha iniciado el procedimiento de fondo, a petición del demandado se procederá, en un plazo razonable, a la revisión de la medida cautelar de suspensión trabada, la que incluirá el derecho de audiencia, con el objeto de decidir si tal medida debe ser modificada, revisada o confirmada. Al respecto, el art. 198 del CPCCN, en su tercer y cuarto párrafos, admite la revisión de la interposición de las medidas cautelares para ambas partes.

f) *Daños y perjuicios producidos al demandado por la traba improcedente de la medida de suspensión.* El art. 56 del Acuerdo TRIPs especifica que la autoridad competente estará autorizada para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización por la retención infundada.

Por su parte, el art. 207 del CPCCN, ante el supuesto de caducidad de una medida, admite que "*las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiere obtenido la medida*".

El art. 208 del mismo cuerpo legal, en sentido conteste, y salvo algunas excepciones, establece que cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley le otorga para obtenerla, la resolución lo condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo hubiera solicitado. La determinación del monto se sustanciará por el trámite de los incidentes o por juicio sumario, según que las circunstancias hicieren preferible uno u otro procedimiento a criterio del juez, cuya decisión sobre este punto será irrecurable.

g) *Derecho de inspección o verificación.* El art. 57 del Acuerdo TRIPs, en su primera parte, estipula que, sin perjuicio de la debida tutela a toda información confidencial implicada, los Estados Miembros facultarán a la autoridad competente para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga ins-

peccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades aduaneras. El importador tendrá los mismos derechos de inspección, a fin de consagrar su defensa en juicio.

En nuestra legislación marcaria, y en las normas procesales vigentes vinculadas, no existe norma específica que garantice este derecho de inspección como, v.gr., a través de su inclusión como diligencia preliminar en el art. 323 del CPCCN.

Sin embargo, podría admitirse tal verificación o inspección (con la intervención obligatoria de la Aduana, como veremos en el capítulo correspondiente) con fundamento en las disposiciones del art. 326, 2º párrafo, apartado 2 del CPCCN (reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar el estado, calidad, o condición de cosas o lugares, con carácter de *prueba anticipada*).

h) *Derecho de información.* En su segunda parte, el art. 57 arriba indicado establece asimismo que los Estados Miembros podrán facultar a la autoridad competente para que cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, se comunique al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de mercadería de que se trate.

Si bien no existe norma equivalente consagrada en el régimen marcario vigente, el brindar al demandante tal información adicional parecería estar en el espíritu y finalidad de las exigencias del art. 39 de la Ley 22.362, ya comentado en otra parte de este trabajo.

i) *Facultades adicionales de la autoridad competente.* El art. 59 del Acuerdo TRIPs detalla que, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar judicialmente, la autoridad competente tendrá la facultad de ordenar la destrucción o eliminación de las mercaderías infractoras de conformidad a los principios instituidos por el art. 46 del mismo convenio.

En cuanto a las mercancías con marca falsificada, la autoridad competente no permitirá,



salvo circunstancias excepcionales, que las mercaderías infractoras se reexporten en el mismo estado ni que sean sometidas a un procedimiento aduanero distinto.

En este sentido, el art. 34 de la ley de marcas posibilita al damnificado la petición del comiso o venta de las mercaderías y de los otros elementos incursos en infracción, e incluso la destrucción de las marcas y designaciones falsificadas y de todos los elementos que los porten, si no se pueden separar de éstos (lo que incluiría, por cierto, a las mercaderías marcadas).

j) *El particular caso del incidente de explotación.* El incidente de explotación consagrado en el art. 35 de la ley marcaria no resultaría violatorio de las disposiciones del Acuerdo TRIPs bajo estudio, que no lo instituyen como etapa o remedio procesal en la tramitación de las medidas especiales en frontera.

Y ello es así, por cuanto las medidas en frontera presentan un carácter previo a la promoción de la demanda principal, y proceden para el grave supuesto de falsificación marcaria, y no para todo otro posible pleito vinculado a esta área de la propiedad industrial.

De esta manera, las medidas de suspensión en frontera, que pueden ser equiparadas en cuanto a su gravedad con las medidas consagradas en los arts. 38 y 39 de la Ley 22.362, *"no son aptas para lograr una cesación preventiva en el uso de un vocablo, a cuyo fin se debe recurrir al incidente de explotación previsto en el art. 35 de la Ley 22.362"* <sup>17</sup>.

Con el incidente de explotación, y ante casos que no revisten la gravedad de la falsificación marcaria, se cumplen las finalidades de obtención de una garantía del demandado, y de permitirle a éste la continuación en la explotación de la marca, sin necesidad de medidas excesivas y restrictivas del libre ejercicio honesto del comercio como un embargo preventivo

no justificado (o incluso como la medida suspensiva del art. 51 y ss. del Acuerdo TRIPs).

Con respecto a esta incidencia establecida en la Ley 22.362, la doctrina ha afirmado que *"no tiene otra finalidad que la de obtener una garantía del supuesto infractor, con la que ha de responder por los eventuales daños, o parte de ellos, por la continuación del uso de la marca"* <sup>18</sup>.

k) *Grado de compatibilidad legal razonable.* Creemos entonces que, salvo algunas cuestiones puntuales indicadas en el desarrollo que antecede (y que requerirían de la modificación expresa de ciertas disposiciones de la Ley 22.362), existe una compatibilidad razonable entre las disposiciones del Acuerdo TRIPs que la Argentina debe consagrar en su normativa interna en materia de medidas en frontera, y su legislación marcaria y procesal vigente.

## V. LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL SERVICIO ADUANERO A LA LUZ DE LA NORMATIVA ARGENTINA VIGENTE, ¿PERMITEN INSTRUMENTAR LAS MEDIDAS EN FRONTERA INSTITUIDAS POR EL ACUERDO TRIPs?

Hemos analizado arriba la razonable compatibilidad entre las disposiciones del Acuerdo TRIPs sobre medidas en frontera y la legislación nacional en materia marcaria y procesal aplicable al caso, sobre todo en cuanto a las facultades de la autoridad competente (el juez federal) y el procedimiento a aplicar para tornar efectiva la suspensión a importación. Resta pues verificar si el servicio aduanero argentino posee facultades como para instrumentar la suspensión, previa disposición judicial.

El Decreto 618/97<sup>19</sup>, modificatorio de la

17. Arg., para las medidas instauradas por los arts. 38 y 39 del régimen marcario, sentado por la CNCiv. y Com. Fed., Sala I, Septiembre 11-1984 (ED, 112-490), y que interpretamos como válido para las medidas especiales en frontera analizadas en el texto principal.

18. Cfr. Otamendi, J.: *"Derecho de Marcas"*, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 310.

19. Decreto 618/97, *"Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Organización y competencia, Funciones y facultades; Recursos"*, publicado en B.O., 14 de julio de 1997.



Ley 22.415, Código Aduanero, establece en su art. 1 que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reemplaza a la Administración General de Aduanas y a la Dirección General Impositiva, y ejercerá entonces todas las funciones oportunamente otorgadas a las entidades precedentes, precisamente disueltas por este decreto<sup>20</sup>.

De esta forma, y conforme a lo establecido en el art. 3 del decreto *sub examine*, la AFIP será el “ente de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación”, aplicando las normas legales correspondientes, y tendrá así una serie de funciones, “sin perjuicio de las conferidas por otras normas”, como por ejemplo —y en lo que nos interesa— “...el control del tráfico internacional de mercaderías dispuesto por las normas legales respectivas” (cfr. art. 3 inc. b) Dec. 618/97).

Ya el viejo art. 23 del Código Aduanero, que fuera derogado por el art. 20 inc. c) del Decreto 618/97, instituía que era “función y facultad” de la —en ese entonces— Adminis-

tración Nacional de Aduanas “ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercadería” (conf. art. 23 inc. a) del Código Aduanero).

Destáquese que tal atribución de control, tanto antes como ahora, no se trata de una función que corresponda en forma exclusiva a la autoridad aduanera, “sino que la comparte con otras reparticiones y organismos de seguridad y sanidad igualmente interesados en diferentes aspectos del intercambio internacional”<sup>21</sup>.

Sin perjuicio de lo indicado antes, resulta importante destacar que, a pesar de la derogación del art. 23 del Código Aduanero, en donde la función de control ocupaba un lugar prioritario<sup>22</sup>, por sobre la función recaudatoria de tributos (que con la modificación instaurada por el Decreto 618/97, parecería haber pasado a ocupar la posición privilegiada (ver art. 3 inc. a) del Decreto 618/97, para el caso concreto de la AFIP, y el art. 9 ap. 2) inc. a) de la misma norma para el caso de la DGA), la atribución bajo análisis sigue siendo la razón de ser y pro-

20. En relación a un antecedente legal sobre los intentos de fusión de la A.N.A. con la D.G.I., el Decreto 1156/96, el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros dijo respecto a tal unión que produciría “serios inconvenientes para que el servicio aduanero cumpla adecuadamente sus tareas”, por cuanto “las funciones de la A.N.A. establecidas por el art. 23 del Código Aduanero, no se limitan a la recaudación de los tributos cuya percepción le está encomendada. Por el contrario, la función primordial del servicio aduanero es ejercer el control que debe tener el Estado sobre el tráfico internacional de mercadería, tanto para la aplicación de prohibiciones—entre ellas las de carácter no económico, como las establecidas por razones de seguridad, protección de la salud pública y preservación del medio ambiente— como para cobrar los tributos que gravan su tráfico” (Declaración del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros relativa a la fusión de la Aduana y la DGI..., en Revista de Estudios Aduaneros, Sección Documentos, 2º Sem. 1996/ 1º Sem. 1997, Año VI, N° 10, Prod. Gráficas, Buenos Aires, pág. 139).

21. Cfr. Ferro, C.A. — Ferro, F.M.: “Código Aduanero Comentado”, 3ª Ed., Depalma, Buenos Aires, 1994, pág. 105. Profundizando la cuestión, otro autor nos aclara que “el Derecho Aduanero está conformado por las normas que regulan el fenómeno aduanero, el cual puede esquematizarse como el hecho consistente en el ingreso o egreso de un objeto hacia o desde (según el caso) un determinado espacio que se encuentra sometido a un determinado orden jurídico. El control que se ejerce sobre dicho ingreso o egreso para posibilitar que el referido ordenamiento sea aplicado constituye la «función aduanera»” (cfr. Barreira, E.C.: “El Avance de los Tratados Multilaterales de Comercio sobre las Normas Aduaneras Nacionales”, Revista de Estudios Aduaneros, 2º Sem. 1997, Año VII, N° 11, Prod. Gráficas, Buenos Aires, pág. 64). Concluye el autor citado, entonces, que “el Estado controla el ingreso o egreso de la mercadería a través de las oficinas denominadas «aduanas» como un medio tendiente a lograr efectividad en las medidas dictadas en orden a la política comercial del Estado o en resguardo de otros valores de orden no económico (salubridad, seguridad y moralidad)” (Barreira, E.C.: op.cit., pág. 79).

22. La función de control del tráfico internacional de mercaderías estaba consagrada, antes de la derogación practicada por el Dec. 618/97, en el art. 23 inc. a) del Código Aduanero. Y esta exposición en el primer inciso del artículo tiene una importancia fundamental a efectos interpretativos. En la Exposición de Motivos reproducida en el Mensaje de Elevación de la Ley 22.415 (B.O. 23/3/81), la Comisión Redactora del Código Aduanero afirmó, en el punto 3 del Capítulo 2, que el orden de prelación de la enumeración del art. 23 “se basa en el criterio de contemplar en primer lugar (a las funciones y facultades) que guardan una relación más inmediata con el interés de los administrados, continuar con las que se vinculan con otros organismos y concluir con aquellas que se refieren más directamente al quehacer de la propia repartición”.



pósito fundamental del servicio aduanero por cuanto, de no resultar así, podría ser reemplazado directamente por una oficina o repartición estrictamente fiscal.

Es por eso que, según el art. 4, 3º párrafo, del Decreto 618/97, el Administrador Federal estará secundado por un Director General a cargo de la Dirección General de Aduanas, el que (según el párrafo 7º del artículo en cuestión), *“será el responsable de la aplicación de la legislación aduanera, en concordancia con las políticas, criterios, planes y programas dictados por el Administrador Federal y las normas legales que regulan la materia de su competencia”*.

En cuanto a las facultades para cumplir las funciones especificadas por el decreto *sub examine*, el Administrador Federal tiene potestades reglamentarias, y puede dictar normas generales obligatorias, como por ejemplo, y tal como lo indica el apartado 10) del párrafo 3º del art. 7 del Decreto 618/97, las que establezcan requisitos con el objeto de determinar la lícita tenencia de mercadería de origen extranjero que se encontrare en plaza y a cuyo efecto podrá exigir declaraciones juradas de existencia, estampillado, marcación de mercadería, contabilización en libros especiales o todo otro medio o sistema idóneo para tal fin, y según el apartado 11) del mismo artículo y párrafo, cualquier otra medida que sea conveniente para facilitar el *“...control del comercio exterior a cargo del organismo”*.

En sentido concordante, el art. 9, apartado 2º inc. b) del decreto bajo estudio indica que el Director General de Aduanas tiene la facultad de *“ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías”*.

Además, según los incs. f) y k) del mismo apartado, el Director General puede autorizar, según los antecedentes y garantías que brinden los peticionarios, y de acuerdo con la naturaleza de la operación y con los controles que en cada caso correspondieren, la verificación de la mercadería en los locales o depósitos de los importadores y exportadores, o en los lugares por ellos ofrecidos a tal fin, siempre que éstos reunieran las condiciones y ofrecieran las

seguridades requeridas para el adecuado control de la operación y la debida salvaguardia de la Renta fiscal (inc.f); y practicar las averiguaciones, investigaciones, análisis, pericias, extracción de muestras o verificaciones pertinentes para el cumplimiento de su cometido, así como también tomar por sí o con la colaboración de personas u organismos públicos o privados, las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, calidad, cantidad, medida, origen, procedencia, valor, costo de producción, márgenes de beneficio, manipulación, transformación, transporte y comercialización de las mercaderías vinculadas al tráfico internacional (inc. k).

Como se podrá observar, la autoridad aduanera poseería facultades suficientes como para acatar la exigencia judicial de suspensión de la importación de mercaderías en infracción e incluso, con su obligatoria intervención, a permitir a las partes en conflicto la verificación o inspección de la mercadería presuntamente incurso en infracción.

Entendemos que en su condición de autoridad administrativa responsable del control del comercio internacional de mercaderías —control que no se encuentra acotado por cierto a la mera percepción de tributos— la Aduana tiene claras atribuciones para auxiliar a las autoridades judiciales —siempre con petición previa de éstas— en la lucha contra la falsificación marcaría.

Como se verá, no consideramos como adecuada la incorporación de la actuación de oficio por parte del servicio aduanero. Al respecto debe considerarse que el Acuerdo TRIPs no obliga expresamente a los Estados Miembros a instituir en su sistema jurídico dicha actuación.

Así, el art. 58 del Acuerdo hace referencia a *“cuando los miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho...”*, lo que implica una facultad de los Estados, y no una obligación específica a la luz de los contenidos del Acuerdo. El art. 51 obliga a *“adoptar procedimientos para que el titular de un derecho ... pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda*



por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercaderías para libre circulación", lo que no supone necesariamente la incorporación del procedimiento administrativo-aduanero *ex officio*.

Ello hace que procuremos estudiar en esta sección si, de acuerdo a la naturaleza cautelar de esta suspensión del despacho de mercaderías a plaza por las autoridades aduaneras, es necesario incorporar la alternativa *ex officio*.

Como ya adelantáramos arriba, entendemos modestamente que tal actuación administrativa *ex officio* resultaría extraña a nuestra tradición administrativa y judicial en materia de medidas cautelares, cuya traba procede a pedido de parte y previa orden judicial, limitándose la autoridad administrativa a acatar dicha orden. Nuestro sistema procesal cautelar resulta así compatible con el art. 51 del Acuerdo TRIPs, en el sentido que garantiza la intervención judicial a pedido de parte para ordenar a la autoridad aduanera la suspensión del despacho a plaza.

Por otro lado, debe considerarse muy especialmente que la verificación de la mercadería no es realizada por el servicio aduanero en todos los casos<sup>23</sup>, sino sólo en algunos de ellos, con lo que la intervención *ex officio* resultaría aislada y poco efectiva.

Así, cuando se registra la solicitud de importación para consumo se asigna un "canal", que indica el grado de control que se va a hacer sobre el despacho. Este es el sistema de selectividad de importación basado en los canales "rojo", "naranja" y "verde".

En tal sentido, recuérdese que el control de las destinaciones de importación para consumo se realizará "a través de la verificación física y/o documental o con la sola comprobación de la correcta integración de la documentación exigible para la presentación" (cfr. Art. 1, Anexo 1 de la Resolución DGA 19/99)<sup>24</sup>.

Veamos los alcances de los criterios de selectividad incorporados en el art. 2 del Anexo I de la Resolución bajo examen.

En relación al canal rojo, la verificación física se producirá cuando el cumplimiento de requisitos excepcionales sea sólo comprobable sobre la mercadería.

Además, este canal no será obligatorio cuando el beneficio tributario o la excepción a la prohibición quede acreditada con la documentación complementaria o accesorio. Cuando se aplique este canal por azar, sólo podrá complementar el porcentaje de destinaciones previsto en relación con la cantidad de verificadores afectados al control.

Con respecto al canal naranja—control documental— será obligatorio cuando se trate de la aplicación de prohibiciones relativas de carácter económico y no económico, establecidas para la finalidad y por las razones previstas en los artículos 609 y 610 del Código Aduanero, o sujetas a cupo cuando su afectación no se realice al momento de la oficialización de la declaración. No será obligatorio, en cambio, cuando se trate de beneficios tributarios para cuya comprobación no corresponda la verificación de la mercadería.

Para finalizar, en el caso del canal verde—cuando no corresponda la aplicación de los canales rojo y naranja— sólo se controlará la integración de la Solicitud de Destinación en las condiciones que determinen las normas de procedimiento.

En este último caso, la Aduana no tendría oportunidad, *ex officio*, de detectar la existencia de mercadería con marca falsificada. Lo mismo sucedería en el caso del canal naranja, dada su condición esencial de control documental.

De ahí que el grueso de las operaciones no necesariamente pasarán por el canal rojo para permitir habilitar el procedimiento *ex officio* estudiado.

23. Al respecto, el art. 31 del decreto 2284/91, en la última parte de su segundo párrafo, afirma que las verificaciones de la Aduana serán de carácter selectivo y no sistemático, de acuerdo con las directivas que al efecto impartan sus autoridades.

24. Ver Boletín de la DGA N° 34/99.



Como conclusión general a este capítulo, consideramos que la normativa aduanera analizada resulta compatible con las exigencias del Acuerdo TRIPs en relación al rol que debe cumplir el servicio aduanero nacional en la instrumentación de las medidas en frontera, sin considerar incluida entre las atribuciones correspondientes, por lo ya expuesto, la actuación *ex officio*, la cual tampoco resultaría necesaria para otorgar efectividad al ejercicio de tales atribuciones.

## VI. CONCLUSIONES.

Con base en el estudio de compatibilidad legal precedentemente expuesto, podemos arribar a las siguientes conclusiones:

(a) El Acuerdo TRIPs establece expresas obligaciones para los Estados Miembros respecto a la consagración en su ordenamiento interno de ciertas prescripciones especiales a instrumentar en frontera para combatir la comercialización transfronteriza ilícita de mercancías que implicaren falsificación marcaria o reproducción no autorizada de obras protegidas bajo el derecho de autor.

(b) El propósito primordial del Acuerdo TRIPs fue el establecer estas reglas de observancia a fin de posibilitar una adecuada defensa de los derechos de propiedad intelectual, algo que por cierto no regulaban con la suficiente intensidad los Convenios de la OMPI, en especial los celebrados originalmente en París y Berna.

(c) De esta manera, el Acuerdo TRIPs, en la Sección 4º de su Parte III incluye ciertas prescripciones especiales sobre medidas en frontera, a fin de permitir a los titulares de los derechos conculcados el obtener de los países Miembros la observancia de medidas y procedimientos que, con el auxilio del servicio aduanero de dichos Estados, posibiliten la detención de la mercadería atentatoria de sus derechos de propiedad intelectual, antes de su acce-

so pleno al territorio aduanero y su correspondiente ingreso al torrente económico. Es decir, se advierte una clara obligación de proporcionar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual la asistencia de la administración de aduanas.

(d) El alcance de tales medidas es inicialmente erigido por el art. 51 del Acuerdo TRIPs. Éste indica que entre las mercancías que se presenten para su importación al territorio aduanero del país Miembro y que deben estar sujetas a las medidas y procedimientos de observancia en frontera, se han de incluir, como pauta de mínima, a las siguientes:

i) mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y

ii) mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

(e) La normativa interna debe ser estudiada a fin de verificar si resulta compatible con tales prescripciones, o si debe ser necesariamente adaptada. Nuestro estudio se ha centralizado exclusivamente en el problema de la falsificación marcaria.

(f) La Ley 22.362 de marcas y designaciones comerciales ha consagrado reglas de observancia del derecho marcario protegido por sus disposiciones. Todas estas reglas —que emanan de una ley federal— resultan de carácter procesal, en atención a lo cual debe considerarse asimismo, a los fines del estudio de su compatibilidad con las reglas del Acuerdo TRIPs *sub examine*, las prescripciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

(g) Del estudio comparativo practicado entre la normativa interna (marcario y procesal) y las reglas del Acuerdo TRIPs que nos ocupan, se ha advertido una compatibilidad razonable en áreas tales como *acto introductorio del procedimiento cautelar de suspensión; imposición de una fianza, garantía o contracautela; notificación de la traba de la medida de suspensión; facultades adicionales de la autoridad competente; revisión de la medida de suspen-*



sión, y obligación de reparar los daños y perjuicios producidos al demandado por la traba improcedente de la medida de suspensión. No se observa contradicción entre el instituto del incidente de explotación instaurado por el art. 35 de la Ley 22.362 y la medida de suspensión a la importación instituida por las reglas del Acuerdo TRIPs bajo estudio.

(h) Deberían armonizarse, sin embargo, los plazos instituidos por el art. 55 primera parte del Acuerdo TRIPs y el art. 40 de la Ley 22.362 (instituto de la *caducidad de la medida de suspensión*) con respecto a la deducción de la acción principal. Asimismo debería establecerse la posibilidad de extensión del término de promoción de dicho proceso tal como lo autoriza el referido art. 55 del Acuerdo TRIPs (no existiendo norma expresa al respecto en nuestra normativa local).

(i) Debería consagrarse expresamente en nuestra ley marcaria, por razones de seguridad jurídica, el *derecho de inspección o verificación* regulado por el art. 57 primera parte del Acuerdo TRIPs, sin perjuicio que podría admitirse tal verificación o inspección (con la intervención obligatoria de la Aduana) con fundamento en las disposiciones del art. 326, 2º párrafo, apartado 2 del CPCCN (reconocimiento judicial o dictamen pericial, con carácter de *prueba anticipada*, para hacer constar el estado, calidad, o condición de cosas o lugares).

(j) Debería regularse expresamente, por razones de seguridad jurídica, el *derecho de información* reglado por el art. 57 segunda parte del Acuerdo TRIPs, sin perjuicio de que, si bien no existe norma equivalente consagrada en el régimen marcario vigente, el brindar al demandante tal información adicional parecería estar en el espíritu y finalidad de las exigencias del art. 39 de la Ley 22.362.

(k) Por su parte, del estudio de las disposiciones del Decreto 618/97, modificatorio de la Ley 22.415 (Código Aduanero), surge que la autoridad aduanera poseería facultades suficientes como para acatar la exigencia judicial de suspensión de la importación de mercaderías en infracción e incluso, con su obligatoria intervención, a permitir a las partes en conflicto la verificación o inspección de la mercadería presuntamente incurso en infracción.

No consideramos en cambio que la Aduana posea facultades *ex officio* para intervenir, ni que éstas sean necesarias o útiles para dotar de efectividad al ejercicio de las atribuciones correspondientes.

(l) En su condición de autoridad administrativa responsable del control del comercio internacional de mercaderías —control que no se encuentra acotado por cierto a la mera percepción de tributos— la Aduana tiene claras atribuciones para auxiliar a las autoridades judiciales —siempre con petición previa de éstas— en la lucha contra la falsificación marcaria.