

**RADICACIÓN VIRTUAL No.
000S2022901866**

Subdirección de Normativa y Doctrina

100208192-297

Bogotá, D.C. **09/03/2022**

Tema: Medidas en frontera
Descriptores: Propiedad intelectual e industrial
Fuentes formales: Artículo 51 ADPIC
Artículos 245, 246 y 250 Decisión 486 Comunidad Andina
Artículos 597, 710 al 712 y 722 del Decreto 1165 de 2019
Artículo 24 del Código General del Proceso

Cordial saludo,

De conformidad con el artículo 56 del Decreto 1742 de 2020, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas generales que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización cambiaria, en el marco de las competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta lo siguiente: ¿Los controles de aduana para proteger la propiedad intelectual que están establecidos para el caso de marcas, aplican también para diseños industriales?

Sobre el particular, las consideraciones generales de este Despacho son las siguientes:

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), corresponde a un anexo del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por tal motivo, los países miembros de la OMC se encuentran obligados a adoptar medidas en frontera tendientes a la protección de la propiedad intelectual.

Las medidas en frontera para la protección de la propiedad intelectual se encuentran reguladas en la Sección 4 de la Parte III del ADPIC. En efecto, el artículo 51 establece la suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras en los siguientes términos: *“Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de*

Subdirección de Normativa y Doctrina

fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio". (Subrayado fuera de texto)

Del anterior artículo se desprende que las mercancías que están sujetas a procedimientos de medidas en frontera corresponden a mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y las mercancías piratas que lesionan el derecho de autor que se presenten para su importación. También se advierte la no obligatoriedad de los países miembros de la OMC de permitir medidas en frontera respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, a menos que así lo establezcan sus legislaciones internas.

Igualmente, sobre la aplicación de medidas en frontera, la Decisión 486 de la Comunidad Andina regula la protección del titular del derecho de marca en el artículo 250, en los siguientes términos:

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

Así las cosas, con el fin de acatar las prescripciones establecidas en el artículo 51 del ADPIC y el artículo 250 de la Decisión 486, fue expedido el Decreto 4540 de 2006, el cual fue posteriormente incorporado en los artículos 611 a 626 del Decreto 390 de 2016, disposiciones que fueron subrogadas por el Decreto 1165 de 2019, en los artículos 710 al 725 del citado decreto.

Por consiguiente, en las disposiciones del Decreto 1165 de 2019 encontramos que:

- (i) El alcance de las medidas en frontera adoptado por la legislación aduanera aplica exclusivamente para los derechos de autor y derechos conexos y derecho marcario “*en relación con las mercancías supuestamente piratas o de marca falsa vinculadas a una operación de importación, de tránsito o de exportación (...)*”, como a las “*mercancías vinculadas a operaciones en zona franca*”, tal como así lo dispone el artículo 711 del Decreto 1165 de 2019.
- (ii) Para la aplicación de las disposiciones aduaneras en torno a las medidas en frontera, el artículo 710 *ibídem* define las expresiones derecho de autor, derechos conexos, marca, titular del derecho de autor o del conexo y titular de marca.
- (iii) La suspensión provisional de la importación, exportación o tránsito, medida cautelar aduanera prevista en el numeral 2 del artículo 597 del Decreto 1165 de 2019, y desarrollada en el artículo 712 *ibídem*, está dirigida únicamente a las mercancías supuestamente piratas o de marca falsa.

Subdirección de Normativa y Doctrina

Con todo lo expuesto se puede concluir que las medidas en frontera, adoptadas por la legislación aduanera en concordancia con el ADPIC, la Decisión 486 de la Comunidad Andina y los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, están encaminadas a evitar los efectos perjudiciales que podrían derivarse de operaciones aduaneras que recaigan sobre mercancías supuestamente piratas o de marca falsa, únicamente.

Lo anterior no obsta para señalar que el artículo 245 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece medidas cautelares ordenadas por autoridades distintas a la autoridad aduanera, correspondiendo a disposiciones generales regulatorias de los derechos de propiedad industrial, las cuales tienen como fin: (i) impedir la comisión de la infracción, (ii) evitar sus consecuencias, (iii) obtener o conservar pruebas, (iv) asegurar la efectividad de la acción o (v) el resarcimiento de los daños y perjuicios. Dentro de las medidas cautelares previstas se encuentra la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) del artículo 246 de la Decisión 486, tal como lo dispone el literal c) del citado artículo.

Es así que es posible adelantar en la República de Colombia acción por infracción de derechos (artículos 238 y siguientes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina), y que de aquella se derive orden de la autoridad competente de suspender la importación de mercancías presuntamente infractoras de derechos de propiedad industrial (v.gr. medidas cautelares), caso en el cual la autoridad aduanera aplicará inmediatamente la medida de que se trate, de acuerdo a la respectiva providencia, conforme a lo señalado en el artículo 722 del Decreto 1165 de 2019:

“Artículo 722. Medidas cautelares adoptadas por otras autoridades. El presente decreto no se aplicará cuando la suspensión de la operación aduanera o medida cautelar de otra naturaleza la ordene una autoridad competente, distinta de la de la autoridad aduanera. En tal evento, la autoridad aduanera aplicará la medida de que se trate, de acuerdo a la providencia respectiva”.

En lo que respecta a las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, se puede consultar dicho tópico ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad en materia de propiedad industrial. Al respecto, se resalta que, en concordancia con el artículo 24 del Código General del Proceso (ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ejerce funciones jurisdiccionales en la materia, así:

(...) Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: (...)

3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:

a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos.

c) El Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracción a los derechos de obtentor de variedades vegetales. (...).”

Subdirección de Normativa y Doctrina

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –“Doctrina”, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente,

NICOLÁS BERNAL ABELLA

Subdirector de Normativa y Doctrina (E)
Dirección de Gestión Jurídica
UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Car. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín
Tel: 6079999 Ext: 904101
Bogotá D.C.

Proyectó: Angela Helena Alvarez Alvarez
Aprobó: Comité de Normativa y Doctrina Aduanero del 3/03/2022