

REFLEXIONES

SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS FALSIFICADOS
EN AMÉRICA LATINA

COMITÉ ANTIPIRATERÍA 2021 / 2023



ASIPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

Ecuador

Ordenamiento jurídico y los esfuerzos prácticos para combatir la falsificación y piratería

Por

Cecilia Falconi*

¶Emily Tulcanaza**

Introducción

1. Ecuador: Ordenamiento jurídico

- 1.1. Constitución de la República del Ecuador
- 1.2. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- 1.3. Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC
- 1.4. Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486
- 1.5. Régimen Común de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decisión 351.
- 1.6. Código Orgánico de los Conocimientos Económicos y Sociales, Creatividad e Innovación COESCCI

2. Acción administrativa, penal, medidas en frontera y acción civil

- 2.1. Acción Administrativa
- 2.2. Medidas en frontera
- 2.3. Acción Penal
- 2.4. Acción Civil

3. Retos para Ecuador

Conclusiones

* Doctora en Jurisprudencia y Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Maestría en Administración y Planeación Estratégica, de la Universidad de las Fuerzas Armadas; actualmente es Managing Partner en Falconi Puig Abogados.

** Abogada graduada en la Universidad San Francisco de Quito - Ecuador, con una subespecialización en Derecho Penal. Miembro del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Actualmente Abogada en Antipiratería de la firma Falconi Puig Abogados.

Resumen

Este documento examina la situación de la falsificación y la piratería en Ecuador. Explora el marco legal ecuatoriano en relación con la propiedad intelectual y destaca las medidas más importantes que deben tomarse en caso de violación de estos derechos. Asimismo, expone los desafíos que enfrenta el país para combatir el comercio ilegal de mercancías falsificadas y pirateadas.

Palabras clave: Ecuador- falsificación, piratería, erradicación, comercio.

Abstract

This document will analyze the issue of counterfeiting and piracy in Ecuador. We will delve into the Ecuadorian legal framework concerning intellectual property and outline the essential steps to be taken in the event of a violation of these rights. Additionally, we will examine the current challenges that the country faces in eradicating the illicit trade of counterfeit and pirated goods.

Key words: Ecuador-counterfeiting, piracy, eradication, trade.

Introducción

En su obra titulada "Ilícito"¹, Moisés Naím trata el tema del comercio global de ideas robadas, una noción que interpretativamente abarca la falsificación, adulteración y alteración de productos.

Ecuador no está exento de la presencia poderosa de mafias, que, organizadas internacionalmente, están presentes prácticamente en todos los territorios del mundo, y que se dedican a desarrollar conductas ilegales, infracciones y delitos contra la propiedad privada, e incluso contra la seguridad y salud ciudadana.

La protección a los derechos de propiedad intelectual e industrial es esencial. Sistemas legales como los Acuerdos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC, contenido en el Anexo 1C² del Acuerdo de Marrakech³, las directivas regionales de la Unión Europea, normativa estadounidense, y de los más diversos territorios deben continuar fortaleciendo los sistemas, y el caso de Ecuador estaría pendiente una revisión para la radicalización de las multas y penas imputables a los

-
1. Moisés, N (MN). (2006). *Ilícito*, Barcelona, España: Debate.
 2. Acuerdo sobre Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Anexo 1C, (1994).
 3. Declaración de Marrakech, (1994).

transgresores de la ley; ya que a pesar de las recientes reformas que se tratarán más adelante, los titulares de derechos continúan en la lucha contra los usos no autorizados de los derechos de propiedad industrial, y la falsificación, adulteración y alteración de los productos; el combate a las ventas de productos en plataformas en línea que con la globalización y la revolución tecnológica han despertado aún más atención. Las instancias legales en vía administrativa, civil y penal constituyen un reto permanente, según sea la jurisdicción, y Ecuador no es la excepción.

El complejo panorama de estas prácticas se intensificó con la llegada del COVID-19, exponiendo a la humanidad a una avalancha de productos falsificados, que incluyen desinfectantes, mascarillas, dispositivos médicos, medicamentos, así como una amplia gama de productos de diversas industrias como la del licor y el tabaco, alimentos para bebés, artículos de moda, perfumes, cosméticos, repuestos para vehículos, entre otros. Esta situación ha llevado a ciertas jurisdicciones a cuestionar la eficacia de sus sistemas legales para hacer frente a este fenómeno.

Recientes estudios de la OECD-EUIPO sobre la compraventa de los medicamentos falsificados, y especialmente sobre los impactos de las medicinas falsificadas, concerniente estableció las pérdidas y el daño producido a los legítimos titulares de los derechos de propiedad industrial, añadiendo la grave problemática respecto de la evasión de impuestos y los daños estimados a los gobiernos y las economías.

Respecto del impacto en los Estados Unidos de América se determina que “casi el 38% de los medicamentos falsificados infringen derechos de propiedad intelectual”⁴. Sobre los costos y pérdidas a los gobiernos y economías en la Unión Europea se estiman en el orden de 1.7 billones de Euros⁵. Hallazgos adicionales indican que los sistemas de salud han tenido consecuencias durante el tratamiento a pacientes cuando se han utilizado medicamentos y/o dispositivos médicos falsificados; incluso, la polución ambiental ascendió por el uso de químicos tóxicos, y se afectó socialmente con la pérdida de más de 80.000 trabajos en la industria farmacéutica Europea.

El tráfico ilícito de mercancías falsificadas y piratas de acuerdo con el Reporte del BASCAP e INTA, moviliza a nivel internacional un total de US\$1.90

4. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea OECD-EUIPO (2020), *Comercio de Productos Farmacéuticos Falsificados*, Paris, page 12, <https://doi.org/10.1787/a7c7e054-en>.

5. *Ibidem*.

a US\$2.81 trillones de dólares anuales⁶. El crecimiento de esta actividad criminal no sólo vulnera los derechos de propiedad intelectual de los titulares de marcas y derechohabientes de obras, sino que, el comercio de mercancías falsificadas intrínsecamente beneficia a las organizaciones delictivas y a la corrupción.

En América Latina esta problemática permanece en el centro de atención de varias empresas internacionales y multinacionales, y locales, siendo Ecuador una jurisdicción en la cual, según la línea del poder ejecutivo para la aplicación normativa, y los momentos legislativos de derogación y expedición de leyes, y de reformas, al igual que la expedición de reglamentos en carteras de estado y secretarías nacionales competentes en materia derechos intelectuales y de aduanas, pudiésemos decir que ha funcionado “haciendo camino al andar”.

La Universidad Estatal de Michigan, en el Centro Contra la Falsificación y la Protección del Producto⁷, revela que, además de los problemas de seguridad, terrorismo y tráfico de drogas que enfrenta América Latina, mantiene un serio problema sobre la importancia que la falsificación y la piratería conciernen. Además, el Centro afirma que el sistema de acción para combatir este gigantesco fenómeno es precario y no mantiene procedimientos generales que generen resultados positivos.

Diego Pulido, para la editorial Scielo, refiere que las redes transaccionales de delincuencia son actividades rentables por su alta impunidad, baja penalidad, sobornos y corrupción debido a intercambios de cooperación entre la policía internacional y las mafias, posibilitando así un flujo dinámico entre América, Europa y Francia⁸.

En Ecuador la Agencia Nacional de Regulación y control Sanitario ARCSA en su página web pone en alerta de la ciudadanía el peligro del consumo de medicamentos falsificados, adulterados o alterados que representan un grave problema regional y mundial, haciendo énfasis de que esta problemática, que según los reportes de la propia ARCSA, de enero a noviembre del 2021, fueron decomisados 69.870 medicamentos falsificados, mientras que en el año 2020 fueron 34.983, es decir el crecimiento casi se duplicó en un año.

-
6. Frontier Economics. (2022). Reporte preparado for BASCAP and INTA, *Los impactos económicos de la falsificación y piratería*, (pag.8). Recuperado de <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/ICC-BASCAP-Frontier-report-2016.pdf>.
 7. Universidad de Michigan. (2021). Informe de la conferencia, *El nuevo mundo de las marcas, América Latina*. Recuperado de <https://a-capp.msu.edu/article/a-brands-new-world-latin-america-conference-report-spanish/>
 8. Pulido Esteve, D. (2021). Scielo. *Otras delincuencias en América Latina, 1880-1920*, 70(3). Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-65312021000101275.

La Policía Nacional del Ecuador, producto de operativos y decomisos de medicamentos falsificados en el 2015, reveló que bandas delictivas colombianas y peruanas, produjeron bajo maquinaria artesanal y decadente, medicamentos que ingresaron al territorio ecuatoriano por puertos y pasos fronterizos. Se incautaron 3 millones de pastillas, en el año 2016, 2.000 ampollas, en el año 2017, 140.000 cápsulas y 15 toneladas de medicamentos, y en el año 2018 fueron 75.000 pastillas⁹.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, entre enero a diciembre del 2022 reveló que, en productos electrónicos, calzado, textiles, medicinas e insumos vinculados con la salud aprehendidos, representan más de US\$44,000.000 (cuarenta y cuatro millones de dólares estadounidenses), correspondiendo así a más del 60% de todo el volumen de contrabando detectado en el año 2021. En este sentido, la Unidad de Delitos Aduaneros detalla que el perjuicio anual para empresarios y el Estado, supera los US\$2,000.000 (dos millones de dólares estadounidenses)¹⁰.

La problemática de los titulares de derechos de propiedad intelectual en el Ecuador es una amenaza real, pero poco visibilizada. El Ecuador mantiene una cultura de informalidad y de ilegalidad permitiendo así el desarrollo del comercio y tráfico ilícito. El Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, en su informe del 2019, reveló que el trabajo informal ocupa un 35% del total general de empleos¹¹, considerando que en el área rural los índices de pobreza alcanzaron el 49.2%¹², la economía ilícita resulta viable y sustentable.

El índice del Entorno Global del Comercio Ilícito que revela el grado en el cual las economías inhiben el comercio ilícito, arrojó que el Ecuador ocupa el puesto 60 entre 84 economías. Al ser la economía informal en el Ecuador un recurso de subsistencia para los sectores en situación de vulnerabilidad, la posibilidad de crear canales de combate que permitan luchar contra la falsificación, resulta un trabajo en desarrollo.

1. Ecuador: Ordenamiento jurídico

1.1. Constitución de la República del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador, prescribe en el Art. 322¹³ el

-
9. El Comercio, (05 de noviembre de 2018). Tres tipos de fármacos son los más adulterados en Ecuador. Recuperado <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/tres-tipos-farmacos-son-adulterados.html>
 10. La Hora, (02 de mayo de 2023). El comercio ilícito de calzado, aparatos electrónicos, textiles y medicinas se disparó más del 20% en 2022. Recuperado <https://www.lahora.com.ec/pais/comercio-ilicito-calzado-electronicos-textiles-medicinas-crecimiento/>
 11. Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, Boletín Técnico. (2019). *Mercado Laboral*. No. 01-209.
 12. Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. (2021). *Indicaciones de Pobreza y Desigualdad*.
 13. Constitución de la República del Ecuador [Const.], (2008). 2da Ed. CEP.

reconocimiento a los derechos de propiedad intelectual y prohíbe cualquier forma de apropiación y vulneración a estos derechos.

Es así como desde el nivel constitucional la apropiación y vulneración de estos derechos está prohibida, de manera que el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimiento, Creatividad e Innovación y sus reformas, que se comentará posteriormente, manda, permite y prohíbe todo lo relacionado a los derechos de propiedad intelectual e industrial. Existe concordancia con otros cuerpos normativos, como son los tratados y convenios internacionales, regionales, y, por ejemplo, en materia aduanera de competencias de las aduanas del Ecuador, que juega un rol determinante cuando a medidas en frontera se refiere, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Reformatorio diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico, entre otras.

En lo que atañe a esta entrega, haremos referencia a las normas aplicables al tema de análisis.

1.2. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Los Estados parte del Convenio están comprometidos con adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la aplicabilidad del Convenio, de conformidad con cada Constitución, con el objetivo de proteger a la propiedad industrial¹⁴. La protección de las marcas, no sólo se delimita en el registro de estas, sino en su protección misma de fabricación y comercialización. El Convenio obliga a los estados parte, el impedir cualquier acto que cree confusión y desacreditación en el ejercicio del comercio de los estados, no sólo por asegurar la competencia desleal, sino por la misma salvaguarda que se establece en la norma.

1.3. Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC

Los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio OMC¹⁵ deberán observar con respecto las disposiciones sobre la existencia, alcance y ejercicio de derechos de propiedad intelectual. Además, de acuerdo con el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio¹⁶, y con el fin de prevenir cualquier abuso a

14. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Registro Oficial 244, 29 de julio de 1999.

15. Organización Mundial del Comercio, (01 de enero de 1996).

16. Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (1995).

los derechos de propiedad intelectual, los estados parte deberán adoptar recursos y prácticas que efectivamente limiten el comercio ilícito.

En lo que respecta a las medidas provisionales en frontera, los ADPIC ordenan a sus miembros adoptar todos los procedimientos necesarios cuando aparezca a una presunción de vulneración por importación y comercio de mercancías falsificadas o piratas. En lo que concierne, esta disposición, abre la facultad para que los titulares puedan presentar una demanda, con el fin de que en definitiva, el servicio aduanero suspenda el despacho o la nacionalización de la mercancía a la libre circulación.

Resulta tan importante para el titular de derechos de propiedad intelectual, el Estado y el comercio internacional, la facultad que nace desde la mera sospecha de vulneración. La adopción de medidas en frontera previo ingreso a circuitos comerciales, evita inminentes daños irreparables.

En el Ecuador, previo a las reformas normativas del año 2021, las cuales serán explicadas posteriormente, las medidas provisionales o fronteras, se realizaban a petición de parte, lo cual a nivel funcional, no constituían medidas suficientes que permitan proteger al titular y evitar abusos, puesto que, el conocimiento del arribo de las mercancías a los puertos ecuatorianos, la información documental de la mercancía, las fotografías de los productos y otros no se encontraban plasmados en un sistema o acceso público que permitan al titular constatar la eminente vulneración hacia los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, como se detallará más adelante, actualmente el sistema de medidas en frontera en el Ecuador es mixto, permitiendo así la solicitud de medida provisional, de oficio o a petición de parte, creando así un sistema más satisfactorio para el combate al comercio ilícito.

1.4. Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486

El artículo 250 de la Decisión 486¹⁷, tal y como lo hizo la ADPIC, tras mantener suficientes motivos fundados que supongan una real infracción por la importación y exportación de productos, permitirán que la autoridad nacional competente que ordene de oficio la aplicación de las medidas en frontera¹⁸.

17. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, 01 de diciembre 2000. Cartagena. Registro Oficial 258.

18. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486. Artículo 250.

Además de lo mencionado, la Decisión 486 protege los usos no autorizados, esto es que, los signos distintivos notoriamente serán protegidos contra el uso y registro. Además, la Decisión en el artículo 226, constituye al uso no autorizado de un signo distintivo, cuando se trate de riesgos de confusión y asociación con el signo del titular, aprovechamiento injusto del prestigio del titular, daños económicos injustos hacia el titular y otros¹⁹.

1.5. Régimen Común de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decisión 351.

Enfocada en los derechos de autor y conexos, la Decisión 351, pretende reconocer a autores, titulares de obras literarias, artísticas o científicas, sea cual fuere su forma de expresión²⁰.

A manera de los aspectos procesales y en con fin de cesar toda posible vulneración hacia los derechos de autor y conexos, de acuerdo con el artículo 56, la autoridad nacional puede ordenar la incautación, embargo, decomiso o secuestro de aparatos o medios de reproducción, así como de los ejemplares que hayan sido producidos con infracción de cualquier derecho ya reconocido en la Decisión.

A pesar de no mencionar expresamente las medidas en frontera como medio normativo apto para cesar sospechas de vulneración, el Régimen si concibe el cese inmediato de la actividad ilícita, y es este el sentido normativo, que en el Ecuador se permita que, posterior a que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador dicte una medida en frontera, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, ya sea en su Dirección Nacional de Propiedad Industrial o en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Conexos, resuelva confirmar las medidas en frontera, y, en consecuencia, permitir al titular de derechos de autor, activar el órgano administrativo, penal o civil.

1.6. Código Orgánico de los Conocimientos Económicos y Sociales, Creatividad e Innovación COESCCI

El Código Orgánico de los Conocimientos Económicos y Sociales, Creatividad e Innovación del año 2016²¹ trata, en el Título IV los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, en los artículos 575, 577, 579 y 580, establece que la

19. *Ibidem*. Artículo 226.

20. Régimen Común de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decisión 351, 25 de enero de 1994. Cartagena. Registro Oficial 366.

21. Código Orgánico de los Conocimientos Económicos y Sociales, Creatividad e Innovación, 9 de diciembre de 2016. Registro Oficial No. 899.

solicitud de medida en frontera debe ser solicitada únicamente por el titular de registro de marca o derecho de autor.

Así, los retos de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual se incrementaron debido a que el Servicio Nacional de Aduana, por falta de disposiciones legales eficientes, dejó de monitorear las marcas y derechos de autor que estaban siendo vigilados bajo la anterior Ley, y por lo tanto, el sistema hasta entonces aceptable, se volvió casi inexistente; la obtención de información de la mercancía falsificada para promover las acciones legales pertinentes fue un inmenso reto, puesto que en ese entonces y hasta la actualidad, el Ecuador, no mantiene un sistema interinstitucional que permita en un principio verificar ante el Servicio de Aduana, la mercadería falsificada y contrastarla con los registros de marca que mantiene el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Ecuador. Aún con la ineficiencia, en casi 5 años hemos logrado medidas en frontera para varias industrias, y acciones principales, prevaleciendo el interés de los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, especialmente a los titulares de marcas afectados.

El pasado 30 de agosto de 2021 se aprobaron varias reformas expidiéndose un nuevo cuerpo legal denominado Ley Orgánica que Reforma Varias Leyes para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Promover el Comercio Electrónico²². Este régimen legal conlleva importantes cambios para combatir el comercio ilícito y refuerza la legislación relacionada con la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, con acciones aplicables en Frontera y Medidas Penales.

En este sentido, con estos avances legislativos y con las obligaciones estatales de respeto y garantía que mantiene el Estado Ecuatoriano normados en la Constitución de la República del Ecuador, se estaría fomentando el respeto y garantía de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor.

2. Acción administrativa, penal, medidas en frontera y acción civil

Posterior a una vulneración hacia los derechos de propiedad intelectual y casuísticamente, el titular de la marca o derechohabiente de obra, podrá activar ante el órgano competente, acción administrativa, penal, medidas en frontera y acción civil. En este sentido, es importante considerar que en el

22. Ley Orgánica que Reforma Varias Leyes para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Promover el Comercio Electrónico, 27 de agosto de 2021. Registro Oficial No. 525, 2021.

Ecuador, la medida en frontera es una opción, más no la única forma de iniciar acciones posterior a una vulneración.

2.1. Acción Administrativa

La acción principal administrativa se interpone ante el SENADI. Se trata de una Tutela Administrativa que puede ser de oficio o a petición de parte. La Administración interpondrá de oficio la acción principal cuando conciba que se esté afectado un interés público, para de esta manera evitar y reprimir las infracciones hacia los derechos intelectuales.

Mientras que, el titular de marcas o derechohabiente de obras podrá presentar solicitud de Tutela Administrativa, con la finalidad de precautelar sus derechos, requerir, y, según sea el caso, obtener medidas cautelares provisionales, solicitar información de la mercadería, determinar el origen de los productos falsificados, solicitar la inspección y sanción del importador.

El SENADI, de acuerdo con el artículo 418 del COESCCI, posterior al ingreso de la solicitud de Tutela Administrativa, en el término de 30 días calificará la acción principal, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa mencionada y su reglamento. Si la solicitud reúne los requisitos de Ley, se le concederá al presunto infractor, el término de 15 días para que se pronuncie y ejerza su derecho a la defensa y contradicción.

Previo a resolver, SENADI de oficio o a petición de parte podrá a convocar a audiencia²³. Una vez concluido el proceso, la SENADI emite una Resolución mediante la cual se determina si existió infracción a los derechos de propiedad intelectual y, en caso de determinarse, se procede a considerar la imposición de multas, las mismas que no tienen carácter resarcitorio. En este mismo acto, la SENADI dispone la destrucción de la mercadería aprehendida por la SENA E una vez que el acto administrativo se encuentre ejecutoriado.

A pesar de que la SENADI oficie al SENA E con el fin de destruir la mercancía que vulnera derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con la Regulación para la Destrucción de Mercancías Regulación del SENA E No. 198, todo el procedimiento y los gastos que devengan desde la solicitud hasta la destrucción de la mercadería, le corresponden al propietario de esta, es decir, al importador infractor²⁴.

23. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 16 de mayo de 2023. Registro Oficial No. 899.

24. Regulaciones para la Destrucción de Mercancías Regulación del SENA E 198, Registro Oficial Suplemento 979 del 06 de abril de 2017.

Ahora bien, en los casos en los que el importador no presente solicitud de destrucción ni realice las gestiones inherentes, el titular de los derechos de propiedad intelectual, podrá interponer una ejecución forzosa de la Resolución, en la cual, de constatarse el incumplimiento por la autoridad, se interpondrá una multa compulsoria²⁵.

2.2. Medidas en frontera

Hasta el 2016 la vigilancia aduanera y la adopción de medidas en frontera fué efectiva en Ecuador. Desde la adopción del Código de Conocimiento, el sistema se destruyó de un plumazo; básicamente, las competencias de la autoridad aduanera fueron entregadas a la oficina nacional de propiedad intelectual causando la interrupción total del sistema establecido problemática que no ha sido abordada seriamente. Hasta la entrada en vigencia del Código de Conocimiento, el sistema contaba con que la autoridad aduanera realizaba la inspección, sin necesidad de que un tercer ente público ordenara la misma, y se adoptaban las medidas provisionales en frontera luego de la acción principal ante el SENADI para confirmar las medidas definitivas dentro de una acción administrativa de tutela, el tema principal de esta acción administrativa radica en la información necesaria para solicitar la inspección dentro de la aduana y para presentar la petición de adopción de medidas en frontera.

... Desde la adopción del Código de Conocimiento, el sistema se destruyó de un plumazo...

El Código del Conocimiento del 2016, establece que quien solicite una medida en frontera debe proporcionar a la Oficina de Propiedad Intelectual una descripción precisa de los productos que pueden infringir derechos de propiedad intelectual y los detalles del embarque para solicitar a la autoridad aduanera nacional que proceda a la adopción de medidas provisionales en frontera otorgando al afectado un plazo de 10 días para presentar la acción principal. La ley también estableció que la Autoridad Nacional de Aduanas debe proporcionar la información necesaria para presentar la medida en frontera, lamentablemente, según el cambio de ley de 2016 sumado a la falta de estabilidad de los roles directivos en las instituciones públicas, causo la desaparición de un sistema estable.

25. Reglamento de Gestión de los Conocimientos, Resolución SENESCYT 77, Registro Oficial Edición Especial 1412 del 22 de diciembre de 2020.

Tal y como se mencionó, el pasado 30 de agosto de 2021, se aprobaron varias reformas expidiéndose un nuevo cuerpo legal denominado Ley Orgánica que Reforma Varias Leyes para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Promover el Comercio Electrónico²⁶, lo que efectivamente conllevó a crear una posibilidad viable que permita al titular ejercer los derechos que le son convenidos.

A partir de las reformas, las medidas en frontera también llamadas medidas preventivas aduaneras, fueron empleadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de oficio o a petición de parte, con la finalidad de impedir la importación o exportación de productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual.

La Autoridad Nacional competente en materia aduanera, al ser el órgano principal encargado de ejercer el control de la entrada y salida de mercancías, es el primer ente comprometido en la lucha en contra de la falsificación y piratería. De acuerdo con la Ley al Combate al Comercio Ilícito, el SENA E tiene la obligación de ejercer vigilancia sobre la mercancía de productos de importación, alertar y proveer por medios idóneos a los titulares de los derechos de propiedad intelectual y suspender una operación aduanera que presuntamente viole derechos de propiedad intelectual²⁷.

Con esta premisa clara, los titulares de los derechos intelectuales al ser notificados, ya sea con la Medida en Frontera dictada por parte del SENA E y/o confirmada por el SENADI, de acuerdo con el 576 del COESCCI podrán iniciar las acciones correspondientes, caso contrario las medidas caducarán y en consecuencia la mercancía será liberada²⁸.

En este sentido, los titulares de marcas y derechohabientes de obras con el objetivo de salvaguardar sus derechos de propiedad intelectual y de acuerdo con la normativa nacional, tienen la facultad de iniciar acción principal, ya sea administrativa, penal o civil.

2.3. Acción Penal

En el Ecuador, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el derecho penal es de *última ratio*. La tipificación del delito a la vulneración a la propiedad intelectual ha sido inoperante en el antiguo Código Orgánico Integral Penal

26. Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico, Registro Oficial 525, Quinto Suplemento, (2021).

27. *Ibidem*.

28. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Registro Oficial Suplemento 899, última reforma 22 de diciembre de 2022.

COIP, demostrando así la necesidad una reforma. La inoperancia de la norma radicó en la imposibilidad de ejercer una acción eficaz frente a una vulneración hacia los derechos de propiedad intelectual.

Con la promulgación de la Ley Orgánica del Combate al Comercio Ilícito, la facultad de iniciar acciones penales por la vulneración de los actos lesivos a la propiedad intelectual y a los derechos de autor se tornó una normativa aplicable y eficaz al momento de iniciar una denuncia penal, posterior a una vulneración a los derechos de propiedad intelectual.

Con la referida reforma, el Código Orgánico Integral Penal COIP ha tipificado a los actos lesivos a la propiedad intelectual y los sanciona con una pena privativa de libertad de seis meses a un año, comiso y multa de ocho hasta trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, es decir de US\$3,600 hasta US\$135,000²⁹.

La tipificación penal sanciona a la persona que, a sabiendas, en violación de los derechos de propiedad intelectual, fabrique, comercialice, almacene, separe o arranque los sellos que contengan marcas y demás acciones, siempre y cuando se realice con fines de lucro y a escala comercial³⁰.

Hay que tener en consideración que, de acuerdo con la normativa ecuatoriana la prescripción del ejercicio de la acción del presente delito es de cinco años contados a partir del cometimiento del delito, siempre y cuando no haya iniciado el proceso penal, mientras que, la prescripción del ejercicio de la acción al haberse iniciado el proceso penal fenece en el tiempo máximo de la pena, contado desde el inicio de la instrucción fiscal.

A nivel probatorio, para imputar el delito de actos lesivos en contra de la propiedad intelectual, es necesario y obligatorio probar la intención del infractor de cometer el delito, es decir el dolo. Esta intención hace referencia a que la persona voluntariamente y con pleno conocimiento comete el delito.

En el Ecuador, para la denuncia, investigación, juzgamiento y aplicación de penas por el delito en cuestión, además probar la intención del infractor, se deberá considerar las siguientes reglas³¹:

- El delito debe ser cometido a escala comercial, es decir; se considerará la magnitud, valor económico y cantidad de la mercadería o servicio, así como el impacto que puede tener en el mercado.

29. Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento 180, 29 de marzo de 2023.

30. *Ibidem*, Art. 208 A.

31. Código Orgánico Integral Penal. 2023. Artículo 208C.

- Se considerará escala comercial, cuando la mercadería importada esté valorada en más de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador, en general, es decir US\$22.500. Dicha valoración será fijada como si se tratase del producto original protegido por el derecho de propiedad industrial o derecho de autor.
- Cuando el responsable del cometimiento del delito, se trate de una persona jurídica, se le sancionará con el comiso de los bienes infractores, así como también una multa independiente a la responsabilidad de las personas naturales.

Tras determinarse la responsabilidad penal, ya sea a la persona natural o jurídica, el juez o tribunal de garantías penales ordenará la adjudicación gratuita o destrucción de los bienes infractores.

A pesar de lo expuesto, y considerando la posibilidad de que el fiscal no llegare a imputar el delito investigado a una persona natural o jurídica dentro de la fase de investigación previa, podrá solicitar en el requerimiento de archivo la adjudicación gratuita o destrucción de los objetos investigados³².

Como se mencionó en el acápite tercero, los costos que se susciten a razón de la destrucción de la mercancía le corresponden a la persona que comete el delito. En el caso de no se determine responsabilidad penal, la destrucción puede llevarse a cabo por el titular del derecho de propiedad intelectual vulnerado, quién podrá reincidir hacia el responsable.

Si bien uno de los objetivos primordiales del derecho penal es la disuasión hacia los infractores, en ciertos casos las reglas para la denuncia, investigación, juzgamiento y aplicación del delito de actos lesivos a la propiedad intelectual y derechos de autor son un estándar excesivo que vuelve a la normativa inoperante.

Es decir, el acceder a la justicia penal, se ve impedido cuando las acciones contempladas en el Código, no se realizan a escala comercial, es decir la mercancía no supera los cincuenta salarios básicos unificados. En definitiva, se limita el alcance del delito e impide la protección que amerita cualquier vulneración hacia los derechos de propiedad industrial.

Si bien es cierto que el legislador ha demostrado endurecer las penas privativas de libertad y las sanciones pecuniarias, en el Ecuador la falta de

32. Ibidem. Artículo 208C.

educación y conciencia social ha generado que el delito de violación hacia los derechos de propiedad intelectual es un delito, no sea concientizado como tal.

Adicionalmente, la falta de conocimiento en propiedad intelectual por parte de los agentes fiscales, policía judicial, investigadores y demás actores procesales que versan dentro de una investigación penal, en definitiva implica una falta de acceso a la justicia eficaz y expedita.

A pesar de las problemáticas mencionadas, la normativa actual realmente permite acceder a la justicia penal, investigar a los responsables, enjuiciarlos, destruir la mercadería que vulnera derechos de propiedad intelectual, y en consecuencia solicitar una compensación económica y reparación integral del derecho vulnerado.

2.4. Acción Civil

Esta acción tiene por objeto obtener medidas cautelares firmes y una reparación integral, a manera de compensación económica y resarcimiento de los daños para el titular de derechos de propiedad intelectual afectado.

Las acciones civiles por transgresión a derechos de propiedad intelectual son procesos de conocimiento en el Ecuador. Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo son los órganos competentes para conocer de la demanda en la materia principal y los Juzgados comunes en materia civil y comercial, son los competentes para el conocimiento de demandas de medidas cautelares.

La acción inicia con la presentación de la demanda ante un Juez competente, la adopción de medidas cautelares, en cuyo caso, la demanda principal deberá presentarse 10 días después de la ejecución de las medidas cautelares ante el Juzgado de Distrito de lo Contencioso Administrativo. La tramitación de la primera demanda ante el Juez de lo Civil puede durar entre 4 a 6 semanas, dependiendo del juzgado, principalmente por las causas de sorteo judicial y acumulación de trabajo. La demanda principal ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo puede tardar aproximadamente entre 3 y 5 años.

Mientras que, la Decisión 486 y el Código Civil Ecuatoriano contempla el derecho al titular de la marca o derechohabiente de la obra, de ejercer acción judicial y solicitar indemnización por daños y perjuicios tras una vulneración o menoscabo. De acuerdo con el ordenamiento ecuatoriano, para dar lugar a

una indemnización, debe existir un daño real y cierto. La demanda por daños en el Ecuador tiene una duración de aproximadamente 3 años.

A nivel probatorio se deberá necesariamente probar el daño, el nexo causal, la culpabilidad y la antijuridicidad. Mientras que, para efectos de calcular la indemnización, se verificarán los criterios del daño emergente y lucro cesante que haya sido sufrido por el titular en consecuencia de la infracción, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y el precio que el infractor habría pagado por el concepto de una licencia contractual, considerando el valor comercial del derecho infringido y las licencias concedidas³³.

3. Retos para Ecuador

Considerando lo mencionado, es crucial señalar las acciones necesarias para evitar el crecimiento significativo de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Ecuador. Estas acciones incluyen fortalecer la legislación, garantizar una aplicación efectiva, llevar a cabo campañas de concientización, promover la cooperación internacional, emplear tecnologías avanzadas, reforzar los controles en las fronteras, incentivar la innovación y fomentar la colaboración entre sectores relevantes. Estas medidas, coordinadas de manera eficaz, pueden mitigar considerablemente el problema.

La búsqueda de un ámbito legal que garantice la accesibilidad a herramientas efectivas para hacer valer los derechos de propiedad intelectual es una constante, los gobiernos y las partes legislativas deben continuar promoviendo la armonización que permita aunar esfuerzos hacia la legalidad, los retos son enormes contribuir con el compromiso en todas las esferas aplicables es una necesidad para promover sistemas mejores y más eficientes.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es el órgano principal, encargado de ejercer control de la entrada y salida de mercancías, siendo éste el primer ente comprometido en la lucha contra la falsificación y piratería debe conocer a cabalidad a los titulares, marcas y derechos de autor a los cuales se les pretenda vulnerar los derechos de propiedad intelectual, sin embargo, esta concepción no resulta del todo eficaz. A pesar de que se han firmado varios acuerdos de cooperación interinstitucional, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador no tiene una formación profesional de sus

33. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486. Artículo. 243.

funciones en propiedad intelectual, así como tampoco mantiene un registro de todas las marcas yacientes y registradas en el territorio ecuatoriano. En este sentido, la capacidad de actuar se ve imposibilitada ante la falta de presupuesto y acuerdos sin haberlos ejecutado.

En la necesidad de aumentar las acciones para erradicar la falsificación y piratería es importante que el sector privado, conocedor en propiedad intelectual, se involucre no sólo con la intención de sensibilizar a las instituciones, sobre las marcas y derechos de autor a los cuales representan, sino también en el desarrollo y aplicación de mecanismos y estructuras que permitan implementar un orden estratégico que apoye a los marcos de gobernanza.

Entre los obstáculos que se presentan al momento de la implementación de medidas estratégicas en contra de la falsificación y antipiratería, se encuentra el desconocimiento por parte del personal que labora en primera mano en el SENA. Los funcionarios y agentes aduaneros no son especializados en materia de propiedad intelectual y tampoco reconocen las características técnicas que presenta cada mercadería o producto que mantienen los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

Con el fin de solventar el desconocimiento por parte del personal del SENA y duplicar los esfuerzos para erradicar el tráfico ilícito de mercancías falsificadas, como representantes de varias marcas internacionales, se han realizado capacitaciones a las autoridades de control y oficiales del Servicio Nacional de Aduana.

En este sentido, se ha capacitado tanto en conocimiento en propiedad intelectual como en las características técnicas que presentan los productos de los titulares de las diferentes marcas y derechohabientes de obras. En consecuencia, las autoridades de control reconocen los derechos de propiedad intelectual y dan aviso hacia los titulares, lo cual en definitiva dificulta a los importadores infractores nacionalizar las mercaderías que vulneran derechos de propiedad intelectual.

Adicionalmente, resulta imperativo dirigir las capacitaciones hacia los actores fundamentales del sistema de justicia, específicamente formando fiscales y jueces especializados con un profundo conocimiento en derecho de propiedad intelectual. De esta manera, se logrará que estos profesionales no solo estén familiarizados con las complejidades de este campo legal, sino que también puedan reconocer las numerosas problemáticas asociadas con el considerable desafío del comercio ilícito.

Sin embargo, la capacitación no termina dentro las instituciones públicas, lastimosamente el Ecuador ha naturalizado socialmente el tráfico ilícito de mercancías falsificadas y adulteradas, y piratas. Considerando el alto índice de informalidad e ilegalidad que el comercio ecuatoriano representa y los índices de pobreza que lo acarrearán, resultará casi ilusorio la creación y la correcta acción de acuerdos o cooperaciones interinstitucionales. Al ser 35% de la población trabajadores informales, es importante sensibilizar a la población sobre la forma cómo se vulneran los derechos de propiedad intelectual, concebidos a través de una visión del delito y no de una posibilidad económica de trabajo.

En este sentido, las capacitaciones sobre el delito de actos lesivos en contra de la propiedad intelectual también deben realizarse a nivel sectorial en las principales ciudades del Ecuador, en las cuales se pueda disciplinar a la población y establecer una conciencia social sobre la venta, uso y comercio de productos falsificados, puesto que tal y como se ha mencionado esta industria beneficia directamente hacia las organizaciones delictivas.

Con respecto a la salud pública, el Convenio del Consejo Europeo sobre delitos relacionados con medicamentos tiene un alcance internacional y está abierto a la firma y ratificación no sólo de los países europeos, sino también de terceros países. Teniendo en cuenta que la salud humana está implicada con la democracia, los derechos humanos y los sistemas jurídicos con herramientas de aplicación, el Convenio sobre falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública³⁴ o también llamado Convenio Medicrime ha creado un marco de trabajo y de responsabilidades de las partes que merece la pena ver y promover. A pesar de que, como su nombre indica, este Convenio se refiere al ámbito penal, los titulares de derechos de propiedad intelectual desearán que los gobiernos oficiales tomen medidas serias para su aplicación. Ecuador fue el primer país de América, en adoptar y ratificar el Convenio Medicrime³⁵.

Conclusiones

El fenómeno del tráfico ilícito de mercancías falsificadas y piratas representa un desafío global, y su presencia en Ecuador no es una excepción. Este problema no solo impacta directamente a los titulares de marcas y a los

34. Convenio sobre falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública. 07 de mayo de 2021.

35. *Ibidem*.

poseedores de derechos de autor, sino que también tiene efectos indirectos en la economía nacional y contribuye al desarrollo de extensas redes de narcotráfico.

En respuesta a esta situación, Ecuador ha implementado reformas en diversas normativas, establecido acuerdos interinstitucionales y llevado a cabo capacitaciones para los funcionarios y autoridades de control. Estos esfuerzos han permitido que los titulares de derechos ejerzan sus prerrogativas en el territorio. A pesar de los avances notables realizados por el estado ecuatoriano en la lucha contra la falsificación y la piratería, reconocemos que aún persisten deficiencias en ámbitos estatales, normativos y administrativos que requieren continuo desarrollo y coordinación.

La lucha contra la delincuencia en el ámbito de la propiedad intelectual es un fenómeno en constante crecimiento. Sin embargo, estamos comprometidos a seguir desarrollando e impulsando todos los mecanismos necesarios para repeler diariamente este fenómeno que nunca descansa.

Cecilia María Falconi Pérez

Doctora en Jurisprudencia y Abogada, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Maestría en Administración y Planeación Estratégica, de la Universidad de las Fuerzas Armadas; actualmente es Managing Partner en Falconi Puig Abogados, en el derecho de propiedad intelectual ha manejado exitosamente la protección de portafolios importantes de signos distintivos en Ecuador y el exterior; para la observancia de los derechos protegidos, litiga exitosamente brindando especial énfasis en el ejercicio efectivo de los derechos frente a usos no autorizados e infracciones. Cecilia es líder del departamento Regulatorio, ha participado exitosamente en varios asuntos relacionados con la aprobación y aplicación de normas técnicas; siendo su gestión y coordinación desarrollada con excelencia hacia el éxito de los objetivos identificados. Cecilia promueve el análisis de proyectos de ley, reformas, y reglamentos, presentando criterios jurídicos y recomendaciones ante los poderes legislativo y ejecutivo. Se ha constituido como una asesora experta en temas relacionados con reglamentos técnicos obligatorios y normas técnicas voluntarias dentro del Sistema Nacional de la Calidad para la industria de productos de consumo humano. Es líder en materia de Cannabis, asesora a empresas nacionales y del exterior para sus planes y proyectos

e incorporó a la firma, de una manera innovadora, un departamento para satisfacer las crecientes demandas de la industria del Cannabis.

Emily Nicolle Tulcanza Espinosa

Es Abogado por la Universidad San Francisco de Quito - Ecuador, con una subespecialización en Derecho Penal. Miembro del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Actualmente Abogada en Antipiratería de la firma FALCONI PUIG ABOGADOS. Miembro de la ICC YOUNG ECUADORIAN ATTORNEYS en las mesas de Propiedad Intelectual, Derecho Aduanero, Comercio Exterior e Inversiones y en Equidad y Género. Co – fundadora del proyecto de las Naciones Unidas GIRL-UP en Ecuador. Miembro de Pacto Global en la mesa de Igualdad de Género.

Ha desarrollado su práctica en Derecho Penal y Propiedad Intelectual, incluyendo asuntos relativos a falsificación de marcas y piratería lesiva en el Ecuador.

Publicaciones:

- Amicus Curiae presentado antes la Corte Constitucional del Ecuador a favor de la Despenalización del Aborto en Casos de Violación Sexual (2021).
- Artículo escrito sobre la importancia de las Medidas en Frontera en el Ecuador (2023).

