

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

Colección de



© De la presente edición
Asociación Interamericana
de la Propiedad Intelectual
(ASIFI), 2021

ISSN
2539-2344
En línea

Jorge Chávarro Aristizábal
Coordinación

Natalia Tobón Franco
Edición de textos

Saúl Alvarez Lara
Diseño y composición

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIFI no se hace responsable por la forma o contenido de los artículos publicados en esta revista pues cada uno refleja únicamente la opinión de su autor.

Noviembre de 2023

REFLEXIONES

SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS FALSIFICADOS
EN AMÉRICA LATINA

COMITÉ ANTIPIRATERÍA 2021 / 2023



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



Índice

Presentación	
Enrique Díaz / Presidente de ASIPI	8
<hr/>	
Prólogo	
Reflexiones sobre la comercialización de productos falsificados en América Latina	12
Cecilia Falconi / Arturo I. González / José Antonio Arochi	
<hr/>	
En la guerra del streaming, la industria creativa libra una batalla incansable contra la piratería digital	18
Deborah Flores Garza	
<hr/>	
Consideraciones desde el punto de vista corporativo sobre la lucha contra los productos falsificados	28
Viorica-Zorita Pop / Myrtha Hurtado Rivas	
<hr/>	
La experiencia de grupo LEGO en el combate a la piratería en América Latina	47
Arturo Ishbak	
<hr/>	
Xiaomi y la piratería en la región de América Latina	58
Rafael López	
<hr/>	
Compro sólo productos falsificados “que no afectan” a nadie	68
Mtra. Shadia Ponce Kuri	
<hr/>	
Argentina	
Reflexiones sobre la comercialización de productos falsificados en América Latina	80
Alberto Villegas	
<hr/>	
Bolivia	
Reflexiones en la comercialización de productos falsificados en América Latina: experiencia de Bolivia	100
Diego Rocabado Chinchilla	
<hr/>	

Índice

Brazil

Reflections on the commercialization of falsified products in Latin America	114
--	-----

Jose Henrique Vasi Werner

Chile

Acciones establecidas en la ley chilena para detener la falsificación marcaría	128
---	-----

Carmen Paz Alvarez

Colombia

Corto comentario sobre la falsificación en Colombia	140
--	-----

Sandra Ávila-González / Fernando Triana Soto

Costa Rica

El impacto de la falsificación en Costa Rica	154
---	-----

María del Pilar López

Ecuador

Ordenamiento jurídico y los esfuerzos prácticos para combatir la falsificación y piratería	172
---	-----

Cecilia Falconi / Emily Tulcanaza

República de El Salvador

Herramientas legales para el combate en contra de la piratería de propiedad intelectual en la República de El Salvador	192
---	-----

Luis Ernesto Guandique

Guatemala

La lucha contra la piratería	220
-------------------------------------	-----

Gustavo Noyola Rodríguez

Índice

Honduras

Medidas de protección en frontera para la Propiedad Intelectual 228

Héctor Fernández Lozano

México

Comercialización de productos falsificados en México 234

José Antonio Arochi de la Torre

Panamá

Reflexiones en la comercialización de productos falsificados en América 241

Gabriela Tejada de Britton / Fernando González-Ruiz M

Paraguay

La piratería y falsificación en Paraguay: perspectivas jurídicas en la protección de la Propiedad Intelectual 254

Antonio Villa Berkemeyer / Federico Huttemann

Perú

El éxito de la lucha contra la falsificación y la piratería en Perú 260

Adriana Barrera / María Inés Herrera

República Dominicana

Falsificación y piratería en la República Dominicana 269

Vanessa Cabrera

Uruguay

Reflexiones en la comercialización de productos falsificados en América 277

Lucía Cantera

Presentación



Enrique Díaz
Presidente de **ASIPI**

Estimados colegas,

Es un honor para mí dirigirme a ustedes en calidad de presidente de la **Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI)** para presentarles la obra: *“Reflexiones sobre la Comercialización de Productos Falsificados en América Latina”*.

Este valioso proyecto ha surgido gracias a la iniciativa del **Comité Antipiratería 2021-2023** de **ASIPI**, con el objetivo de abordar de manera integral el problema de la falsificación en la región. En un contexto donde la innovación y la creatividad son motores esenciales para el desarrollo económico, nos enfrentamos a una situación alarmante: la creciente presencia de productos falsificados que amenazan no solo la integridad de las marcas y la propiedad intelectual, sino también minan la confianza del consumidor y afectan la equidad en el mercado.

El libro es el resultado de la colaboración de veintiún destacados profesionales, entre abogados *in house* de empresas y abogados independientes, quienes han dedicado su experiencia y conocimiento para ofrecer una visión integral y profunda sobre los desafíos que enfrentamos en la lucha contra la comercialización de productos falsificados en América Latina.

Los artículos preparados por agentes *in house* de empresas relevantes con sede en la región son:

País	Empresa	Autores	Título
México	Televisa	Deborah Flores Garza	En la guerra del streaming, la industria creativa libra una batalla incansable contra la piratería digital
Suiza	Nestlé	Viorica-Zorita Pop y Myrtha Hurtado Rivas	Consideraciones desde el punto de vista corporativo sobre la lucha contra los productos falsificados
México	Legó	Arturo Ishbak	La experiencia de Grupo Legó en el combate a la piratería en América Latina
México	Xiaomi	Rafael López	Xiaomi y la piratería en la región de América Latina
México	Genomma Lab	Shadia Ponce	Compro sólo productos falsificados "que no afectan" a nadie

Los artículos preparados por agentes de propiedad intelectual vinculados a **ASIPI** son:

País	Empresa	Autores	Título
Argentina	G. Breuer	Alberto Villegas	Reflexiones sobre la falsificación en Argentina
Bolivia	Nes Cervieri Monsuarez	Diego Rocabado	Reflexiones en la comercialización de productos falsificados en América Latina: experiencia de Bolivia

País	Empresa	Autores	Título
Brasil	Dannemann Siemsen	Jose Henrique Vasi Werner	Reflections on the commercialization of Falsified products in Latin America
Chile	Muñoz Jeanneret Alvarez y Cia	Carmen Paz Álvarez	Acciones establecidas en la ley chilena para detener la falsificación marcaria
Colombia	Triana, Uribe & Michelsen	Sandra Ávila-González y Fernando Triana Soto	Corto comentario sobre la falsificación en Colombia
Costa Rica	Arias Law	María del Pilar López	El impacto de la falsificación en Costa Rica
Ecuador	Falconi Puig Abogados	Cecilia Falconi y Emily Tulcanaza	Ordenamiento jurídico y los esfuerzos prácticos para combatir la falsificación y piratería
El Salvador	Latamlex	Luis Ernesto Guandique	Herramientas legales para el combate en contra de la piratería de propiedad intelectual en la República de El Salvador
Guatemala	Ideas IP	Gustavo Noyola Rodríguez	La lucha contra la piratería
Honduras	Bufete Mejia & Asociados	Héctor Fernández Lozano	Medidas de protección en frontera para la propiedad intelectual
México	Arochi& Lindner	José Antonio Arochi de la Torre	Comercialización de productos falsificados en México
Panamá	Icaza, González- Ruiz & Alemán	Gabriela Tejada de Britton y Fernando González-Ruiz M.	Reflexiones en la comercialización de productos falsificados en América

País	Empresa	Autores	Título
Paraguay	Berkemeyer	Antonio Villa Berkemeyer y Federico Huttemann	La piratería y falsificación en Paraguay: Perspectivas jurídicas en la protección de la propiedad intelectual
Perú	Barlaw - Barrera & Asociados	Adriana Barrera y María Inés Herrera	El éxito de la lucha contra la falsificación y piratería en el Perú
República Dominicana	@eprint	Vanessa Cabrera	Falsificación y piratería en la República Dominicana
Uruguay	Cervieri Monsuarez	Lucía Cantera	Reflexiones en la comercialización de productos falsificados en América

Como pueden observar, los 21 artículos contenidos en esta obra abarcan temas cruciales, desde el análisis de marcos legales hasta estrategias prácticas para la protección de la propiedad intelectual. Los autores no solo examinan las complejidades legales y los obstáculos enfrentados en la identificación y persecución de productos falsificados, sino que también proponen soluciones innovadoras para fortalecer la defensa de los derechos de propiedad intelectual en nuestra región.

Agradecemos a los autores por su dedicación y experiencia, al Comité Antipiratería de **ASIPI** presidido por Cecilia Falconi y José Antonio Arochi por liderar este trabajo, y a los lectores por su interés en contribuir a la protección de la propiedad intelectual en nuestra región.

ASIPI

La voz de la propiedad intelectual en América

**Cordialmente,
Enrique Díaz**

Prólogo

Reflexiones sobre la comercialización de productos falsificados en América Latina

Por

Cecilia Falconi,
Arturo I. González,
José Antonio Arochi

La complejidad de enfrentar la falsificación y la piratería de productos con marcas registradas y derechos de autor impulsa a la comunidad comprometida con este desafío a utilizar todos los recursos y estrategias posibles para combatir estas prácticas ilegales.

En los países latinoamericanos, los sistemas legales han avanzado en modernizar sus leyes, y en algunos casos, estas normativas se aplican eficazmente. No obstante, la falta de recursos económicos y la alta rotación y desconocimiento de autoridades y funcionarios dificultan que las entidades públicas encargadas mantengan niveles óptimos de eficiencia. Esto afecta su capacidad para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos de propiedad intelectual.

En algunas jurisdicciones, los cambios frecuentes de autoridades debido a los vaivenes políticos obstaculizan la implementación de políticas de Estado coherentes. Esto impide que las instituciones públicas encargadas de la gestión de los derechos intelectuales y las aduanas en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres operen de manera eficiente.

La falta de políticas, manuales y procesos estandarizados también dificulta la colaboración entre estas instituciones, así como el acceso rápido a plataformas de información.

El Comité de Antipiratería de **ASIPI** para el período 2021-2023 ha emprendido la tarea de compilar en un solo libro una serie de reflexiones sobre la comercialización de productos falsificados en América Latina. Estas reflexiones provienen de representantes destacados de la industria y eminentes abogados de cada país de la región.

En el grupo de representantes de la industria encontramos a Viorica-Zorita Pop y Myrtha Hurtado de Nestlé. Ellas exponen cómo la falsificación afecta a todas las marcas, poniendo en riesgo a consumidores, gobiernos y propietarios. Este fenómeno es particularmente peligroso, ya que expone a los consumidores a productos idénticos a los genuinos pero sin la autorización del titular de la marca. Las autoras estiman que las sanciones actuales no son lo suficientemente disuasorias, y la falsificación evoluciona hacia una operación empresarial sofisticada, agravada por la disminución del poder adquisitivo y las oportunidades legítimas de negocios y empleo. Los propietarios de marcas son actores clave en la lucha contra esta actividad ilícita. Este artículo explora un programa efectivo desde la perspectiva corporativa, destacando la elección de proveedores externos, la colaboración en línea y la cooperación con las autoridades. La cooperación, la comprensión de roles y la formación de asociaciones son fundamentales abordar este problema.

Por su parte Arturo I. González describe la estrategia de Grupo LEGO en el último lustro para la protección de sus derechos de propiedad intelectual en la región de Latinoamérica, así como las diversas herramientas utilizadas por la empresa en el combate a la piratería en campo y en plataformas de comercio electrónico. Los lectores encontrarán además en esta reflexión una propuesta para desarrollar e implementar una estrategia eficaz en el combate a la piratería en distintos países de la región desde la perspectiva de un abogado in-house.

En su contribución, Rafael López expone la forma como la empresa Xiaomi ha sido impactada por la piratería en la región de América Latina desde que comenzó operaciones en la región hace aproximadamente 5 años y propone posibles soluciones a este grave problema mientras que Shadia Ponce Kuri de Genomma Lab, se concentra en explicar por qué la sociedad ve la falsificación como algo de poca importancia y la justifica. La autora insiste en que esta percepción debe cambiar porque tiene repercusiones graves que deberíamos visibilizar.

Deborah Flores Garza de Televisa, México, aborda la intensa batalla que la industria creativa está librando contra la piratería digital, con un enfoque

especial en América Latina y México. Esta lucha se exacerbó debido a la pandemia, cuando se aumentó de manera significativa la piratería digital. El texto explora los desafíos y las estrategias adoptadas por la industria para enfrentar esta creciente amenaza y destaca los factores que han contribuido a la proliferación de la piratería en la región.

En un segundo grupo encontramos la visión de profesionales independientes dedicados a la propiedad intelectual que en su diario vivir enfrentan desafíos significativos en la lucha contra la piratería y la falsificación. Iniciamos con un interesante artículo de Alberto Villegas de Argentina, quien busca dar una fundamentación sociológica al por qué se adquieren productos falsos y cuál es el perfil de sus adquirentes. Se pone el foco sobre un caso emblemático de centralización del comercio de mercaderías falsas en una Feria denominada La Salada, a la cual la OMPI denominó “Emblema Mundial de la Falsificación”. El autor busca determinar cuál es la procedencia de las falsificaciones que invaden América Latina, y examina el informe de la OCDE y de la EUIPO. También trata las actividades que se realizan en la Aduana Argentina, la Asociación Civil Antipiratería Argentina. También se comenta sobre el compromiso de la Aduana Argentina y la Asociación Civil Antipiratería Argentina en la lucha contra las falsificaciones.

También contamos con el aporte de Lucía Cantera, que analiza la problemática de la falsificación de productos en Uruguay centrándose en cuatro temas: el aumento de pequeños envíos de productos falsificados que ingresan al país, el trato de Uruguay como “país de tránsito”, el crecimiento de las infracciones online y casos de phishing luego de la pandemia, y las nuevas prácticas en materia de destrucción de productos falsificados, reciclaje y economía circular.

Gustavo Noyola Rodríguez de Guatemala expone cómo en su país existen procesos para combatir la piratería, especialmente en aduanas, donde se hace un trabajo multisectorial donde participan abogados, autoridades aduanales, autoridades tributarias, y autoridades policiales mientras que Carmen Paz Álvarez nos ilustra sobre cómo la ley chilena establece una serie de acciones para atacar el delito de falsificación y perseguir la responsabilidad civil o penal por el uso no autorizado de bienes protegidos con derechos de propiedad intelectual. Adriana Barrera y María Inés Herrera del Perú explican a los lectores los avances que ha tenido la normativa peruana respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual ante los actos de falsificación y piratería.

Vanessa Cabrera de República Dominicana nos manifiesta cómo su país, debido a su posición geográfica estratégica y a su atractivo como destino turístico regional, ha experimentado un aumento en la comercialización de productos falsificados, abarcando desde indumentaria y accesorios de celulares hasta medicamentos y bebidas alcohólicas. La piratería, particularmente en el ámbito de contenidos, también ha dejado su huella. En respuesta a esta problemática, el Estado dominicano ha implementado legislaciones avanzadas y ha fortalecido la acción de las autoridades. En su opinión, la colaboración entre autoridades, industrias y la sociedad en general se revela como esencial para abordar de manera exitosa esta problemática, asegurando la protección de los consumidores y la preservación de la integridad económica. Cecilia Falconi y Emily Tulcanaza del Ecuador exploran en detalle el marco legal ecuatoriano en relación con la propiedad intelectual y analizan los desafíos que enfrenta el país para combatir el comercio ilegal de mercancías falsificadas y pirateadas a nivel nacional.

Gabriela Tejada de Britton y Fernando González-Ruiz de Panamá nos explican cómo la posición geográfica de Panamá influye en la comercialización de productos falsificados pero advierten que el país cuenta con leyes sólidas que previenen y penalizan el uso indebido de marcas, permitiendo a los titulares de derechos de marca emprender acciones administrativas, civiles y/o penales para combatir la comercialización de productos falsificados, que incluyen inspecciones, retención de mercancías sospechosas, y decomiso de productos que infringen los derechos de propiedad intelectual.

Por su parte Luis Ernesto Guandique, de la República de El Salvador, relaciona con precisión las diferentes herramientas legales que existen en su país combatir la falsificación y sugiere, para mejorar el sistema de combate a la piratería, la creación de una Unidad Especial Anti-Piratería en la Fiscalía General de la República, así como tribunales especializados de Propiedad Intelectual para garantizar un enfoque más específico en los casos. También afirma que la capacitación continua de las autoridades policiales en delitos relacionados con la piratería es esencial, junto con la asignación de recursos adecuados, tanto materiales como humanos, para fortalecer la capacidad de las autoridades judiciales. Además, destaca la importancia de la información oportuna y precisa por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual, la coordinación efectiva con las autoridades y la perseverancia en los procesos judiciales. Finalmente, el autor propone que se lleve a cabo un proceso de educación preventiva dirigida a los consumidores para

concientizarlos sobre las implicaciones individuales, económicas y sociales de adquirir productos piratas.

Jose Henrique Vasi Werner nos explica por qué Brasil es considerado uno de los países más afectados por la falsificación y la piratería mientras que María del Pilar López nos comenta que en Costa Rica la debilidad en la observancia de los derechos de propiedad intelectual tiene efectos negativos en la inversión extranjera directa, la pérdida de conocimientos técnicos extranjeros, y la pérdida de puestos de trabajo, entre otros. Para ella es fundamental contar con estructuras de gobernanza efectivas para administrar y proteger la propiedad intelectual. Diego Rocabado Chinchilla es nuestro colaborador en Bolivia. Analiza el impacto de la falsificación en los mercados locales, formales e informales de su país mientras que Sandra Ávila-González y Fernando Triana Soto hacen lo propio para Colombia, explicando que en ese país existen herramientas judiciales para atacar la falsificación de los productos pero éstas resultan insuficientes cuando los consumidores obtienen una ventaja en la compra de productos falsos. En su opinión, el mejor medio para luchar contra la falsificación es la educación.

José Antonio Arochi de la Torre describe la situación actual en México con respecto a la falsificación de mercancías, señala las disposiciones existentes en el país destinadas a erradicar esta práctica y examina las acciones que los propietarios de derechos de propiedad intelectual pueden emprender para hacer respetar sus derechos de manera efectiva al tiempo en que Antonio Villa Berkemeyer y Federico Huttemann abordan el problema de la piratería y la falsificación en Paraguay desde el punto de vista legal. Los autores examinan las leyes y medidas tomadas por el país, así como las consecuencias legales y económicas relacionadas.

Podemos concluir de todos estos textos que en el mundo existen diversas estrategias para combatir la piratería y la falsificación. Muchos países han fortalecido sus marcos legales y han promulgado una legislación específica para abordar este flagelo mientras que otros han insistido en trabajar en el marco de la cooperación internacional ya que la piratería y la falsificación a menudo trascienden fronteras. La mayoría prevé la aplicación de controles aduaneros rigurosos y la realización de inspecciones en puertos y fronteras que ayudan a interceptar productos falsificados antes de que ingresen al mercado, pero ello no siempre se logra.

Algunos colaboradores de este proyecto dan cuenta de que en sus países ya se están usando tecnologías avanzadas como códigos de barras,

hologramas y sistemas de rastreo que ayudan a verificar la autenticidad de los productos, pero todos los autores abogan por la adopción de dos estrategias: una, la de propiciar campañas educativas dirigidas a consumidores, empresas y autoridades que ayuden a crear conciencia sobre los peligros y las implicaciones de la piratería y la falsificación y dos, el trabajo en llave con las plataformas digitales para identificar y eliminar de sus listados los productos falsificados en línea.

Sólo nos resta decir que esta compilación es un esfuerzo colectivo de **ASIPI** para que la comunidad comprenda mejor los riesgos que implican la comercialización de productos falsificados, los avances que se han dado en la mayoría de países de América Latina para mejorar el combate contra dicha comercialización y los retos tanto en los ámbitos legislativos como institucionales que hay que superar para persistir en la lucha constante contra los productos falsificados. Para el Comité Antipiratería 2021- 2023 de **ASIPI** es crucial reafirmar el compromiso de construir una región que resguarde la innovación, la creatividad y las diversas herencias culturales latinoamericanas.



En la guerra del *streaming*, la industria creativa libra una batalla incansable contra la piratería digital

Por
Deborah Flores Garza*

Resumen

El artículo aborda la intensa batalla que la industria creativa está librando contra la piratería digital, con un enfoque especial en América Latina y México. Esta lucha se exacerbó debido a la pandemia, cuando se aumentó de manera significativa la piratería digital. El texto explorará los desafíos y las estrategias adoptadas por la industria para enfrentar esta creciente amenaza, destacando los factores que han contribuido a la proliferación de la piratería en la región. El artículo propondrá posibles soluciones para proteger los derechos de propiedad intelectual en un entorno digital cada vez más complejo.

Palabras clave: Piratería digital, transmisión, plataformas digitales, contenido audiovisual, derechos de autor, propiedad intelectual, long tail.

Abstract

The article addresses the intense battle that the creative industry is waging against digital piracy, with a special focus on Latin America and Mexico. This struggle has been exacerbated due to the pandemic, which has seen a significant increase in digital piracy. The text will explore the challenges and strategies adopted by the industry to confront this growing threat, highlighting not only the economic impacts, but also additional factors that have contributed to the proliferation of piracy in the region. The article will explain the factors and propose possible solutions to protect intellectual property rights in an increasingly complex digital environment.

Keywords: *Online counterfeit, streaming, digital platforms, audiovisual content, copyright, intellectual property, long tail.*

* Egresada de la Universidad La Salle. Especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana. Maestra en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana. Ha colaborado Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en los despachos Magaña y Durán, S.C. y Romero Rodríguez, S.C. En el año 2008 se incorporó al Grupo Televisa y actualmente es Directora Global de Propiedad Intelectual de Televisa Univisión, México.

La tecnología ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la propagación de las industrias culturales y creativas en los últimos años. Gracias a los avances en la penetración del internet, las mejoras en conectividad, las redes sociales y las plataformas digitales, los artistas, creadores y cualquier integrante de las industrias culturales y creativas tienen ahora la capacidad de compartir su trabajo con una audiencia global de manera rápida y accesible.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del 2022, realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en México, se encontró que el 53% de los hogares encuestados tienen acceso únicamente a la señal de televisión abierta, mientras que el 47% cuentan con servicio de televisión de paga. Sorprendentemente, el 63% de estos hogares consume principalmente canales de televisión abierta, a pesar de tener contratado el servicio de televisión de paga para acceder a una mayor variedad de canales y contenidos.

En el ámbito digital, el 53% de los hogares encuestados consumen contenidos audiovisuales a través de internet, siendo la plataforma más popular Youtube con aproximadamente el 73%, posicionándose como la principal fuente de contenido, seguida por Netflix con el 46%.

Un hallazgo relevante es que el 50% de los encuestados consume contenido audiovisual a través de una suscripción periódica, mientras un increíble 78% emplea páginas, sitios, aplicaciones o plataformas que no requieren un pago como Youtube, Facebook, TikTok e Instagram.

Hasta 2022, la penetración de internet en México alcanzó aproximadamente el 75%, lo que ha permitido que las *plataformas digitales* y en particular las de streaming tomen relevancia en el mercado. En México, la oferta de servicios de streaming para el 2021 alcanzó casi 90 plataformas de OTT¹, de las cuales el 49% corresponden a empresas independientes como Netflix, Amazon Prime o Youtube Prime, es decir, que no son cableoperadores ni programadores. Además, se observó un aumento en los servicios OTT que se basan en el modelo de negocio gratuito, pasando del 29% al 71% durante el 2019 y 2020, aunque posteriormente se redujeron en 2022. En contraste, el modelo por publicidad (AVOD, por sus siglas en inglés), adquirió relevancia y se equiparó en el 2022 al consumo en el modelo de suscripción².

-
1. *Over the top*: Servicios de video, audio, voz y datos que transmiten sobre redes de telecomunicaciones de Internet y permiten la comunicación y conexión de dos o más grupos de usuarios.
 2. Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2021, *Oferta y Demanda de OTTs de Contenidos Audiovisuales en México*, IFT, Recuperado de: <https://www.ift.org.mx/industria/umca/estudios-y-reportes-de-analisis-de-medios-y-contenidos-audiovisuales>, Pág. 5 y 6.

Estos hallazgos destacan el papel que la penetración de internet ha jugado en el mercado mexicano para fomentar el consumo de contenido audiovisual y el crecimiento de las *plataformas de streaming y/o digitales*, así como los diferentes patrones de consumo que existen en relación con la televisión abierta, de paga y los servicios de OTT.

En la última década, también ha habido un notable incremento en la presencia de las plataformas OTT en Latinoamérica. Las cifras se pueden incrementar potencialmente ya que al menos 120 millones de ciudadanos no disponen de acceso fijo y permanente a internet³. De conformidad con el estudio “Panorama de las OTTs en México y Latinoamérica”, realizado por el IFT, que es un comparativo sobre la oferta y demanda de las OTTs de contenidos audiovisuales en la región, en 2013 había alrededor de 52 plataformas, cifra que se elevó a casi 209 en 2020. De las cuales, el 43% pertenecen a servicios prestados por programadores, el 32% por independientes y 25% por cableoperadores.

En la industria de los contenidos audiovisuales, además del crecimiento exponencial de la tecnología y la penetración del internet, la pandemia tuvo un impacto significativo en el desarrollo de las *plataformas de streaming* y en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales. Con las medidas de confinamiento y distanciamiento social implementadas durante la pandemia, los cines y teatros cerrados o con limitaciones en su capacidad, las personas pasaban más tiempo en casa y buscaron formas de entretenimiento.

... La pandemia obligó a las empresas de contenidos a anticipar el lanzamiento de sus *plataformas de streaming* o servicios OTT...

La pandemia obligó a las empresas de contenidos a anticipar el lanzamiento de sus *plataformas de streaming* o servicios OTT que permitieran el acceso a sus contenidos. Esa guerra por adquirir y producir los mejores contenidos para lograr una diferenciación en el mercado, que había empezado hace un par de años, se agudizó tras la demanda por contenido en la pandemia.

Sin embargo, esta facilidad de difusión también ha llevado a un aumento exponencial de la *piratería* en el entorno digital. A medida que las obras

3. Tuñón Jorge, 2022, Informe OBS Plataformas Audiovisuales Digitales, OBS Business School, Recuperado de: <https://marketing.onlinebschool.es/Prensa/Informes/Informe%20OBS%20plataformas%20audiovisuales%20digitales.pdf>, Pág. 26.

culturales y creativas se vuelven digitales, los titulares enfrentan mayores desafíos para controlar la fijación, reproducción, comunicación, transmisión, distribución, difusión, puesta a disposición e incluso la integridad de sus creaciones. La disponibilidad de contenido pirata en línea se ha vuelto más accesible que nunca al permitir fácil, rápida y masivamente la reproducción y comunicación no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, lo que resulta en pérdidas significativas para los artistas, escritores, intérpretes, músicos, cineastas, productores y otros creadores o actores de la industria. De conformidad con el estudio *"Dimensión e Impacto de la Piratería Online de Contenidos Audiovisuales en América Latina"* realizado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, la *piratería digital* en la región provoca pérdidas potenciales de USD 733 millones al año.

Durante años se dijo que uno de los factores que fomentaba el consumo de contenidos ilegales era la falta de disponibilidad y de accesibilidad a los contenidos en general. Las *plataformas de streaming* han promovido la disponibilidad y difusión del contenido, por lo que este hecho hace latente cuestionarse y replantearse si la piratería es resultado de la falta de disponibilidad y de accesibilidad de productos o servicios o de si se trata de un tema cultural y educativo que influye en esta práctica.

... la *piratería digital* es un fenómeno complejo y multifacético que puede tener múltiples causas...

Hay varios debates en relación a esta interrogante, pero en mi opinión, la *piratería digital* es un fenómeno complejo y multifacético que puede tener múltiples causas y factores. Si bien es difícil generalizar y atribuir la piratería únicamente a una causa específica, se puede argumentar que tanto la falta de disponibilidad del contenido como los aspectos educativos y culturales desempeñan un papel en su prevalencia.

En cuanto a la falta de disponibilidad, es cierto que en el pasado la piratería estaba más relacionada o al menos la justificación lo estaba con la dificultad de acceder a ciertos contenidos debido a limitaciones geográficas, altos costos o restricciones de distribución o de derechos. La tecnología digital y el crecimiento de las plataformas de *streaming* al mejorar significativamente la disponibilidad y accesibilidad de contenidos audiovisuales legales, desmintió

el mito y demostró que no decreció el consumo de uso no autorizado de los mismos.

Aun cuando este factor se encuentra orientado a las restricciones geográficas por licencias y costo de contenido, la disponibilidad y el fácil acceso al contenido pirata, como se ha mencionado, también desempeñan un papel crucial en su intensificación. De hecho, la facilidad con la que se puede acceder al contenido pirata con unos pocos clics ha contribuido en gran medida a su proliferación. Los motores de búsqueda permiten un acceso rápido, tanto que de conformidad con el referido estudio de la ASIET, 3 de los primeros 10 resultados que aparecen en un buscador corresponden a piratería y en redes sociales 6 de los primeros 10⁴.

Si bien es cierto que durante años hemos sabido de la existencia de Cuevana, Roja Directa, AnimeFVL, Megaupload y otros como facilitadores de contenido ilegal, que perturban a los titulares y licenciatarios de contenidos, la realidad es que el fenómeno de *long tail* ha adquirido gran relevancia, ya que contribuye a la disponibilidad de la oferta ilegal de contenidos.

... *long tail* se refiere a la idea de que en un mercado digital, la demanda se distribuye a lo largo de una amplia variedad de contenidos específicos o con determinada audiencia en lugar de concentrarse únicamente en los productos o contenidos populares...

En primer lugar, *long tail* se refiere a la idea de que en un mercado digital, la demanda se distribuye a lo largo de una amplia variedad de contenidos específicos o con determinada audiencia en lugar de concentrarse únicamente en los productos o contenidos populares. Dando por resultado una demanda considerable pero fragmentada de contenidos menos conocidos o relevantes. Los piratas aprovechan esta dinámica para ofrecer una amplia gama de contenido ilegal que podría no estar fácilmente disponible en los canales legítimos. Al llenar este vacío en la oferta, estos sitios se aprovechan de las personas que buscan acceder a contenidos específicos pero que no están disponibles en las plataformas legales o que no desean pagar por ellos. Otro factor es que operan con las mismas características de la *piratería*

4. Arrigon Rodrigo, 2020, Dimensión e Impacto de la Piratería Online de Contenidos Audiovisuales en América Latina, Cet.la, <https://cet.la/estudios/cet-la/dimension-e-impacto-de-la-pirateria-online-de-contenidos-audiovisuales-en-america-latina/>, Pág. 7.

digital, la naturaleza anónima y descentralizada lo que dificulta su detección y cierre por parte de las autoridades competentes. A menudo operan en jurisdicciones donde las leyes de propiedad intelectual son menos estrictas o donde las regulaciones y medidas de cumplimiento son laxas, ineficientes, difíciles de implementar o que toman tiempo.

Por otro lado, la educación y la cultura también desempeñan un papel importante en la piratería digital. Me refiero a la falta de conciencia sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como la percepción incorrecta de que todo lo que está en internet es de uso libre y de dominio público. La falta de educación sobre los impactos negativos de la piratería y de la importancia de apoyar a los creadores también puede contribuir a su propagación. La falta de disponibilidad del contenido o su acceso a través de un pago ha dejado de ser una justificación para consumir contenido ilegal, ya que el tema cultural juega un papel fundamental, pues difícilmente una persona que consume de forma habitual contenido ilegal, migrará a servicios bajo suscripción.

Por lo que a pesar de los esfuerzos por combatir la piratería, la tecnología continúa desafiando los modelos tradicionales de negocio y derechos de autor, lo que requiere la implementación de nuevas estrategias y soluciones para proteger la *propiedad intelectual* y garantizar la sostenibilidad de las industrias culturales y creativas en la era digital.

Como parte de estas soluciones está reforzar la legislación de propiedad intelectual y la cooperación y coordinación internacional para la aplicación de medidas antipiratería. La coordinación y colaboración de titulares y licenciarios con organizaciones, asociaciones y entidades especializadas en el combate a la piratería es fundamental, ya que puede generar sinergias y estrategias efectivas al permear suma de esfuerzos, recursos económicos, humanos y tecnológicos.

El desarrollo de medidas tecnológicas de protección más efectivas, es otro punto clave a considerar. La inversión en investigación y mejoramiento de tecnologías que dificulten la reproducción, comunicación, difusión, transmisión y puesta a disposición no autorizada o ilegal de contenidos, provee un mecanismo de defensa más sólido.

... Un punto clave es generar una oferta legal, atractiva
y accesible...

Un punto clave es generar una oferta legal, atractiva y accesible. Las plataformas OTT tienen la capacidad de ofrecer una amplia gama de contenidos de alta calidad de una manera accesible para los usuarios. Como parte de esta estrategia ya existen diferentes servicios, esquemas y *bundles* que tratan de integrar la oferta de contenidos audiovisuales para que sea aún más accesible y generar lealtad y adherencia del consumidor. Estas estrategias tienen como objetivo proporcionar una experiencia más integral y completa, ofreciendo variedad de entretenimiento en un solo lugar y a precios más competitivos.

Además, como se refería es esencial transformar mentalidades y fomentar una cultura de respeto y fortalecimiento de los *derechos de propiedad intelectual*, lo que implica educar a la sociedad sobre los impactos negativos de la piratería, la importancia de apoyar a los creadores y a la industria del entretenimiento.

En cuanto a la importancia de reforzar la legislación de propiedad intelectual, profundizando se refiere a la implementación de leyes sólidas que permitan actuar efectiva y rápidamente ante una situación de difusión de contenido pirata pero dentro de un marco de seguridad y certeza jurídica para proteger la *propiedad intelectual* en la era digital. Al mismo tiempo, las leyes deben ser adaptables a la realidad digital que está en constante evolución, por lo que deben ser lo suficientemente flexibles, tecnológicamente neutrales y actualizables para hacer frente a las nuevas formas de piratería y desafíos que enfrenta día a día la industria creativa.

... Desde hace un par de años los procedimientos de desindexación, notificación y retirada (Notice and Takedown o N&TD) previstos en el Digital Millenium Copyright Act (DMCA) forman parte de la estrategia antipiratería en el entorno digital...

Desde hace un par de años los procedimientos de desindexación, notificación y retirada (Notice and Takedown o N&TD) previstos en el Digital Millenium Copyright Act (DMCA) forman parte de la estrategia antipiratería en el entorno digital, aun cuando son disposiciones cuyo ámbito de aplicación, en principio, es el territorio de Estados Unidos. Debemos tener en cuenta que México y otros países de la región no son ajenos a esta normatividad

puesto que las plataformas digitales por lo general establecen dentro de sus términos y condiciones su aplicación.

En adición y particularizando en México, en últimos años (2018 - 2020) entraron en vigor tratados internacionales⁵ que establecen la obligación a los Estados de aterrizar dichos procedimientos en la legislación doméstica, por lo cual al día de hoy la Ley Federal del Derecho de Autor los incluye y se está a la espera de la emisión del Reglamento para su plena aplicación.

No obstante, aún queda largo camino por recorrer y es necesario perfeccionar los procedimientos de desindexación, notificación y retirada, así como la actuación de las plataformas y redes sociales que permiten la difusión de contenidos, ya que al ser parte indirectamente de la cadena de distribución de contenidos y obtener un beneficio indirecto de la misma, son parte de la solución.

... Aunque estos procedimientos de N&TD, han demostrado ser útiles, pueden perfeccionarse...

Si bien es cierto que el internet se construyó sobre los cimientos de la sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones, que forma parte de la Ley de Telecomunicaciones de los Estados Unidos, en esas 26 palabras mágicas que liberan o eximen a los proveedores de internet y de contenido por internet de la responsabilidad de lo que publican o comparten terceros a través de sus redes y plataformas, también se han ido estableciendo mecanismos para contrarrestar (N&TD)⁶. Aunque estos procedimientos de N&TD, han demostrado ser útiles, pueden perfeccionarse, ya que la industria audiovisual y de entretenimiento realiza grandes inversiones en la producción y distribución de contenido, en la adquisición y desarrollo de formatos de televisión, obras literarias y libretos, derechos de imagen y de eventos deportivos, entre otros contenidos relevantes. Por lo tanto, las pérdidas ocasionadas por la piratería tienen un impacto significativo en el ciclo de generación de contenidos. Es necesario encontrar soluciones conjuntas que involucren tanto a los titulares de derechos como a las plataformas y

-
5. Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
 6. Como parte de la evolución de este panorama, puede resultar interesante explorar el libro "Twenty-six words that created the internet" de Jeff Kosseff. En esta obra, el autor examina como las 26 palabras mágicas de la sección 230 han moldeado el desarrollo y regulación del internet tal cual lo conocemos y ofrece una serie de argumentos que llevan al debate para equilibrar la protección del derecho de autor y libertad de expresión.

redes sociales para proteger la *propiedad intelectual* y garantizar un entorno sostenible para la creación y distribución de contenido.

A pesar de los desafíos que plantea la piratería digital, el crecimiento de las plataformas OTT en Latinoamérica brinda una oportunidad única tanto para la industria cultural y creativa como para los consumidores. Esta transformación en el consumo de contenidos audiovisuales, acompañado de una oferta más atractiva y accesible y combinada con mayor conciencia sobre el respeto a los derechos de autor, puede construir un ecosistema digital en el que la piratería sea menos atractiva y se promueva el consumo legal y responsable.

Bibliografía

- Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2022, Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2022, IFT, Recuperado de: <https://www.ift.org.mx/industria/umca/estudios-y-reportes-de-analisis-de-medios-y-contenidos-audiovisuales> [2023].
- Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2021, *Oferta y Demanda de OTTs de Contenidos Audiovisuales en México*, IFT, Recuperado de: <https://www.ift.org.mx/industria/umca/estudios-y-reportes-de-analisis-de-medios-y-contenidos-audiovisuales> [2023].
- Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2021, *Panorama de las OTTs en México y Latinoamérica*, IFT, Recuperado de: <https://www.ift.org.mx/industria/umca/estudios-y-reportes-de-analisis-de-medios-y-contenidos-audiovisuales> [2023].
- Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2021, *Plataformas Digitales OTT*, IFT, Recuperado de: <https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/competencia-economica/plataformasdigitalesott.pdf> [2023].
- Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2020, *Usuarios Mexicanos Prefieren Servicios OTT para Entretenimiento (Comunicado 77/2020)*, IFT, Recuperado de: <https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/usuarios-mexicanos-prefieren-servicios-ott-para-entretenimiento-comunicado-772020-26-de-octubre> [2023].
- Arrigon Rodrigo, 2020, *Dimensión e Impacto de la Piratería Online de Contenidos Audiovisuales en América Latina*, Cet.la <https://cet.la/estudios/cet-la/dimension-e-impacto-de-la-pirateria-online-de-contenidos-audiovisuales-en-america-latina/> [2023].
- Estavillo María Elena, 2023, *Los Servicios OTT: Provisión de Contenidos Vs. Televisión Abierta y de Paga*, Gaceta IFT, Recuperado de: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/ott_pdf_0.pdf [2023].
- Tuñón Jorge, 2022, Informe OBS Plataformas Audiovisuales Digitales, OBS Business School, Recuperado de: <https://marketing.onlinebschool.es/Prensa/Informes/Informe%20OBS%20plataformas%20audiovisuales%20digitales.pdf>, [2023].

Consideraciones desde el punto de vista corporativo sobre la lucha contra los productos falsificados

Por

Viorica-Zorita Pop*

Myrtha Hurtado Rivas**

Índice

1. Counterfeiting as well-organized business
2. South America Challenges
3. Protecting the brand assets
4. External Service Providers
5. Partnering with online marketplaces
6. Partnering with Customs Authorities
7. Working with law enforcement officials to take down a counterfeiting network.

Conclusions

* Joined Nestlé in December 2017 as Senior IP Counsel, managing the Global Anti-counterfeiting Program and supporting Nestlé Health Science, a leader in the field of nutritional science, committed to redefining the management of health. She is passionate about ensuring that intellectual property is respected and benefits consumers. She is a civil and common law qualified lawyer defending iconic brands for more than 16 years in various in-house roles in the fast-moving consumer goods industry. She has expertise in Intellectual Property, Anti-counterfeiting, IP Enforcement, Dispute Resolution and IP Litigation.

** Joined Société des Produits Nestlé in October of 2021 as General Counsel Brand and Marketing Properties, Licensing and Anti-Counterfeiting to lead these areas across Nestlé globally. Her breadth of experience comes from an extensive and diverse education; time spent at the Swiss Federal Institute of Intellectual Property, five years at Novartis Pharma, Sandoz and Novartis International respectively. She has expertise in IP, anti-counterfeiting, consumer safety, domain name law, licensing, international business law and change management. She is also the founder and executive producer of Leaderching, a podcast in Spanish and English which covers topics around leadership and diversity. Myrtha is involved in various IP associations, in particular she is the Trademarks Rapporteur at ICC, Chairwoman of the Pharmaceutical Trademark Group (PTMG) and Chair of the INTA Brand Restrictions Outreach Sub-Committee. Her Peruvian heritage provides a final layer to an IP professional who truly encapsulates what it means to be a global citizen.

Resumen

Ninguna marca está exenta de ser objeto de falsificación. Los imitadores afectan a consumidores, gobiernos y propietarios de marcas, generando un fenómeno particularmente peligroso en el que los consumidores se encuentran expuestos a productos idénticos a los genuinos, pero que no han sido fabricados por ni bajo la autoridad del titular de la marca. Dado que las sanciones aplicables al delito de falsificación no son lo suficientemente contundentes como para disuadir, y al mismo tiempo el poder adquisitivo de los ciudadanos disminuye mientras las oportunidades legítimas de negocios y empleo se reducen, la falsificación está evolucionando hacia una operación empresarial sofisticada.

Diversos actores están involucrados en la lucha contra esta actividad ilícita, siendo los propietarios de marcas protagonistas clave. En este breve artículo, exploramos varias dimensiones de un programa que ha demostrado ser efectivo contra la falsificación desde la perspectiva corporativa. Se presta especial atención a la elección de proveedores de servicios externos, la colaboración con plataformas en línea y la cooperación con las autoridades policiales. Queda claro que para implementar un programa antifalsificación exitoso, la cooperación, la comprensión de los roles de cada parte interesada y el establecimiento de asociaciones son fundamentales para contener el problema.

Palabras clave: anti-falsificación; cooperación; protección de marcas; corporativo; teniendo impacto.

Abstract

No brand is exempt from being counterfeited. Imitators harm consumers, governments, and brand owners, creating a particularly dangerous phenomenon where consumers are exposed to products identical to genuine ones but not manufactured by or under the authority of the brand owner. Since the sanctions applicable to counterfeiting are not strong enough to be deterrents, and at the same time, citizens' purchasing power decreases while legitimate business and employment opportunities diminish, counterfeiting is evolving into a sophisticated business operation.

Various stakeholders are involved in combating this illicit activity, with brand owners playing a key role. In this brief article, we explore several facets of a program that has proven successful against counterfeiting from a corporate perspective. Special attention is given to the selection of external service

providers, collaboration with online platforms, and working with law enforcement authorities. It is clear that to implement a successful anti-counterfeiting program, cooperation, understanding the roles of each stakeholder, and establishing partnerships are crucial to containing the problem.

Keywords: *anticounterfeiting, brand protection, in-house views, impactful work*

1. Counterfeiting as well-organized business

No product or brand is safe from counterfeiting, as successful brands attract imitators to the detriment of consumers, states, and brand owners. A particular dangerous phenomenon is that where consumers are exposed to products that are identical to the genuine products but not manufactured by or under the authority of the brand owner. The manufacturers and distributors of such products show no consideration to quality of the ingredients they use, be it to their suitability, safety or impact on consumers. They are not compelled to act in accordance with safe production standards or ensure their workforce safety. And for sure they do not pay any official taxes and levies.

Counterfeiting has moved from a cottage industry to a sophisticated business run operation. As a constant revenue stream, with low detection rates and small penalties, counterfeiting has become an attractive illicit business, sometimes also integrated in other criminal enterprises. Dealing with counterfeit products may no longer be optional for brand owners.

The increased level of sophistication of counterfeiters means that this activity has become highly organized and planned and accordingly, harder to contain. Production is made on order, manufacturing sites can easily relocate from one place to another or could easily switch between brands, shipments are done by a network of partners trusted by and connected with counterfeiters and distribution of products often mixes genuine and counterfeit products. As production sites shifts locations and brands, the timing of an enforcement action at the place of manufacturing has become critical, adding more pressure on the stakeholders involved in reaching the required outcome. Additionally, gathering evidence against intermediaries involved in the sale has become more cumbersome. All these factors render the gathering of the evidence against the people involved in the counterfeiting activity more challenging.

As brand owner, we obtain information about the existence of counterfeit products from our sales force and business partners (such as distributors,

packaging companies), from consumer complaints, from other brand owners, from active monitoring of the market (both offline and online) and from law enforcement authorities (such as Police, Consumer Protection Authority or Customs).

When dealing with counterfeit issues, each brand owner needs to decide how to structure the work: who will manage the Anti-counterfeiting Program, its governance structure, its priority markets, and the internal and external stakeholders that will actively carry out the work, and how will they measure success. Irrespective of the internal setup, and the size of the in-house Anti-counterfeiting Team, fighting counterfeit products is a team effort involving various functions, external service providers and law enforcement authorities. We found that ensuring support at the board level, setting up a multi-functional team and clear workflows, providing periodic trainings to internal teams (such as sales, consumer relations, quality managers) and thus increasing the internal awareness provides the necessary framework and boost to an Anti-counterfeiting Program. Additionally, the same program benefits from setting up a rigorous way of working with external service providers which always ensures compliant actions and being opened to collaborate with law enforcement authorities and other brand owners.

The first step in tackling a counterfeit network is to identify the counterfeit products. The easiest way to differentiate between the genuine products and the illicit products remains the product packaging. Yet, with the rise of high precision scanners and reduced costs of printing, the quality of the packaging used for counterfeit products has increased. This means that the identification of counterfeit products may take longer and may require additional tests (such as forensic packaging analysis). Still, analysing the packaging of suspect products is faster and cheaper than laboratory testing of the suspect products.

Product authentication technologies have recently increased in popularity, but their deployment is not risk-free. Besides increasing the costs of the genuine products (as the implementation and use of such technologies always comes with a price), the use of such technologies at consumer facing level may be dangerous if counterfeiters succeed in mimicking the technology and thus creating a false feeling of confidence for consumers.

Things can be even more convoluted when it comes to online sales. Counterfeiters have taken advantage of the boom in online shopping and moved some if not most of their sales online, where the identification of counterfeit products is a lot more difficult than in the physical world. Most

of the time, such online sales use photos and details of genuine products, so test purchases need to be made to authenticate products. By the time the test purchases are organized, executed and goods are received and authenticated, the seller may have already depleted its stock and /or closed its online shop. Furthermore, the inconsistent approach to authentication of sellers by the different platforms may delay any investigation on the online sales of counterfeit products.

After the counterfeit products are identified, we strive to identify the locations where such products are sold, the main distributors and, through investigations, find the manufacturer of such products. Gathering evidence against a manufacturer and /or main distributor is a complex, time consuming and sensitive work. Each matter is assessed in detail and the best strategy to address it is devised. There needs to be a balance between fast removal of counterfeit products from the market to minimize any risks for the health of consumer, which may warn counterfeiters and running a detail investigation to best prepared to act against the manufacturer.

Regardless of the selected strategy, successful tackling of counterfeit networks involves several parties, all operating within the legal framework and their legal responsibilities, such as brand owners, investigators, police and customs officers, health authorities, prosecutors and judges. The fight is rigged as counterfeiters are not bound by the rule of law, may have more resources at their disposal and are free to operate as they deem fit. So, it is no surprise that only a fraction of investigations initiated every year reaches an enforcement action and even less a court action and a decision. In our experience, less than 10 % of all investigations lead to successful enforcement actions.

This adds pressure for brand owners. Accordingly, the in-house team may face further pressures to deliver results in a context which doesn't allow to make any predictions. So, resilience is a quality in demand to an in-house team that supports the Anti-counterfeiting Program.

2. **South America Challenges**

Addressing the issue of counterfeit products in South America presents extra challenges attributable to the geo-economic landscape, the perception of intellectual property (IP) crimes, challenges in evidence gathering due to the prevalence of informal trade, and the limited resources available to law enforcement authorities.

Most countries in the region have suffered reoccurring economic and political crises over the past decades, which increased the share of the indigent population, with little source of income and/or job opportunities. The manufacturing and sales of counterfeit products may be the only source of living for those impacted.

IP crime may still be perceived as a victimless crime and may compete with more serious crimes, such as murders or kidnappings. It may get less attention from law enforcement authorities, who already suffer resource constraints.

And even when the stars are aligned and the stakeholders are determined to act, building a solid case against counterfeiters may be impeded because of the difficult to obtain evidence, due to the popularity of informal trade, with open markets, no cash registries, with sellers often changing the location of their stalls and with businesses run without formal registration.

All countries in South America have laws defending intellectual property rights. Brand owners have a pool of legal tools available to defend their rights: interim measures, preliminary injunctions, customs registration programs, criminal, administrative and civil court procedures. Counterfeiting may be sanctioned with fines, injunctions, damages and imprisonment. Unlike other geographies impacted by counterfeiting, the legal landscape in Latin America is segmented, with 33 countries each with its own particularities, legal opportunities and challenges.

In the next pages, we will touch on some elements we consider important to our Anti-counterfeiting Program: ensure the protection of main brand assets via trademark registrations, identifying the right external service partners, developing, and maintaining the collaboration with customs authorities, following the leads provided by law enforcement officials to take down a counterfeiting network, and working together with an online platform to fight the sales of counterfeit products.

3. Protecting the brand assets

We found that one legal tool needed to fight the sale of counterfeit goods is registered intellectual property rights. This way, we can easily prove the scope of protection and identify the company that has the exclusive right to use or allow other parties to use that right. We observed that trademark registrations are the most efficient intellectual property right in fighting counterfeiting.

The speed at which one can obtain the registration of intellectual property in South America significantly differs from market to market. Normally, it takes 10 – 12 months to register a trademark in the continent. This presents concerns to us especially in case of new product launches covered by new brands, where the products turn to be popular and attract imitators in a short time after launch. In such situations, we try to use copyright or unfair competition rights, albeit with limited success.

The complexity associated with such IP filing program may increase, since within the same trademark office the examination of trademarks may not be fully harmonized. We experience situations where the examiners of similar trademarks filed in the same country had different views on the scope of protection and the goods each trademark application covers.

The long timeline to achieve a change of ownership of registered IP with the local IP offices may also limit the ability to enforce against infringements, especially in case of M&A deals when IP changes owner.

Unlike other regions, such as the European Union, Latin America does not have a fully harmonized set of trademark laws. Only 4 countries in the region (Brazil, Chile, Columbia, and Mexico) are members of the Madrid Agreement and / or the Madrid Protocol concerning the International Registration of Marks¹. Using the Madrid system not only enables brand owners to quickly manage their trademarks portfolio at reasonable costs, but also ensures that changes (such as limitation of list of goods, change of ownership) can be done in record time. While the Andean Community² (CAN) does not per se facilitates the registration of trademarks, CAN helps enforce the marks protected in one of its member states.

The same applies to Mercosur³, expected to harmonize the trademark and geographic indication legislation for its members, although to date not all its members ratified the protocols.

While protecting multiple brand elements with trademark registrations is desirable, when money is in short supply, devising a trademark protection strategy is imperative. Our approach is to map the countries where the branded products sell as well as the countries where the products are manufactured and identify the crucial brand assets whose protection would offer us the best legal leverage in enforcement actions. For very important products

1. https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf
2. <https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/>
3. <https://www.mercosur.int/en/>

we also opt to protect our brand assets in the transit countries, as well. We also engage our business colleagues to identify whether there are concrete plans to expand the product category and decide the goods and services that we need to protect. When we have information or warning signs about countries where counterfeit products may be manufactured, we also seek protection of our main brand assets in these countries. When looking at what needs to be protected, we focus on the main brand name, the name of the most profitable or popular products and, if possible, also on protecting the get-up (trade dress). Once we do this exercise, we initiate the trademark filing program.

We also run periodic reviews of our registered rights portfolio, to ensure that new brand assets introduced by product revamps are protected via trademark filings. We work closely with colleagues in the marketing and packaging teams to ensure that we get updated information about the product development. We use this exercise also as in-the-company training opportunity to increase the awareness around the Anti-counterfeiting Program.

... Most of the times, brand owners need registered IP rights to promptly enforce against counterfeit products...

Having the needed trademark registration is important for us. Most of the times, brand owners need registered IP rights to promptly enforce against counterfeit products. Yet, more recently, we noticed that some online platforms may accept that brand owners rely on trademark applications to enforce their rights against third parties, which we consider is a good development.

4. External Service Providers

There are various models for setting up anti-counterfeiting programs. But what all models have in common is the reliance on external service providers (law firms, investigation service providers, online monitoring and enforcement experts, advocacy advisers).

A reliable, resourceful, and flexible external service provider can be a game changer to the implementation of an Anti-counterfeiting Program. However, selecting such a service provider is not easy. Each company has its own set of requirements. For us, the following are mandatory: local pres-

ence, experienced personnel, language skills, respect of all local laws and our company's compliance standard, and enthusiasm, as well as the potential to develop a strong partnership.

We look for external service providers that have a local presence in the specific country of interest, and ideally local presence in several countries in the region. This is because while understanding that counterfeiting is a local issue, in majority of cases counterfeiters are likely to operate on the regional level. By local presence we understand service providers having experienced people that are local or have extensive experience living and working in a particular country, that speak the local language and that can freely move within the borders of that country.

... We look for external service providers that have a local presence in the specific country of interest, and ideally local presence in several countries in the region...

This provider's personnel must be familiar with all aspects of building a case against counterfeiters: mapping the issues, building the evidence upstream (against the source of the counterfeit products: manufacturing, packaging printers and main distributor) and downstream (wholesalers and sellers). Having investigative and evidence gathering and management competencies in both offline and online space is tough to find. Additionally, we expect that such experienced personnel can provide us advice on the structure of the investigations, prioritization of gathering the evidence, advice on the hurdles that can hinder the success of an enforcement action, as well as help set realistic goals and milestones.

Like for other multi-national companies, for us English is lingua franca. Accordingly, proficiency in English, at least on the side of the client manager and main investigator is a must. In anti-counterfeiting work decisions need to be taken very fast and understanding all information is paramount. As anti-counterfeiting work is subject (as it should be) to internal audits, the substantiation of the decision and the reasoning behind a specific action need to be documented, so using English for communication and decision making ensures the in-house transparency of the Anti-counterfeiting Program.

Compliance with the local, regional and international laws is non-negotiable. We understand that the counterfeiters operate outside the legal frame-

work and that building a case against them becomes more difficult, but the goal does not justify the means. It must be considered that taking shortcuts may seem like a good solution when facing such a challenging task, but in the mid and long-term illegal and non-compliant behaviours will further increase the risk for propagation of further counterfeit products.

Additionally, counterfeiters are not shy and seek to collude with government officials creating a sense of accomplishment for brand owners, whereas under the surface the problem is continuing to grow. We always choose the compliant way of doing things.

Accordingly, we are looking for external service providers that not only have a solid understanding of the legal framework in which they operate, but also are able to prove that their personnel undergo periodic trainings concerning anti-bribery practices.

We are also looking for passionate people that believe in the importance of their work and the difference it can make in the life of consumers and brand owners. This makes working with our external service providers easier. Additionally, as only very few investigations led to successful enforcement action and as no one can expect to fully eliminate counterfeit products from the market, we believe that passion could build resilience and in turn could help the team celebrate success but also manage disappointment. As most of contacts with external service providers take place online, it is hard to assess the level of passion or commitment.

As online trade is booming, brand owners need an online monitoring and enforcement service provider. There are many companies offering great software that identifies suspect products online. We found that the big differentiating factor among the numerous solution providers are the analysts that review the data and specific machine learning that can make the software licensed "smarter" and more efficient.

... To ensure the success of the Anti-counterfeiting Program, we look to have in place business continuity plans for our external service providers...

To ensure the success of the Anti-counterfeiting Program, we look to have in place business continuity plans for our external service providers. We need to ensure that regardless of the situation of the individuals involved in the

day-to-day work, the tackling of counterfeiters continues and is not hindered by a change in the team. So, we need to fully understand the corporate structure, the roles of the people supporting us and the capabilities of the service provider's extended team. This step is often enough forgotten and when a service provider stops providing services, we may face a series of questions starting by how to manage pending matters, invoicing and payments, and how to retrieve the non-documented knowledge.

It is unreasonable to think that once hired, an external service provider will start delivering the results from day one. Such external service provider will need onboarding time, during which it needs to understand the business needs and concerns, undergo product training and define the collaboration framework and the reporting. We also believe that the most successful relations are the ones where each party continues to learn from the other one and in which revisiting ways of working, processes and KPIs is desired.

5. Partnering with online marketplaces

In today's times, consumers have a pool of options from where they could shop online: marketplaces (such as MercadoLibre or Amazon), social media (such as Facebook and Instagram), direct to consumers (own sites or distribution sites). When it comes to online trade, the landscape is very diverse, and it continues to evolve. Still, the large online marketplaces attract most of consumers and consequently may be the most attractive to counterfeiters as well so collaborating with such platforms is very important.

When thinking about online marketplaces⁴ one tends to forget that these platforms are also brand owners that need to maintain the trust of their consumers. So, partnering with such platforms to prevent and stop the sales of counterfeit products could be mutually beneficial.

Compared to other regions of the world, electronic commerce in South America has only recently experienced an exponential growth. This development has provided businesses a powerful tool to sell their products. MercadoLibre ("Meli") is present in 18 countries in the region and registered a compound annual growth rate of 53% between 2016 and 2021⁵. Amazon⁶ and Alibaba⁷ continue consolidating their presence on the continent. Face-

-
4. Such marketplaces may sell products either directly, from their own stocks acquired either from brand owners or from the market or facilitate that third parties sell such products on their platform.
 5. <https://www.nasdaq.com/articles/will-mercadolibre-be-worth-more-than-amazon-by-2030>
 6. <https://www.reuters.com/technology/amazon-web-services-invest-more-chile-latin-america-2022-07-27/>
 7. <https://techcrunch.com/2022/11/14/alibaba-eyes-logistics-growth-in-latam-as-china-commerce-slows/>

book, Instagram, Snapchat, TikTok and Twitter are also busy attracting users and businesses on their platforms⁸. However, promoting and facilitating online trade may have some unwanted effects, such as proliferation of sales of counterfeit products.

Most online marketplaces have put in place an intellectual property protection mechanism: brand owners can inform the platforms of their registered rights, make available copies of the IP registration, have search tools available that ensure a fast reporting of the infringement and ways to follow up on their take-down requests. Some online marketplaces have become more opened and vocal about their efforts to fight counterfeit. Meli published its first transparency report in May 2021⁹ and ran its first cooperation with law enforcement and brand owner in August 2022¹⁰ in Brazil. Amazon published its first Brand Protection Report in May 2021¹¹ and in the past two years contributed to several successful enforcement operations in collaboration with brand owners.

Yet, with the goal of driving commerce, we noticed a few business practices intended to promote online trade that may backfire when it comes to limiting the number of counterfeit products reaching consumers, such as using badges (such as “Platform’s choice” or “Best seller” or “Consumer Choice”) and upward listings of online sellers moving large volumes of goods, reviews and ratings not backed by actual purchases, operating separated and apparently unrelated online stores on the same platform as well as competing platforms.

The biggest concern for brand owners when dealing with online sales of counterfeit products is the identification of the companies or individuals running the online shops. The lack of consistent approach concerning the checks of the identity of persons opening and operating online businesses may considerably slow down an investigation and hinder a successful enforcement action as time is of essence in the very fast paced online environment.

When the identity of sellers is not clear, we have the option of following the money trail, but such a process is time consuming, involves partnering with law enforcement officials and the online marketplace. In addition, due to the number of cases the stakeholders involved may not be readily available to support you if the matter isn’t considered as relevant enough. However,

8. <https://www.insiderintelligence.com/charts/latin-america-social-media-platform-stats/>

9. <https://mercadolibre.com/org-img/institucional/mercado-libre-transparency-report-2020.pdf>

10. <https://investor.mercadolibre.com/news-releases/news-release-details/mercado-libre-files-first-joint-action-act-against>

11. <https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-brand-protection-report>

steps are taken to investigate how such collaboration could be more efficient and lead to results. For example, during its 2022 Annual Conference, the International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC), VISA and Mastercard representatives led workshops during which they discussed the framework of collaboration with brand owners, marketplaces or other e-commerce participants and law enforcement authorities¹².

... When the identity of sellers is not clear, we have the option of following the money trail, but such a process is time consuming, involves partnering with law enforcement officials and the online marketplace...

Meli consolidated its Brand Protection Program and its team in the past years. Brand owners can register the full IP portfolio (trademarks, designs, copyrights and patents) and may opt between a few options of setting their Meli online monitoring and enforcement strategy: one supra-account for all markets and all brands, set up the program by brand and in all markets where Meli is present or set up individual country-based programs. Each option presents its advantages and disadvantages: full visibility of all actions on Meli but requiring considerable resources, or division of effort among different country or brand teams so that work becomes manageable but with the potential of losing the overview of multi-country counterfeit operations. Deciding which model suits best the company and implementing it takes time, but it is time worth spending. Once this is done, the collaboration with Meli's Brand Protection Team can start. To better understand the mechanisms available to us, we initiated a pilot project focused on one market and two brands during which we benefitted from the support of Meli's Brand Protection team and one of our external service providers. We plan to expand the program to other brands and countries. We found running such pilot projects extremely useful to lay the foundation of a strong collaboration and to understand how the current set up can match our needs. We hence recommend whenever possible to start with pilot projects before allocating resources.

Amazon has a well-established brand protection program, presented in its three components: Project Zero, Transparency and Brand Registry¹³. This

12. <https://www.iacc.org/events/2022-iacc-annual-conference>

13. https://m.media-amazon.com/images/G/01/BX_Marketing/AMZUltimateGuide.pdf?initialSessionID=apay%3D260-9645468-0485965&ld=SCUSWPDirect_scw_ft_03_tips&ldStackingCodes=NSGoogle%3ESCUSWPDirect%3ESCUSWPDirect_scw_ft_03_tips

way, brand owners have the option of picking the best path matching their business interests. Additionally, the newly set up Amazon Crime Unit, that works with brands, law enforcement, and customers across the globe to build and refer cases to law enforcement, undertake independent and joint (with brand owners) investigations and pursue civil litigation¹⁴. We are a member of the Amazon Brand Registry, as it is a tool that not only serves us to protect our IP but also offers advantages to our colleagues in the business. To date, we do not have any anti-counterfeiting matters linked to sales of counterfeit products on Amazon in South America but experience in other countries show that Amazon is committed to supporting brand owners in tackling this IP Crime. We continue getting the information about the changes in the Amazon's Brand Protection Program and building relations with the brand protection team. We strongly recommend that brand owners get familiar with the Amazon brand protection tools and understand the processes put in place to defend consumers and brand owners before issues occur.

Yet, registering the rights in the available brand protection tools on the online marketplaces is not enough. Constant monitoring, test purchases, product testing and take-downs is something that brand owners need at minimum. Sharing information about the counterfeiting trends, working with platforms on identifying the trends and major culprits is the next level of fighting counterfeiting. Sharing of information to better tackle counterfeiting is very important and this aspect is challenging for various reasons, confidentiality of the data mostly, and the fact that various organizations work in parallel to set up information sharing data bases can add to the challenge.

More and more online platforms together with brand owners approach law enforcement authorities with requests for support. This is because working together helps all parties involved and increases efficiency. Law enforcement authorities can access personal data of sellers and follow the money trail. Some key performance indicators that can be set in place when it comes to sales of counterfeit products online may be the number of offers of suspect products, the number of listings reviewed and with the support of the e-commerce platform, the number of restrictions imposed to sellers and the number of successful enforcement actions taken against manufacturers and key players in the distribution network.

There is added value in partnering with the online platforms and sharing information concerning counterfeits: platforms can improve their algorithms

14. <https://brandservices.amazon.com/counterfeitcrimesunit>

that would prevent obvious infringers from listing products, can support brand owners especially when they conduct investigations in multiple countries and concerning the same counterfeit products.

... There is added value in partnering with the online platforms and sharing information concerning counterfeits...

6. Partnering with Customs Authorities

Not all countries in South America have a formal customs notifications system like the one defined by The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS”). This does not mean that counterfeit goods can’t be stopped from entering the country at the border. The success of any customs measure depends, however, on variable factors: how the products are being shipped, how easy it is for law enforcement authorities to access brand related information, the resources at the customs office, the integrity of the customs officers working in the case and the speed of reaction of the brand owner to authenticate the goods.

When devising our customs programs, we must involve our local legal teams and external service providers. The decision of whether to develop such a local program depends on the existence of the legal framework enabling the detention and seizure of counterfeit products at the border and then the proven efficiency of the customs (in the previous years) and how the customs operate, the ease with which communications with customs authorities take place and the dimension of the risk for consumers for the specific brand.

Unlike the European Union, where applications for actions cover 27 countries and are easily manageable via the IP Enforcement portal¹⁵, customs measures in Latin America are mostly country-based and accordingly, implementing and managing such measures requires resources. Nonetheless, we have had successful cases preventing infringing goods from entering a market.

During the pandemic, in Chile, customs authorities in Valparaíso and Arica were very active detecting a constant flow of infringing goods coming from Peru. These detentions strengthened our brand protection program in the region. We have made efforts to ensure that the main brand name was

15. <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/edb-application-for-action-helpquestions>

protected via trademark registrations where possible. What made the experience even more positive was the fact that these successful customs detentions took place during 2020 and 2021, during which everyone was under the stress of the Covid 19 pandemic and where the regular way of conducting work was disturbed. These successful cases led to the following findings. We found that facetime between external service provider and Customs Authority is an absolute requirement, that a brand owner must be fully committed to go ahead with the enforcement procedure and have clarity what this entails, which for many cases tends to be expensive, time consuming and requiring the attention of at least one in-house resource and one external agent. In these cases, after filing a criminal claim, through our local agent we monitored the proceeding to secure the judicial seizure of the goods, support the investigation that the Public Prosecutor initiated, and attended the hearing against the importer hold before the Criminal Court. Our aim was to ensure that the infringing goods are destroyed or defaced. Usually, the time frame for procedures takes approximately 12 to 18 months and the costs are covered (in most cases) by the brand owner. Our challenge remains when it comes to the destruction of the infringing goods: covering the costs, ensuring that all goods are destroyed, and that the destruction takes place in alignment with our environmental commitments.

The great experience on these matters shows how important it is to have a local external service provider that knows and understands the procedures and can promptly connect the brand owner with the customs. But looking more in detail, to have such a series of successful cases, both the brand owner and the external service provider must invest time to connect with the customs, to indicate the concerns of the brand owner and indicate its willingness to support the seizure of infringing goods. Additionally, prompt reaction and a clear commitment to continue the procedure for the seizure and destruction of goods ensured that Customs also felt supported and could continue seizing the infringing goods.

7. Working with law enforcement officials to take down a counterfeit-ing network.

One source of information concerning counterfeit products can come directly from law enforcement authorities. This case showcases the cooperation with Law Enforcement Authorities in Mexico. For confidentiality reasons we will disclose only a portion of the case.

In October 2018, one of our external service providers informed us that the “Procuraduría General de la Republica” (Mexican Federal Prosecutors Office or “PGR”), during an investigation of counterfeited products for another brand holder, had also encountered Nestlé’s potentially counterfeited products.

As the location of the raid was in Jalisco, the Anti-counterfeiting Counsel and the Market Legal team brainstormed on the best way to proceed and the protective measures that need to be put in place. This was because of a potential association to criminal organisations, which could have triggered a wave of repercussions against the Company’s representatives in the market. We approved the initiation of an action to (i) assist law enforcement authority during and after the law enforcement action; (ii) provide name and count of counterfeited Company’s products seized during the raid and (iii) obtain as much Intel as possible.

The enforcement action that took place several days later in Guadalajara revealed warehouses which contained part of a product assembly line, empty counterfeit packaging and outer boxes, as well as finished counterfeit products. As expected, law enforcement officials established a link with the criminal organisations operating in the area and they took additional safety measures. During the night following the enforcement action the official seals placed on the warehouses containing the seized products were broken and items were removed; many of the machines, packaging materials and counterfeit products were gone. Authorities raised the fact that the area is very sensitive in terms of security and despite the efforts taken this event could not have been prevented.

Despite losing some of the products from the warehouse, we were in luck as during this raid, law enforcement authorities seized documents among which two invoices that displayed the names of other businesses that appeared to be involved in counterfeiting our products, one in Mexico City and the other one in Guadalajara. We asked our external service provider to conduct a survey of the two businesses. The lead in Mexico City was a dead end as the company turned out to be an accounting firm that we believed handled the accounting for the business that was on the invoice. However, the address located in Guadalajara turned out to be a potential lead, which we followed. During the surveyance, the investigators observed a continuous flow of products (various brands involved) being taken from this location. Additionally, investigators noticed that other locations in the area were also be-

ing used as storage locations and appeared to belong to the same company that we investigated and with the support of the law enforcement authorities were raided. Following the raid in Guadalajara, the PGR agreed with our external legal representatives to make available all documents seized during the law enforcement action for analysis. The PGR did advise our service providers that the analysis of the documents must be performed at their facility in Mexico City and no documents can be copied nor retrieved from the PGR building. This analysis led to the identification of a pool of potential businesses that could be involved in manufacturing, storing, distributing, and selling counterfeited products. The analysis prioritized six businesses located in the cities of Mazatlan and Culiacán in the State of Sinaloa.

We continued investigating the six businesses and found out that three were involved in selling counterfeit Company's products. In late May 2019, Law Enforcement Authority executed search and seizure warrants at various business and storage units located in Puebla, Jalisco and Sinaloa. All products, packaging and documents seized were relocated to the "Fiscalia General de la Republica" (FGR). Mexico's Department of Justice secured storage facilities in Mexico City DF, where the inventory was conducted, and authentication of products was performed. The investigation and the case continue.

We can only show appreciation to the law enforcement officials that were involved in the case, which was not only difficult to manage but also posed serious threats to the people involved. The steps mentioned above took place over more than 12 months and required the support of internal and external stakeholders. We had to balance various considerations on the safety of our colleagues and consumers, on how we work with the law enforcement authorities, how to use the evidence conducted during the first enforcement action to build the case, and how to cope with setbacks such as detained goods disappearing or leads that look promising on the onset but prove to be a dead end.

... Long gone are the days when work was done in silos.
There is a common understanding among stakeholders
that collaboration is essential to fight counterfeiting...

Conclusions

Long gone are the days when work was done in silos. There is a common understanding among stakeholders that collaboration is essential to fight coun-

terfeiting. Collaboration ranges from every aspect of external engagement from identifying an external service provider, whose expertise and resources complements the Company's resources and partnerships with online marketplaces, to industry association and cooperation with law enforcement, to also internal cooperation among various Company's departments. Sharing best practices on combatting counterfeiting is beneficial to consumers, companies and governments.

One of the misconceptions that can only lead to frustration is the belief that one can completely stop counterfeiting. Sadly, this negative phenomenon is here to stay. It is fuelled by a decrease in purchasing power of people, by lack of licit job opportunities for a large group of young people and by good business margins countering the low sanctions applied. In absence of stricter penalties and more resources allocated to the anti-counterfeiting efforts, one can't expect a complete decrease of the incidence of counterfeit products.

Some steps can be taken to combat counterfeiting. Strengthening industry association participation, increasing the dialogue between brand owners or industry associations and the law enforcement, conducting public campaigns informing people of the risks posed by counterfeiting may bring out more success stories. For the latter we must consider that in certain areas of the world people continue to have limited access to electricity and hence to unbiased sources of information. We may need to consider innovative solutions to raise awareness, maybe going back to awareness raising campaigns or achieving partnerships with mainstream television programs.



La experiencia de grupo LEGO en el combate a la piratería en America Latina

Por
Arturo Ishbak *

Resumen

Este artículo describe la estrategia de Grupo LEGO en el último lustro para la protección de sus derechos de propiedad intelectual en América Latina, así como las diversas herramientas utilizadas por la empresa en el combate a la piratería en campo y en plataformas de comercio electrónico. Los lectores encontrarán además en esta reflexión una propuesta para desarrollar e implementar una estrategia eficaz en el combate a la piratería en distintos países de la región desde la perspectiva de un abogado *in-house*.

Palabras clave: piratería, comercio electrónico, aduanas, marcas, derechos de autor, metaverso.

Abstract

This work describes Grupo LEGO strategy in the last five years to secure its intellectual property rights in the Latin American region, as well as an overview of different tools used by the company in the fight against counterfeit on the ground and online. The readers will also find a proposal to develop and implement an efficient strategy in the fight against counterfeit in different countries in the region from an in-house lawyer perspective.

Keywords: *counterfeit, e-commerce, customs, trademarks, copyrights, metaverse.*

* Senior Corporate Counsel en Grupo LEGO, responsable del departamento de Propiedad Intelectual para Latinoamérica desde México. Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, Especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana y Maestro en Propiedad Intelectual por UNH Franklin Pierce School of Law. Profesor en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana. Reconocido como Brand Protection Hero por el Centro ACAPP de Michigan State University y como una de las 30 Promesas de los Negocios por la Revista Expansión, listado como Global Leader por World Trademark Review y en GC Powerlist México por Legal 500.

Grupo LEGO es una empresa danesa fundada en 1932 con presencia en más de 120 países y con operación en toda América Latina. Grupo LEGO cuenta con oficinas de ventas en Ciudad de México y São Paulo para cubrir la región latinoamericana, además de la fábrica más grande de la empresa en todo el mundo ubicada en Monterrey, México, lo cual demuestra la importancia de la región para Grupo LEGO.

Grupo LEGO es una de las empresas con mayor prestigio a nivel mundial y en 2023 fue reconocida por RepTrak como la empresa con mejor reputación en el mundo. La empresa inició operaciones el siglo pasado con la venta de juguetes de madera para posteriormente fabricar juguetes de plástico con su sistema de juego único basado en juguetes de construcción, para lo cual obtuvo una patente en 1958 sobre su icónico brick.

Además de esta patente, Grupo LEGO aumentó su éxito entre los niños con la creación de su clásica Minifigura en 1978, la cual no ha sido modificada desde entonces para fortalecer su sistema de juego.

Asimismo, Grupo LEGO ha incursionado a través de los años en el mundo digital, primero con el lanzamiento en 1998 de su línea de juguetes Mindstorms®, la creación de la aplicación móvil LEGO® Life en 2017 y el éxito de LEGO Super Mario™ en 2020, además de su próxima incursión en el metaverso de la mano de Epic Games. Así, Grupo LEGO ha combinado su sistema de juego tradicional con herramientas tecnológicas para ofrecer experiencias digitales para niños y adultos.

Como generalmente sucede con productos de gran demanda entre los consumidores, Grupo LEGO ha sufrido la comercialización de productos falsificados comúnmente conocidos como “productos piratas”.

Además de constituir infracciones en materia de propiedad intelectual, los productos piratas ponen en riesgo la salud de los consumidores por no contar con los estándares mínimos de calidad al contener materiales dañinos, tal como se ha demostrado con exámenes toxicológicos realizados a productos asegurados en Argentina y Perú que han probado que los productos falsificados son dañinos para la salud.

La calidad y la seguridad de los productos LEGO® son una prioridad para la empresa y el objetivo final en el combate a la piratería es garantizar que ningún consumidor sea perjudicado al usar un producto falsificado que pueda suponer peligros químicos, mecánicos y físicos o piezas pequeñas en juguetes no recomendados para ciertas edades.

... La calidad y la seguridad de los productos LEGO® son una prioridad para la empresa...

La seguridad de los productos de imitación es una gran preocupación para Grupo LEGO, y nuestra sospecha de que los falsificadores no se adhieren a las mismas normas de seguridad que nosotros se ha confirmado en varias ocasiones.

Averiguar el estado real de las instalaciones utilizadas por los falsificadores, donde reparan sus moldes falsificados y donde se empaquetan sus sets, ha supuesto una clara confirmación de que no se puede confiar en que los fabricantes de imitaciones se preocupan por lo que su hijo o familia reciben como producto de juguete.

En este orden de ideas, si bien la estrategia de antipiratería de Grupo LEGO tiene décadas de existencia, fue en 2019 que se decidió desarrollar e implementar una estrategia más agresiva y de cero tolerancia que ha tenido como consecuencia elevar a Grupo LEGO como una de las empresas más activas de la región en el combate a la piratería.

Para dicho propósito, en Grupo LEGO empezamos por determinar los países prioritarios para la empresa en términos de ventas y disponibilidad de productos falsificados, lo cual tuvo consecuencia enfocar nuestros esfuerzos en los siguientes países:

- México
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Perú
- Argentina
- Panamá
- Costa Rica

Si bien México y Brasil son los países más importantes para la empresa y están escalones arriba del resto de los 6 países prioritarios, nuestra política de cero tolerancias también ha tenido impacto en estos países e incluso en jurisdicciones no prioritarias como Guatemala o Uruguay donde

nuestros esfuerzos se han visto retribuidos con el pago de compensaciones económicas por falsificadores tal como veremos más adelante.

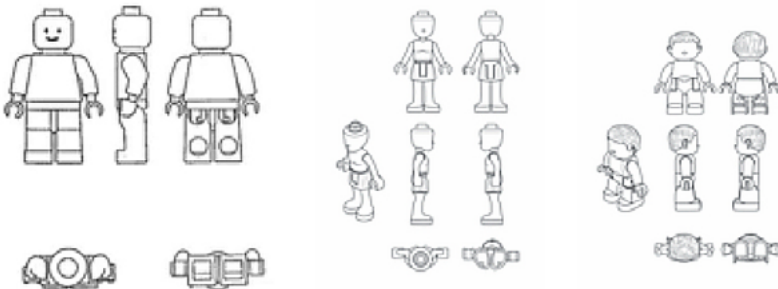
Ahora bien, antes de implementar una campaña de antipiratería resulta evidente mencionar que se debe comprender la legislación de los países relevantes para decidir bajo que figura legal se deben proteger los derechos de propiedad intelectual más importantes de la empresa con el propósito de poder contar con las mejores herramientas disponibles en cada país en el combate a la piratería.

En este sentido, la marca LEGO® es por obvias razones la marca más importante de la empresa, por lo cual, se confirmó su protección en todos los países de Latinoamérica como una marca nominativa y como marca mixta constituida por la denominación y el logo más actual de la empresa creado en la década de los noventa.

Por otro lado, la Minifigura LEGO® y la muñeca de LEGO® Friends y la figura de LEGO® DUPLO® representaron un reto mayor al momento de buscar su protección.

... en países como México, Colombia, Perú, Argentina, Panamá y Costa Rica se optó por la figura de la marca tridimensional por ofrecer una protección más amplia y representar una herramienta más eficaz en el combate a la piratería...

Al respecto, en países como México, Colombia, Perú, Argentina, Panamá y Costa Rica se optó por la figura de la marca tridimensional por ofrecer una protección más amplia y representar una herramienta más eficaz en el combate a la piratería. Para mejor referencia del lector, a continuación reproduzco imágenes de las marcas tridimensionales protegidas en Latinoamérica:



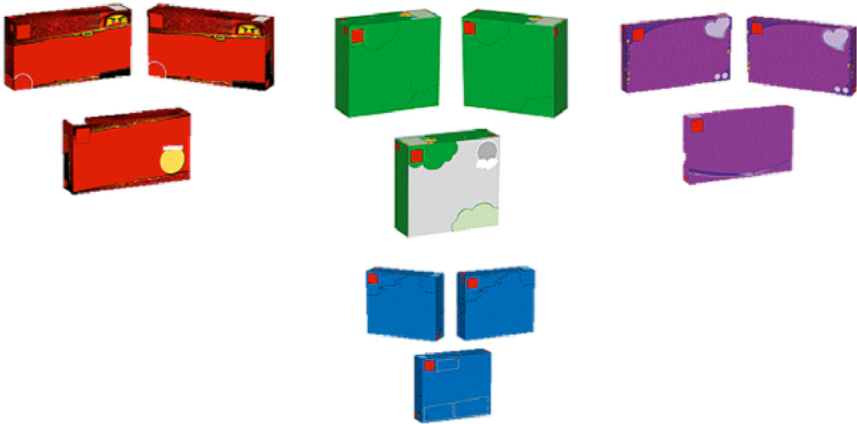
No obstante, lo anterior, en el caso de Brasil y Chile la marca tridimensional no resultó ser la mejor alternativa. En el primer caso, la dificultad que presenta el registro de marcas tridimensionales de cualquier tipo en Brasil alcanzó a Grupo LEGO y ha sido hasta ahora complicado obtener el registro de marca.

Por su parte, Chile no contaba con las marcas tridimensionales en su catálogo de tipos de marcas protegibles en el país, situación que fue subsanada con la llamada “ley corta” que ha permitido la protección de este tipo de marcas y por su puesto Grupo LEGO ha sido una de las primeras empresas en intentar el registro de sus icónicas figuras como marcas tridimensionales.

**... tanto en Brasil como en Chile hemos podido
implementar una campaña de antipiratería exitosa basada
en la protección otorgada por los derechos de autor
a nuestras figuras...**

Sin perjuicio de lo anterior, tanto en Brasil como en Chile hemos podido implementar una campaña de antipiratería exitosa basada en la protección otorgada por los derechos de autor a nuestras figuras. En este punto es importante mencionar que, si bien es cierto que con fundamento lo dispuesto por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas todas las obras gozan de protección automática sin necesidad de registro o formalidad alguna, la existencia de un registro de obra resulta más persuasivo para las autoridades al momento de estudiar un caso de violaciones a derechos de autor, por lo cual, Grupo LEGO ha sido diligente en registrar sus obras más relevantes en Chile para poder usar estos registros en su campaña de lucha contra la piratería en el país.

Más aún, con el propósito de contar con más herramientas en el combate a la piratería, Grupo LEGO ha obtenido el registro como imagen comercial (*trade dress*) u obra de los empaques de sus líneas de juguete LEGO® City, Ninjago®, Duplo® y LEGO® Friends, entre otras, para proteger la distintiva combinación de elementos de color y de imagen que también son comúnmente imitados por los falsificadores. A continuación el lector podrá apreciar solo algunos ejemplos de los empaques protegidos como imagen comercial u obra dependiendo de la legislación de cada país:



Por otro lado, tal como se mencionó en el capítulo introductorio, Grupo LEGO creó un sistema de juego basado en juguetes de construcción basado en *bricks* o ladrillos, los cuales, también han sido objeto de protección bajo la figura de marcas tridimensionales en el caso de nuestro icónico *brick 2x4* o de diseños industriales para gran parte de la variedad de ladrillos comercializados en nuestros juguetes.

En este sentido, para el caso de México contamos con un portafolio de más de 250 registros de diseños industriales que protegen diversos elementos usados en los sets de LEGO®, en Brasil tenemos más de 100 registros de diseños industriales y en el resto de los países prioritarios hemos incrementado año con año nuestro portafolio de diseños industriales para fortalecer los derechos de propiedad intelectual que se pueden usar en contra de las imitaciones a nuestros productos.

Ahora bien, una vez habiendo consolidado una protección de derechos de propiedad intelectual robusta en la región el siguiente paso fue inscribir estos derechos en las bases de datos de aduanas de la región para facilitar el trabajo de las autoridades al momento de detectar importaciones que puedan contener productos infractores de los derechos de propiedad intelectual de Grupo LEGO.

En este apartado hemos encontrado diferencias sustanciales en los mecanismos de inscripción de derechos en las bases de datos de aduanas de cada país. En el caso de México solo es posible inscribir marcas registradas, mientras que en el caso de Chile y Perú es posible inscribir marcas registradas y registros de obras. Además, en ambos países es posible no solo registrar

obras protegidas ante el DIBAN o INDECOPI, también es posible inscribir registros de obras expedidos en otras jurisdicciones, situación que hemos aprovechado para registrar obras protegidas en Estados Unidos y China de forma adicional a los registros de obra obtenidos en el país de Latinoamérica en cuestión.

Por su parte, la vigencia y formalidades de los registros ante aduanas también es distinta en cada país. En México, la inscripción de registros ante aduanas tiene una vigencia indefinida que se mantendrá mientras se encuentren vigentes los registros de marca ante el IMPI, mientras que, en el caso de Perú, Chile y Uruguay, la inscripción debe ser renovada anualmente. Asimismo, el caso de Costa Rica es particularmente interesante toda vez que no se requiere más formalidad de un correo electrónico por medio del cual se hace del conocimiento de las autoridades la existencia del portafolio de derechos de propiedad intelectual de la empresa, lo cual debe ser fortalecido con capacitaciones a autoridades como explicaremos más adelante. Por el contrario, en Guatemala no existe la posibilidad de inscribir derechos de propiedad intelectual ante aduanas.

En consecuencia, Grupo LEGO ha registrado ante aduanas y mantenido vigente su portafolio de derechos de propiedad intelectual en México, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Perú, Panamá, Chile y Argentina.

Por otra parte, el registro de derechos de propiedad intelectual ante aduanas resulta insuficiente si no se complementa con una campaña de capacitación constante a autoridades, no solo aduanales, sino también a los cuerpos policiales, autoridades administrativas de las Oficinas de Propiedad Intelectual o al ejército en el caso de Colombia.

Al respecto, en Grupo LEGO hemos realizado capacitaciones o entrenamientos constantes a autoridades ya sea de forma presencial o virtual desde por lo menos 2019, momento en el que decidimos iniciar una campaña antipiratería más agresiva. Para nosotros, ha resultado fundamental realizar capacitaciones sin la intervención de estudios jurídicos, toda vez la presencia del equipo interno de Grupo LEGO ha demostrado la importancia del combate a la piratería y la seriedad con la que la empresa aborda esta problemática. Además, los contactos de autoridades obtenidos a lo largo de los años ha sido clave para mejorar la comunicación, lo cual, ha tenido como resultado el incremento en el número de aseguramientos de productos falsificados en la región.

... Grupo LEGO ha creado un
"Manual de Identificación de Producto"...

Más aún, Grupo LEGO ha creado un "Manual de Identificación de Producto" que ha sido distribuido entre diversas autoridades para dar una introducción de la empresa e instruir a las autoridades para conocer nuestros derechos de propiedad intelectual más relevantes, así como la mejor forma de identificar productos falsificados.

No es óbice señalar que la estrategia legal en contra de productos falsificados va a depender del marco legal y la situación política de cada país, por lo cual, una vez identificado un embarque con productos presuntamente falsificados o un establecimiento comercializando este tipo de productos, debemos decidir si es mejor optar por acciones penales, civiles o administrativas.

Como el lector podrá apreciar a lo largo de este texto, las acciones penales son por regla general las ideales, toda vez que en la mayoría de los casos no exigen la exhibición de una garantía por los posibles daños y perjuicios ocasionados al presunto infractor ni gastos de almacenaje de los productos asegurados, mientras que las acciones civiles y administrativas en muchos ocasiones además de resultar más costosas en honorarios profesionales, exigen la exhibición de una garantía y el pago de bodegas para almacenar los productos asegurados.

En nuestra experiencia, hemos obtenido mejores resultados en el combate a la piratería a través de acciones administrativas en el caso de México, mientras que en Chile, Colombia, Perú y Argentina las acciones penales han dado mejor resultado. Sin embargo, es importante definir la mejor acción caso por caso y país por país.

Los resultados de la campaña antipiratería en Latinoamérica son palpables y si bien aún hay mucho por hacer para erradicar el terrible problema que representa la comercialización de productos falsificados y el daño que ocasionan a la sociedad, el número de productos asegurados en la región ha incrementado considerablemente desde que iniciamos con esta campaña, lo cual nos permite mostrar cantidades aproximadas de productos asegurados durante el periodo 2020-2022:

PAIS	CANTIDAD APROXIMADA DE PRODUCTOS
Brasil	+ 14,000,000
México	+700,000
Chile	+300,000
Perú	+100,000
Colombia	+75,000
Argentina	+65,000
Uruguay	+5,000
Guatemala	+2,000
Panamá	+1,000

Asimismo, la negociación de convenios de transacción con presuntos falsificadores ha significado un retorno de inversión importante para Grupo LEGO que ha sido reinvertido en la campaña antipiratería en la región.

... la negociación de convenios de transacción con presuntos falsificadores ha significado un retorno de inversión importante para Grupo LEGO que ha sido reinvertido en la campaña antipiratería en la región...

En este sentido en países como Perú y Guatemala, la recuperación de gastos por pagos compensatorios ha permitido ampliar la campaña de antipiratería en dichos países o fortalecerla en otras jurisdicciones.

No obstante, lo anterior el objetivo final de Grupo LEGO siempre es la destrucción del producto falsificado, por lo cual, solo accedemos a negociar con presuntos falsificadores si dicha negociación implica la destrucción del producto asegurado a costa de la contraparte, la entrega del producto no asegurado en posesión del presunto infractor, información del origen del producto y el compromiso de no volver a infringir derechos de propiedad intelectual de Grupo LEGO. Respecto a este compromiso siempre incluimos en convenios de transacción cláusulas suficientemente disuasivas y ejecutables para evitar que la conducta infractora se repita. El pago compensatorio siempre es deseable, pero prescindimos de él en caso de que la negociación no tenga como consecuencia el objetivo final de la destrucción y evitar la reincidencia.

Por su parte, el combate a la piratería en aduanas solo debe ser una parte de la estrategia antipiratería de campo, ya que la estrategia debe incluir los productos falsificados que ya ingresaron al país para ser efectiva.

... Por su parte, el combate a la piratería en aduanas solo debe ser una parte de la estrategia antipiratería de campo...

En este sentido, es recomendable realizar estudios de mercado periódicos que permitan al titular de derechos determinar objetivos reales para plantear una estrategia legal en conjunto con los estudios jurídicos y autoridades para poder alcanzar resultados exitosos.

Si bien la investigación de mercado deber ser continua, los estudios de mercado periódicos deben ser realizados en fechas clave para la industria de la empresa titular de derechos. En el caso de Grupo LEGO realizamos estudios de mercado antes de navidad y del día del niño en los diferentes países, toda vez que es durante estas fechas cuando los falsificadores cuentan con mayor cantidad de productos pirata. En nuestra experiencia el estudio de mercado deber ser planeado y ejecutado con suficiente anticipación para poder cabildear con autoridades los allanamientos o cateos en el punto donde suponemos que se podrá asegurar la mayor cantidad de productos.

Hasta este punto, hemos desarrollado lo que consideremos una estrategia de antipiratería efectiva contra la comercialización de productos falsificados en campo. Sin embargo, la pandemia trajo consigo un crecimiento acelerado del comercio electrónico y, en consecuencia, un aumento significativo en la comercialización de productos falsificados en línea, por lo cual, la estrategia de combate a la piratería no es suficiente si no se incluye este aspecto.

En el caso de America Latina, plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, Amazon, AliExpress, Facebook Marketplace, Instagram o Whatsapp suelen ser las más comunes, sin embargo, también existen plataformas locales relevantes en cada mercado como la plataforma de comercio electrónico de Wal Mart o Carrefour en ciertos países, Lojas Americanas, Magazine Luiza o Casa Bahía, entre otras en el caso de Brasil.

... Afortunadamente, para los titulares de derechos el Brand Protection Program de Mercado Libre es muy efectivo...

Afortunadamente, para los titulares de derechos el Brand Protection Program de Mercado Libre es muy efectivo, tal como sucede con Amazon

Brand Registry, las herramientas de reporte de productos infractores de propiedad intelectual de Meta (Facebook e Instagram) o el programa APITO de las plataformas brasileñas. Esto tiene como consecuencia la baja de listados de productos falsificados medible y un retorno de inversión cuantificable. En este punto, durante 2021, uno de los años con mayor crecimiento del comercio electrónico por la pandemia, Grupo LEGO recuperó aproximadamente 13 millones de dólares en acciones en línea en el continente americano, de los cuales 4 millones de dólares derivaron solo de acciones en Latinoamérica.

**... la baja de listados de productos falsificados
en plataformas de comercio electrónico es satisfactorio,
pero no es suficiente si no se ataca también el origen
de los productos...**

Por su parte, la baja de listados de productos falsificados en plataformas de comercio electrónico es satisfactorio, pero no es suficiente si no se ataca también el origen de los productos y se realizan acciones en las tiendas físicas o bodegas de los presuntos infractores, por lo cual, en Grupo LEGO hemos decidido investigar a los vendedores más relevantes antes de solicitar la baja de sus listados para obtener información suficiente que permita realizar acciones legales en campo, adicionales a las acciones en línea.

En este punto debemos hacer una mención especial a la alianza que ha establecido Mercado Libre con las marcas para realizar acciones conjuntas de diversos tipos en el combate a la piratería. En nuestra opinión, el ejemplo de Mercado Libre debe ser replicado por otras plataformas de comercio electrónico para mejorar sus herramientas de combate a la piratería existentes.

Finalmente, con la llegada del metaverso y la popularidad de los NFTs, el combate a la piratería en línea ha tenido un nuevo giro, ya que la estrategia de antipiratería ha dejado de ser exclusiva de productos tangibles para migrar a la creación de tokens no fungibles que en ocasiones contienen falsificaciones a derechos de propiedad intelectual, por lo cual, una campaña antipiratería estaría incompleta si no se incluye la vigilancia de plataformas como OpenSea u otras plataformas donde se comercializan NFTs.



Xiaomi y la piratería en la región de América Latina

Por
Rafael López*

Resumen

Este artículo expone la forma como la empresa Xiaomi ha sido impactada por la piratería en la región de América Latina desde que comenzó operaciones en la región hace aproximadamente 5 años y propone posibles soluciones a este grave problema.

Palabras Clave: Piratería, Mercado Gris, Pobreza, Educación, Accesibilidad, Garantía, Marco Legal, Autoridades, Cooperación.

Abstract

This article outlines how the company Xiaomi has been affected by piracy in the Latin American region since it began operations approximately 5 years ago and suggests potential solutions to this serious issue.

Keywords: *Piracy, Gray Market, Poverty, Education, Accessibility, Warranty, Legal Framework, Authorities, Cooperation.*

* Actualmente es el Director Jurídico y el Oficial de Cumplimiento para América Latina desde México de Xiaomi, una empresa de origen chino perteneciente al prestigioso listado Fortune 500 enfocada en el sector de la tecnología.

Xiaomi es una prestigiosa empresa de origen chino que se dedica a la creación, diseño, manufactura, fabricación, comercialización y venta de tecnología en todo el mundo. Esta empresa fue fundada en abril de 2010 y comenzó a cotizar en la bolsa de valores de Hong Kong tan solo 8 años después, el 9 de julio de 2018. La alta calidad de sus productos, mismos que son ofertados a precios justos (*Honest Pricing*), ha hecho que Xiaomi se posicione como una de las marcas de tecnología favoritas entre la gente en todo el mundo, alcanzando presencia en más de 100 países en los 5 continentes del mundo.

Incluso, es de destacar que tanto afecto se ha generado entre los usuarios por la marca que se ha creado una comunidad de entusiastas de esta a quienes con cariño se les denomina “*Mis Fans*”. Con ellos, se generan diversas actividades y dinámicas mediante las cuales tienen la oportunidad de probar de primera mano nuestros productos y en algunas ocasiones acceder a descuentos, promociones o premios especiales. Por si fuera poco, desde 2019 la empresa mundialmente conocida por ser el tercer mayor fabricante de teléfonos celulares del mundo se encuentra en el prestigioso listado de Fortune 500 en el cual fue colocada en la posición 266 para el año 2022, escalando más de 200 posiciones en el listado lo cual ubica a Xiaomi como la empresa tecnológica China de mayor crecimiento. Otro de los logros de Xiaomi es el haber logrado establecer la plataforma líder a nivel mundial de la AIoT (*Artificial Intelligence of things* o Inteligencia Artificial de las Cosas) logrando tener conectados en junio de 2022 más de 526 millones de dispositivos inteligentes, esto sin incluir los teléfonos inteligentes, las tablets y las computadoras portátiles. Además de los ya mencionados teléfonos celulares, Xiaomi es orgulloso líder en la venta de pulseras y relojes inteligentes, televisiones, audífonos, freidoras de aire, scooters, focos, monitores, proyectores, cargadores e incluso se encuentra diseñando su primera línea de automóviles eléctricos (pueden consultar más acerca de nuestros productos y la historia de Xiaomi en www.mi.com/global/

Y si bien todo pareciera miel sobre hojuelas para Xiaomi, a medida que la marca ha obtenido popularidad y ha crecido de manera acelerada en los distintos mercados los delincuentes dedicados a la piratería han buscado la manera de aprovechar dicha fama y crecimiento para obtener un lucro indebido utilizando para eso el mercado gris y la piratería.

Esto sin duda ha sido desde el principio un foco rojo para el equipo de Xiaomi quienes constantemente estamos luchando para erradicar estas malas prácticas con un único objetivo en mente, que cada producto ofertado

como si fuese de Xiaomi que llegue a las manos de nuestros consumidores finales sea efectivamente original y de la más alta calidad.

Para esto, constantemente estamos en comunicación con las cámaras de comercio de nuestra industria, así como con diversos socios comerciales y autoridades competentes para buscar las maneras más eficaces de reducir y erradicar la piratería y el mercado gris mediante educación, acciones conjuntas y compartiendo las mejores prácticas y soluciones del mercado. Para esto, junto con otras acciones desde nuestra trinchera hemos realizado diversas investigaciones para tratar de identificar a quienes realizan estas malas prácticas contra quienes hemos presentado las denuncias y demandas correspondientes.

Buscando siempre fomentar la educación, hemos intentado crear conciencia dentro de los consumidores finales sobre cómo un producto pirata o un producto del mercado gris no cuenta con las garantías y funcionalidades necesarias haciendo que lo que pareciera ser un ahorro acabe resultando en un costo mayor al tener que adquirir un nuevo dispositivo por su poca/nula funcionalidad o por defectos que acaban surgiendo a los pocos meses de su uso.

En ese sentido, tratamos constantemente de informar por medios oficiales de comunicación cuales son los sitios y comercios autorizados para adquirir nuestra mercancía en cada uno de los países que forman parte de la región. Además, nuestro equipo se esfuerza todos los días para crear productos de mayor calidad y sofisticación para dificultarle a los delincuentes la copia.

Como podemos ver, ninguna industria ni empresa se encuentra exenta de las malas prácticas de la piratería en nuestra región, sin embargo, poniendo énfasis y recursos en las soluciones detalladas en el capítulo anterior las empresas y autoridades actuando conjuntamente pueden reducir este flagelo.

El mal uso de la propiedad intelectual en LATAM ha sido un problema que no solo ha existido durante las últimas décadas si no que desgraciadamente ha crecido de manera alarmante en los últimos años. A pesar de los esfuerzos de las instituciones gubernamentales, las organizaciones, cámaras de comercio y las empresas de diferentes sectores, la práctica de la piratería ha extendido sus horizontes permeando cada vez más productos e industrias. Aunado a lo anterior, los avances de la tecnología y el fácil acceso a la misma han facilitado esta práctica toda vez que los delincuentes a veces solo necesitan una computadora y acceso a internet para el robo, difusión,

reproducción y venta de piratería. Diversas organizaciones como la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (*IIPA*) así como múltiples cámaras de comercio de la región estiman que en LATAM las empresas pierden cada año más de 100,000 millones de pesos mexicanos por el mal uso de los derechos de propiedad intelectual liderados principalmente por la piratería, el contrabando (mercado negro) y el mercado gris.

Los factores geopolíticos y socioeconómicos que influyen para llegar a esta situación son:

•	Economía. Países con mucha desigualdad y pobreza que generan un mercado de alta demanda de productos baratos.
•	Accesibilidad. La limitada oferta y los altos costos de los productos ofertados orillan al mercado a consumir copias y/o clones.
•	Cultura. La percepción que tienen los latinoamericanos de que la piratería es un crimen en donde no existen “víctimas tangibles” contribuye a la dificultad que existe para los gobiernos y las empresas de crear conciencia en búsqueda de erradicar este mercado.
•	Marcos legales frágiles. La falta de regulación y la dificultad para la ejecución de las leyes existentes en la región sin duda contribuyen a la imposibilidad de erradicar el mercado de la piratería. Adicionalmente, la falta de recursos con la que tienen que lidiar las autoridades competentes los deja prácticamente atados de manos.
•	Corrupción. La facilidad con la que los traficantes de piratería logran ingresar mercadería apócrifa a los países de la región derivado del pago de sobornos, ocasiona un reto más para las autoridades y las empresas que buscan terminar con el mercado pirata.

Como podemos ver, si bien es cierto todas las causas anteriormente mencionadas son importantes y se encuentran de una u otra forma relacionada, podemos inferir que el principal problema socioeconómico a destacar es la pobreza y desigualdad que existe en la región. A esto, si se le

agrega el factor de estar en el mismo continente que el máximo exponente del capitalismo a nivel mundial, los Estados Unidos Americanos, genera una cultura de aspiracionismo con millones de individuos pertenecientes a las clases baja, media y media alta quienes en muchas ocasiones buscan formar parte de una cultura de falsedades presente en las redes sociales profesadas por cientos de jóvenes a quienes el público de las redes sociales convierte en “influenciadores” (*influencers*) quienes promueven una cultura de lujos superfluos. En algunos casos, son los mismos influenciadores los que aprovechando su fama y la facilidad que ofrece el acceso a internet para generar ventas de grandes volúmenes a través de los llamados Market Places (algunos de los más populares en la región son Amazon, Mercado Libre, Walmart, Facebook, etc.) comercializan falsificaciones de productos de marcas de alto lujo como lo son Louis Vuitton, Gucci, Dior, Chanel, entre otras. Dicho problema ha crecido de manera alarmante y si bien es cierto los Market Places han intentado imponer métodos de regulación y sanciones internas que han ido ayudando a mejorar un poco el problema, la realidad es que aún queda mucho camino por recorrer.

Los Market Places de prestigio han adoptado procedimientos legales en contra de supuestos vendedores de falsificaciones. Ejemplo de lo anterior es que en 2020 se generó una co-demanda liderada por Gucci, una marca italiana dedicada al diseño, comercialización y venta de artículos de lujo y Facebook, la popular red social quienes acusaron a un individuo de crear varios perfiles y cuentas de Facebook e Instagram (perteneciente a Meta, el holding de Facebook) para promover y vender miles de artículos falsos. Lo anterior es solo uno de los muchos casos, sin embargo, tan solo en la primera mitad del 2020, se tuvieron que desactivar más de un millón de anuncios que promovían la venta de artículos falsos de la popular marca italiana.

Esta acción legal se interpuso tan solo unos meses después de la demanda que interpuso Amazon en contra de Kelly Fitzpatrick y Sabrina Kelly-Krejci, dos populares influenciadoras quienes astutamente descubrieron la manera de evadir el sistema de detección de falsificaciones¹. Para esto, las influenciadoras publicaban una imagen de los artículos originales junto a una foto de productos más genéricos con un link que redireccionaba directamente a Amazon. Dicho procedimiento fue resuelto mediante un acuerdo con las

1. [Amazon-Counterfeit-Crimes-Unit-Reaches-Settlement-with-Influencers-Who-Ran-Social-Media-Counterfeiting-Scheme-Permanently-Banning-them-from-Amazons-Store-and-Securing-Financial-Payments-to-be-Donated-to-Support-Anti-Counterfeiting-Awareness \(aboutamazon.com\)](https://www.aboutamazon.com/news/counterfeit-awariness/amazon-counterfeit-crimes-unit-reaches-settlement-with-influencers-who-ran-social-media-counterfeiting-scheme-permanently-banning-them-from-amazons-store-and-securing-financial-payments-to-be-donated-to-support-anti-counterfeiting-awareness)

acusadas, pero sirvió como precedente para que las personas que tengan la intención de llevar a cabo la venta de mercancía pirata utilizando redes sociales y las facilidades otorgadas por los Market Places sepan que sus acciones no serán ignoradas y que serán perseguidos con todo el peso de la ley.

... la piratería no solo se da en artículos lujosos
o de alto costo...

Dicho lo anterior, por increíble que parezca y contrario a lo que muchos pudieran pensar, la piratería no solo se da en artículos lujosos o de alto costo. En América Latina, la cultura de la música y las películas pirata es algo que ha existido por generaciones. En estos casos, si bien es cierto pudiera parecer que el costo de un disco, una película o incluso la suscripción a una plataforma de *streaming* (transmisión) no es muy alto, la realidad es que los salarios en el continente son muy bajos y los costos de vida han incrementado de manera alarmante durante las últimas décadas lo que conlleva a que los usuarios finales decidan obtener dichos productos del mercado ilegal de la piratería.

Y mientras la tecnología evoluciona, la piratería evoluciona de igual forma. Cada vez es más frecuente encontrar portales de *streaming* que transmiten contenido sin tener las autorizaciones correspondientes para ello. Y aunque en América Latina aún estamos lejos de perseguir y sancionar este tipo de conductas, en otros países ya se hace de manera activa como lo es el caso de España cuyos tribunales sentenciaron a dos años de cárcel y a pagar una multa de varios cientos de miles de dólares al que fuera el creador de “Roja Directa”² un portal web en el que los usuarios ingresaban para poder ver de manera ilícita y sin costo distintos programas deportivos de las mejores ligas del mundo.

Irónicamente una de las industrias que se ha visto más fuertemente impactada a manera que aumentan los desarrollos tecnológicos es el de las empresas dedicadas a la creación y venta de programas de *software*. Estas empresas de tecnología pierden año tras año miles de millones de dólares por la manera en la que la población hace uso de sus programas sin adquirir las licencias y los permisos correspondientes. Y lo preocupante es que más allá de las multimillonarias pérdidas que sufren estas empresas, los ciber

2. El creador de “Roja Directa” fue sentenciado a dos años de cárcel y una multa millonaria | Aristegui Noticias

delincuentes en la región han encontrado un nicho para utilizar malwares para ingresar a bases de datos confidenciales a las cuales consiguen acceso una vez que el usuario instala el *software* pirata, generando robos de identidad que en algunas ocasiones acaba en fuertes pérdidas económicas para el usuario que descargó en un primer momento el *software* pirata.

Asimismo, es importante mencionar que, aunque todo tipo de piratería es dañina, sin duda alguna la que más preocupa a las autoridades es aquella que tiene que ver con productos que deben contar con autorizaciones especiales por los posibles efectos que estos pueden tener sobre la salud y la seguridad de sus consumidores. Como claro ejemplo tenemos el alcohol y el cigarro, cuyo contrabando y falsificación ha aumentado de manera considerable en las últimas décadas. Diversas organizaciones públicas y privadas detectaron que durante el año 2022 en México el 38% (treinta y ocho por ciento) de las bebidas alcohólicas eran comercializadas en el mercado ilícito. Lo peligroso de esto es que en muchas ocasiones los productores de este tipo de piratería en su búsqueda interminable por obtener más y mejores márgenes económicos utilizan sustancias no aptas para el consumo del ser humano y los seres vivos lo cual ha provocado diversos episodios de intoxicaciones que derivan en graves daños para la salud e incluso la muerte. Otro buen ejemplo al respecto es la industria del tabaco en la cual cerca del 20% (veinte por ciento) del mercado mexicano es surtido por tabaco pirata o de contrabando³. Y, por increíble que parezca, muchos otros productos que utilizamos día a día también son víctimas de la falsificación como lo son los perfumes, los cosméticos, los jabones, e incluso algunas marcas de comidas empaquetadas.

Inclusive, en industrias en dónde antes no era muy común encontrar piratería se empieza a observar un alarmante crecimiento. Día a día se detectan y en algunas ocasiones se logran confiscar teléfonos, computadoras, cargadores, relojes inteligentes y otros electrodomésticos piratas. Estos son muchas veces fabricados con materiales de poca calidad que en algunas ocasiones incluso pueden poner en riesgo la integridad física de sus usuarios.

A pesar de que pudiera parecer pesimista el panorama para LATAM cuando se trata de hablar de piratería, no todo está perdido. Lo que es cierto es que es fundamental que a lo largo de la región se fortalezca la lucha contra este mercado ilegal y se esté en constante búsqueda de más y mejores herramientas para la reducción y erradicación de la piratería.

3. México primer lugar en piratería en Latinoamérica: expertos (yahoo.com)

Por supuesto, es evidente que las técnicas a ser utilizadas varían mucho de país a país. Por ejemplo, en México la gran mayoría de las falsificaciones proviene del extranjero por lo que la mejor manera de luchar contra ella es mediante la intervención aduanera. Las empresas y las autoridades deben trabajar de la mano para intentar detener, detectar y destruir de manera oportuna las falsificaciones que intenten ser ingresadas en el territorio mexicano. Algunos otros países como Brasil van más avanzados en el tema. El país más grande y más poblado de la región lleva varias décadas intentando hacer frente al problema creando incluso en el año 2004 el Consejo Nacional de Combate contra la Piratería. Este ente ha creado y gestionado muchísimas iniciativas y regulaciones como lo es la ley que permite que las autoridades aduaneras de dicho país puedan incautar mercancías ex officio, algo que es común en otras partes del mundo pero que no es normal ver en la región de América Latina⁴.

... la mejor forma para reducir y buscar erradicar la piratería en la región es a través de estrategias de cooperación entre empresas y autoridades...

Dicho lo anterior, la mejor forma para reducir y buscar erradicar la piratería en la región es a través de estrategias de cooperación entre empresas y autoridades. Puntualmente podemos destacar las siguientes:

- | | |
|---|---|
| • | Fortalecer las regulaciones y leyes aplicables. Los gobiernos de los distintos países de la región deben buscar dar prioridad al desarrollo y fortalecimiento de sus leyes, regulaciones y sistemas de justicia, en particular en relación a la violación de leyes relacionadas a la propiedad intelectual y el contrabando. |
| • | Cooperación internacional. La colaboración entre naciones que forman parte de la región, con quienes en muchas ocasiones se comparten una o varias fronteras puede facilitar los trabajos de inteligencia de las autoridades del país que esté buscando frenar el ingreso de mercancías apócrifas. Generar sistemas de comunicación en donde se |

4. América Latina: la necesaria lucha contra la piratería (hyaip.com)

	<p>puedan compartir experiencias, información y prácticas de detección pueden ser sin duda de mucha ayuda.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Publicidad y educación. Generar la conciencia entre los distintos habitantes de la región que la piratería es un delito que más allá de generar pérdidas económicas y violaciones regulatorias importantes puede poner en riesgo la salud o integridad del consumidor final. Esta conciencia solo puede ser generada mediante la promoción de políticas y programas antipiratería que idealmente deben ser enseñadas desde la temprana edad.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Buscar mejorar la oferta y los precios de los productos. Un mercado de sana competencia en los diferentes países conlleva forzosamente a que las empresas deban esforzarse por ofrecer mejores productos a precios más competitivos. Con esto, se desincentiva o reduce la práctica de la piratería.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Historias de éxito. Mostrar con ejemplos tangibles el porque la piratería es dañina y como el actuar dentro del marco regulatorio correcto ayuda o protege a los consumidores puede ser muy ilustrativo. Ser enfáticos en los riesgos que corren los consumidores de piratería tal y como lo es la falta de garantías de calidad puede ayudar a dejar claro que en muchas ocasiones “lo barato sale caro”.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Tecnología. Conforme avanza la tecnología cada vez se tienen más y mejores herramientas en la ayuda del combate a la piratería. Algunas aplicaciones que ayuden a manejar y administrar derechos digitales, marcas de agua, o identificadores de contenidos apócrifos son de gran ayuda.</p>

En conclusión, la piratería ejerce una influencia significativa en el crecimiento y desarrollo de América Latina, impactando su economía, cultura e innovación. Aunque erradicarla completamente puede ser una tarea a largo plazo y posiblemente insuperable, es factible reducirla a niveles

mínimos mediante la colaboración de autoridades y ciudadanos. Esto implica promover una cultura en la que la legalidad y una menor disparidad económica se reflejen en todos los aspectos de la sociedad.

... “lo barato sale caro” ...



Compro sólo productos falsificados “que no afectan” a nadie

Por

Mtra. Shadia Ponce Kuri *

Resumen

Este texto tiene como objetivo explorar por qué la sociedad ve la falsificación como algo de poca importancia y la justifica. La autora sostiene que esta percepción debe cambiar porque tiene repercusiones graves que deberíamos visibilizar.

Palabras Clave: Falsificación, piratería, original, imitación. Hábitos de consumo, economía informal.

Abstract

This text aims to explore why society perceives counterfeiting as a trivial matter and justifies it. The author argues that this perception needs to change because it has serious repercussions for everyone that we should bring to light.

Keywords: *Counterfeiting, piracy, original, imitation. Consumption habits, informal economy.*

* Abogada egresada de la Universidad Anáhuac del Norte, México. Especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Panamericana. Maestra en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el INFOTEC (CONACYT). Formó parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y es profesora investigadora de la Universidad Anáhuac. Abogada certificada por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. (ANADE), Coordinadora del Comité de Propiedad Intelectual y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de dicha Asociación.

Reflexionar es fundamental a la hora de tomar una decisión, ya sea de dirección, de vida, de compra, de lo que sea. Según la RAE, reflexionar es: *“pensar atenta y detenidamente sobre algo”*¹ y eso es justamente lo que debiéramos hacer todos aquellos que tomamos decisiones básicas, constantes, continuas en el día a día y que definen quiénes somos y cómo nos comportamos, porque nuestras acciones describen nuestros valores, intereses y principios más de lo que creemos. Ya decía George Eliot, cuyo nombre real era Mary Ann Evans, novelista inglesa: *“nuestras acciones hablan sobre nosotros como nosotros sobre ellas”*. Es fundamental revisar nuestra conducta y analizar si efectivamente, con nuestro actuar, reflejamos nuestros valores y principios, lo que somos y cómo pensamos.

Pero ¿para qué necesitamos reflexionar a la hora de comprar un producto? En primera instancia, por la propiedad intelectual. Hablamos de ese trabajo creativo e inventivo que hay detrás de cualquier producto y/o servicio y cuyo registro o aprovechamiento mediante las figuras legales disponibles, ante las Autoridades competentes, otorga a sus titulares una ventaja competitiva. Hay diversas figuras a través de las cuales es asequible obtener estos derechos, como lo son: las marcas, los avisos comerciales/slogans/señales de publicidad, frases de propaganda, lemas comerciales, o cualquiera que sea su denominación dependiendo del país; los secretos industriales, las patentes, los diseños y modelos industriales, etc., éstas por cuanto hace a la clasificación de la propiedad industrial y, por otro lado, haciendo referencia a los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto, los derechos de autor que se reconocen respecto de obras literarias, musicales, pictóricas o de dibujo, programas de cómputo (dependiendo del país), entre muchas otras.

La apropiación y/o aprovechamiento y/o mantenimiento y/o protección de cualquiera de las figuras mencionadas anteriormente (y más), representa una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo por parte de los titulares y/o licenciatarios autorizados y, como es normal en cualquier inversión, el inversionista espera que dicha apuesta crezca al punto en el que le genere ingresos económicos y consecuentemente, prosperidad para ellos mismos y su entorno.

Ahora bien, en el caso particular de las marcas, derivado del principio de territorialidad de las mismas, éstas, para ser usadas en exclusiva, se deben registrar en cada país en donde la marca tenga presencia de mercado.

1. <https://dle.rae.es/reflexionar>. Fecha de consulta 20 de abril de 2023.

El titular de estos derechos generalmente debe buscar una red de apoyo conformada por especialistas de diversas materias que le ayuden a obtener la protección, utilizar y monetizar de manera efectiva estos derechos que se adquieren con el registro ante las oficinas encargadas de la protección a la propiedad intelectual, cualquiera que sea su nombre.

Es entonces cuando el emprendedor y empresario de cualquier tamaño e industria ponen a trabajar los derechos adquiridos en exclusiva (o así se piensa en un inicio) y los aplica en su favor distinguiendo determinado producto o servicio en el mercado. Junto con la apropiación de derechos de propiedad intelectual, generalmente se tiene detrás un equipo de apoyo para asuntos regulatorios, contabilidad, de mercadotecnia, diseño, publicidad, financieros, fiscalistas, mano de obra; control de calidad y muchas otras especialidades que le orientan en el perfeccionamiento del producto o servicio y en su cumplimiento de la normatividad aplicable en determinado territorio hasta el punto en que el producto/servicio se encuentra disponible en el mercado. De ahí en adelante, podríamos entender que con la comercialización empieza el esperado momento del retorno de todo lo invertido durante muchos años.

El problema que encontramos en ese momento es que, además del fuerte reto que representa la competencia económica y la diversidad de opciones de productos y servicios, hay competidores desleales que no atienden a las mismas (o las mínimas) especificaciones de calidad y cumplimiento normativo. En otras palabras hay un grupo enorme de fabricantes, vendedores y distribuidores de productos que pretenden aprovecharse del trabajo realizado por alguien más y utilizarlo en su favor, incluso incurriendo en conductas sancionadas a nivel mundial.

¿Son diferentes los productos falsificados y los piratas? Sí, según el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994:

“Artículo 51 inciso a): Se entenderá por **“mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas”** cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización **una marca** de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación”

(...)

(b) se entenderá por **“mercancías piratas que lesionan el derecho de autor”** cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación”.

Entonces, la falsificación alude al delito de falsificar una marca registrada mientras que la piratería es el uso no autorizado de un derecho de autor². Es ahora que podemos distinguir claramente las conductas y referirnos correctamente a las mismas.

Ahora, analizando un poco el comportamiento del comercio de productos apócrifos y retomando ideas del Estudio “Piratería: Entendiendo el mercado sombra” en México, cuya lectura se sugiere ampliamente, podemos tomar los siguientes datos de referencia:

Según los últimos datos de la “Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Pirata y Falsificados 2013”, 8 de cada 10 mexicanos consumen piratería. Se repite: 8 de cada 10 mexicanos consumen piratería, esto no es un dato menor, significa que, en 8 de cada 10 casas, existen productos falsificados o pirata.

¿Entendemos realmente la magnitud de este problema? Y seguramente si se hiciera este mismo estudio a nivel Centro y Sudamérica los resultados no serían tan distintos, es una actividad “normalizada” y que no nos asusta encontrar en los tianguis/mercados ambulantes, es más, la dejamos entrar a nuestra casa.

- *El consumo tiene motivaciones distintas.*
- *En cuanto al impacto económico:*
 - “1. En 2014, el mercado sombra de la piratería generó al país una pérdida de más de 43 mil millones de pesos, sin contar el valor de las incautaciones, las pérdidas de empleo, recaudación y los impactos en la salud y la seguridad de los consumidores.
 2. Para dimensionar el impacto de este monto, podemos decir que representa: (...)

2. Mayor Piratería, menor competitividad, el dilema de México. AMCHAM. https://www.amcham.org.mx/sites/default/files/publications/AmCham_Pirateria2.pdf

- 34 veces más el presupuesto 2015 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
- Una pérdida recaudatoria de poco más de 6 mil millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA)".

¿No nos impresiona? El estudio continúa:

En cuanto a la percepción:

A pesar de saber que es ilegal y que tiene efectos negativos para el país, existe una aceptación social generalizada hacia la piratería, lo que en el imaginario colectivo se resume como 'es ilegal pero no grave'.

En cuanto al consumo:

1. Los cuatro bloques de productos más consumidos son:
 - (a) Música, películas, ropa y calzado;
 - (b) Cosméticos, productos eléctricos y de limpieza;
 - (c) Software, juguetes, productos de cuidado personal y electrónicos;
 - (d) Cigarros y bebidas alcohólicas.
2. Se pueden identificar tres tipos de consumidores:
 - i. Consumo bajo: su motivación está más relacionada con temas aspiracionales y necesidades relacionadas a la salud.
 - ii. Consumo moderado: no consideran a la piratería como algo grave y estos productos les resultan accesibles.
 - iii. Consumo alto: reaccionan a temas aspiracionales o ideológicos que resultan del auge del internet y el desfase entre el valor cultural y financiero que estos consumidores le dan a los contenidos digitales.

Entonces, me perdí un poco con estos datos, el consumo bajo y el alto tienen la misma motivación aspiracional, la gente sabe que es ilegal y continúa participando de ello, los dos quieren pertenecer o encajar en un círculo en el que, de no ostentar productos de marcas determinadas, no pertenecerían.

Como profesora universitaria, hablo mucho con mis alumnos de nivel licenciatura, de diferentes semestres, carreras e instituciones, principalmente privadas, con un nivel educativo alto para el estándar de la sociedad actual, y siempre tratamos de buscar el origen y motivos que causan que una persona busque adquirir productos falsificados y/o piratas. De la primera pregunta que siempre hago, recibo un silencio culposo, ¿alguien aquí ha comprado o

tiene en casa algún producto falsificado/pirata? A lo que, en principio, con pena se voltean a ver unos a otros pensando quién será el primer “valiente” que admita su culpabilidad y sobretodo, que lo quiera externar. Por lo que a lo lejos del salón se empiezan a escuchar murmullos que suenan como: “es que son productos más caros”, “es que ¿quién puede pagar eso?”, “pagas muchísimo más por la marca que por el producto que es”, “las licencias son carísimas”; ¿nos suenan estas preguntas/justificaciones?, ¿las hemos escuchado muchas veces antes?, la respuesta a estas dos últimas preguntas es un claro sí. Ya después, en el transcurrir de la clase, comienza el debate y los ejemplos de los distintos productos apócrifos que se han adquirido y la descripción de los detalles, dónde, cómo, qué los motivó a adquirir estas mercancías y por supuesto, siempre sale el tema de los precios.

Justificaciones he escuchado muchas, pero las que creo más importante profundizar en este momento son:

- “Si quieres pertenecer a tal círculo social se fijan mucho qué cosas de marca usas y si no traes X o Y marca, no te hablan”.
- “Es que las cosas originales son caras y comprando estas opciones, no afectas a nadie”.

Lo que arroja evidentemente que, por lo menos en el estrato social en comento, el consumo de estos productos se usa como una “llave facilitadora” para abrir círculos sociales exclusivos en una sociedad dividida y fuertemente desigual y es que, la división no está mal, lo que está mal es utilizar la manera más “evidente” para pertenecer sin importar que eso sea considerado un delito, ni siquiera ahondamos en ese hecho, no nos importa si hubo delito atrás mientras yo pueda utilizar algo en mi favor.

Después, respecto del segundo comentario, tratamos siempre de reflexionar sobre el precio y cómo no van a ser más caros los productos originales si tienen “derechos exclusivos”, si han invertido en su cuidado y elaboración, en su publicidad, mercadeo, entre muchos otros gastos que han tenido que cubrir para llegar al punto donde se encuentran y al ser un bien buscado por diferentes personas y en ocasiones, diversos países.

Ahora bien, en el tema de las licencias de programas de cómputo, que también se mencionan en los murmullos, la mayoría de las instituciones universitarias buscan contar con licencias de diversos programas de cómputo para que los alumnos puedan utilizarlas y si no, deberíamos buscar que las Universidades lo incluyan dentro de sus posibilidades.

Concluimos siempre las sesiones preguntando si a nosotros nos gustaría que nuestro producto en el que nos tardamos todo el semestre trabajando y diseñando estuviera en venta a la mitad de precio en establecimientos ambulantes y la respuesta es siempre la misma, *“no, es mío y cuesta más”*.

Por otro lado, he escuchado y leído argumentos en favor de la compra de estos productos que mencionan que gracias a esa actividad mucha gente tiene trabajo y puede adquirir productos “de marca” pero eso, justo, es lo que no son los productos falsificados, “productos de marca”.

Las empresas de cualquier tamaño que estén formal y operativamente constituidas ante las Autoridades correspondientes generan empleos y los mantienen, la economía formal es la vía a través de la cual los empleados reciben prestaciones sociales mínimas reguladas en las leyes y que dan una mayor estabilidad y calidad de vida presente y futura.

Se entiende como mercados formales a “aquellas actividades que están debidamente registradas ante las autoridades fiscales, es la actividad que reporta sus movimientos económicos por medio del pago de impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria, para que este se encuentre enterado de los ingresos, gastos, costos, proveedores, clientes de una empresa, pero también de una persona física con actividad empresarial”³.

Empleo formal se traduce en bienestar y crecimiento para nuestra sociedad, crecer en equipo gracias al esfuerzo común, lo que sucede es que estas reflexiones no se mencionan ni se piensan porque queremos todo “más fácil”, “más rápido”, “más barato” pero no nos cambiamos el chip a hacer “más esfuerzo”, “más compromiso”, más trabajo”, que al final es lo que generaría mayor riqueza y posibilidades.

Por si no fuera suficiente toda la inversión comentada como parte de la operación y en el mantenimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, en el caso de que, una vez concluido el procedimiento contencioso en el que se ventilaron las conductas de falsificación, el titular de los derechos decida la destrucción de los bienes como el destino de los mismos, debe cubrir los gastos de la misma, cumpliendo la normatividad aplicable para ello, esto en el caso particular de México y posiblemente en algunos otros países. Esto también lo comento con mis alumnos y no están muy de acuerdo.

Pensemos entonces, ¿Por qué queremos pertenecer con una realidad que no tenemos?, ¿Por qué necesitamos aparentar algo que no somos?,

3. Piratería en México, Diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales AMCHAM, 2020.

¿Por qué hacemos más desfavorables nuestras circunstancias sociales y exponernos a ser exhibidos como partícipes de la delincuencia por la compra de productos falsificados. Respeto a mi persona y a los derechos y creaciones de los demás es lo que nos falta practicar en nuestro comportamiento. La propiedad intelectual es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado. ¿Quieres pertenecer? innova, genera ideas creativas, diseña con ambición, imagina mejoras a artículos y servicios que te hagan sobresalir, no pertenecer, no conformarte con comprar artículos que no son originales y que sabes que no lo son, que te dará pena usar (o eso espero) y que vean que usas.

¿Está peor consumir un producto falsificado que otro? ¿Deberíamos entender que dependiendo de la necesidad o funcionalidad del producto es la gravedad de la conducta? Mi respuesta es no, comprar un juguete falsificado o un medicamento falsificado o un aceite para coche falsificado, tiene las mismas consecuencias, solo que las justificamos de distinta manera. Es lo mismo adquirir cualquier producto falsificado, la conducta es la misma ¿por qué tenemos como resultado de los estudios referidos anteriormente y muchos otros que los medicamentos no están a la par de la ropa o el calzado? Porque ahí si se entiende que el daño al consumirlos e ingerirlos se dará en lo más valioso que una persona tiene, que es la salud.

He tenido contacto cercano con diferentes productos falsificados: juguetes: ropa, bolsas, productos cosméticos y de higiene personal, medicamentos, dispositivos electrónicos, bebidas alcohólicas y la lista podría continuar, etc., etc. y repito, es lo mismo, la ley en México y en la mayoría de los países, por lo menos latinoamericanos, no clasifican el delito de acuerdo con el bien falsificado o pirateado, para muestra las siguientes disposiciones legales de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial:

“Artículo 402.- Son delitos:

- I. **Falsificar una marca con fines de especulación comercial.** Para efectos de esta Ley, se entenderá por falsificar, el usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por esta Ley, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciataria, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico. Para acreditar la falsificación bastará que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el título

de registro o, en su caso, en la resolución que estime o declare su notoriedad o fama;

- II. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten dichas falsificaciones;

(...) Los delitos previstos en las fracciones I a VI de este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida (...).”

Artículo 403.- En el caso de los delitos previstos en las fracciones I, II, VII y VIII del artículo 402 de esta Ley, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a quinientas mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito. A quien cometa alguno de los delitos señalados en las fracciones III, IV, V o VI del artículo 402 de esta Ley, se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de mil a trescientas mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito.

Artículo 404.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el delito, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito. Los delitos a los que se refiere el presente artículo se perseguirán de oficio”.

Hay agravantes de la conducta, sí, pero en ningún lugar dice que si son bolsas o zapatos entonces son menos importantes a falsificar rastrillos o electrodomésticos.

En mi práctica profesional he encontrado y enfrentado este problema en muchos países. Hablo de México, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Guatemala, entre muchos otros, y es prácticamente la misma manera de operar y de introducirla al comercio. Es una red de delincuencia que, un solo país, aunque quiera, no puede terminar con ella ni con sus conductas ilegales, el tráfico de

mercancías de un país a otro es algo de todos los días. Actualmente, dado el auge de los mercados piratas del continente asiático, un gran porcentaje de productos apócrifos vienen de Hong Kong, China, Vietnam, India, entre otros más, para este delito, México está considerado como un país de tránsito de mercancía apócrifa que tiene destino hacia Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica⁴.

La experiencia ha arrojado que no son suficientes las campañas de las Autoridades en contra de la conducta de falsificación, es necesario un cambio educativo, es prioritario concientizar a la sociedad de las implicaciones reales que esta conducta trae consigo y que hagamos conciencia de que no solo afectan a mi vecino que compra productos falsificados, sino que nos afecta como sociedad en lo más intrínseco, en nuestra identificación y catalogación de prácticas en América Latina. Los delitos nos afectan y afectarán a futuras generaciones.

Estudiemos y abordemos el perfil del consumidor de productos ilegales, busquemos opciones, trabajemos en educar al consumidor, concienticemos de la variedad de productos legales que se pueden adquirir, las opciones son, en ocasiones, interminables y sin la necesidad de infringir los derechos de nadie ni aportar a redes criminales.

Hay gente que cree que es más lista por “estar ahorrando” al comprar productos falsificados y no hay creencia más errónea que esa, al contrario, lector, lectora, ¡te están viendo la cara!, estás pagando un precio mayor por un producto de baja calidad que ostenta (sin serlo) un producto de marca. De estar adquiriendo ese producto “de marca” el bien tendría buenos estándares de calidad específica y, además, cumpliría con las NOMS⁵ o sus equivalentes en cada territorio, ISOS⁶, y demás normatividades aplicables a su naturaleza.

En mi opinión, es importante sumar esfuerzos, las Autoridades que protegen al consumidor deberían participar más de la mano con las que protegen la Propiedad Intelectual e informar lo que arrojan estudios de calidad realizados a estas mercancías, ejemplo: plomo en juguetes, cal o sales impuras en medicamentos y cosméticos, entre muchos otros ingredientes dañinos para la salud y el ambiente.

Finalmente, los comentarios que he escuchado en diversas ocasiones suenan como “¿y por qué no lo regalan/donan?”, “son cosas en buen

4. Piratería en México, Diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales AMCHAM, 2020.

5. Normas Oficiales Mexicanas, son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes.

6. International Organization for Standardization, que es la Organización Internacional de Normalización, cuya principal actividad es la elaboración de normas técnicas internacionales.

estado, no deberían desperdiciarse". Y mi primer pensamiento frente a esos cuestionamientos, es: ¿en verdad quieres que te donen aceite para tu coche que no cumple con especificaciones para su fin?, ¿quisieras usar rastrillos cuyas cuchillas son de dudosa procedencia? Yo no, yo no quiero afectar mi coche y su rendimiento por usar productos "donados" y "ahorrarme" algunos pesos. Yo no quisiera tratar mi piel con una navaja oxidada o en mal estado.

Con toda la información anterior concluimos, ¿en verdad los productos falsificados o pirata que se encuentran en el comercio "no afectan a nadie"? Te afectan, hay menos recaudación de impuestos, menos ingresos legales, menos comercio legal y justo, menos dinero para gastos públicos como lo son: educación, salud, transporte, etc.

Como abogada especializada en propiedad intelectual y quien se ha enfrentado a este tipo de actividades puedo decir que la falsificación es sucia, todo lo que hay alrededor de ella lo es, los productos, su origen, sus hábitos de comercialización, sus puntos de venta en lugares ambulantes, la constante interacción que hay entre encontrar productos falsificados y robados, la falsificación es un delito y así debemos identificarlo, no es una alternativa a la cual recurrir cuando nuestros ingresos o recursos son bajos, es una actividad repudiable que causa pérdidas a millones de comercios y comerciantes legales.

En la práctica, se deben destinar recursos para investigar, perseguir, sacar del comercio y destruir (en el mejor de los casos) productos falsos no sólo porque, como titulares de los derechos de propiedad intelectual queremos evitar su venta, sino porque también sabemos de la precaria calidad de los mismos, quisiéramos evitar que los consumidores tengan esos productos a su disposición pues pueden resultar afectados de maneras inimaginables. Es menester resaltar que a veces, nosotros los abogados nos transformamos en un investigador privado y persecutor de estas conductas y tenemos claro que, la problemática entorno a la falsificación, es una preocupación latente para titulares de derechos de propiedad industrial justificadamente.

Bibliografía

- American Chamber of Commerce. <https://www.amcham.org.mx/es/membership/publications/committees>.
- Análisis de la falsificación de documentos y protección del bien jurídico en materia penal. Nelson Daniel Vela Andrade, Universidad de Guayaquil, Ecuador.
- El Acuerdo sobre los ADPIC y los instrumentos internacionales a los que hace referencia. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf.
- Estudio sobre "Piratería, Entendiendo el mercado "sombra" en México". Quinta Edición. https://www.amcham.org.mx/sites/default/files/publications/Pirateri%CC%81a_Entendiendo_el_mercado_sombra_en_Me%CC%81xico.pdf. (Resumen ejecutivo).
- Estudio sobre "Piratería, Entendiendo el mercado "sombra" en México". Quinta Edición. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace_10/wipo_ace_10_12.pdf (versión ampliada). <https://www.redalyc.org/journal/5736/573667940001/html/>.
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, México. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPCPCIA.pdf>
- Mayor Piratería, Menor Competitividad, El Dilema De México. https://www.amcham.org.mx/sites/default/files/publications/AmCham_Pirateria2.pdf.
- Mercancía falsificada: ¿una ganga o un error que se paga caro? Oficina de Crímenes y Drogas de las Naciones Unidas. <https://www.unodc.org/toc/es/crimes/counterfeit-goods.html>.
- Piratería en México, Diagnóstico de la Oferta y de las Acciones Institucionales: <https://www.amcham.org.mx/sites/default/files/publications/PirateriaMx.pdf>.



Argentina

Reflexiones sobre la falsificación en Argentina

Por
Alberto Villegas*

Introducción

1. Aduana Argentina
2. Asociación Civil Antipiratería Argentina
3. La Salada

Bibliografía

Resumen

El artículo trata sobre el fenómeno de la falsificación en Argentina. Busca dar una fundamentación sociológica al por qué se adquieren productos falsos y cuál es el perfil de sus adquirentes. Se pone el foco sobre un caso emblemático de centralización del comercio de mercaderías falsas en una Feria denominada La Salada, a la cual la OMPI denominó “Emblema Mundial de la Falsificación”. El autor busca determinar cuál es la procedencia de las falsificaciones que invaden América Latina, y se examina el informe de la OCDE y de la EUIPO. También se mencionan las actividades que realizan la Aduana Argentina, la Asociación Civil Antipiratería Argentina. También se comenta sobre el compromiso de la Aduana Argentina y la Asociación Civil Antipiratería Argentina en la lucha contra las falsificaciones.

Palabras clave: Falsificación Argentina, Emblema Mundial de la Falsificación, Aduana Argentina, Asociación Civil Antipiratería Argentina.

* Socio de la firma de abogados G. Breuer, Argentina desde 1978.

Abstract

The article addresses the phenomenon of counterfeiting in Argentina, aiming to provide a sociological foundation for understanding why individuals acquire counterfeit products and identifying the profile of these consumers. The focus is placed on an emblematic case involving the centralization of counterfeit goods trade at a market called La Salada, which the World Intellectual Property Organization (OMPI) has labeled the "World Emblem of Counterfeiting." The article seeks to determine the origin of counterfeits flooding Latin America, examining reports from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Activities carried out by the Argentine Customs, as well as the efforts of the Antipiracy Civil Association of Argentina, are discussed. The article also highlights the commitment of Argentine Customs and the Antipiracy Civil Association of Argentina in the fight against counterfeiting.

Keywords: Counterfeiting Argentina, World Emblem of Counterfeiting, Argentine Customs, Antipiracy Civil Association of Argentina.

... Desde que el mundo es mundo,
existen las falsificaciones...

Introducción

Desde que el mundo es mundo, existen las falsificaciones. Ya antes de Cristo, vemos que aparecen casos de fabricantes de ánforas que distinguían sus artículos con determinados signos e iniciales, y que éstos eran alterados por comerciantes inescrupulosos que buscaban usufructuar la pericia y el prestigio de los titulares de esos signos.

En los siglos subsiguientes las falsificaciones continuaron desarrollándose, pero a un ritmo dictado por la lentitud de los transportes y las comunicaciones.

En la Argentina, el primer antecedente documentado sobre las falsificaciones que pude encontrar, se remonta al año 1883. En ese año, el escritor, periodista y político argentino José Hernández, percibe la aparición de miles de ejemplares que nunca se habían impreso en el pequeño mercado editorial del Buenos Aires del siglo XIX.

El Martin Fierro, está considerado como el más fiel retrato de la identidad nacional, a través de un protagonista que refleja las raíces argentinas. Ha sido traducido a treinta y tres idiomas.

Hernández realizó con un amigo, su propia investigación que dio sus frutos y solicitó al juez, un allanamiento en una casa del centro de la ciudad, donde se encontraron 2000 ejemplares falsos, listos para la venta, y 3000 más, listos para compagnar.

La gran explosión de las falsificaciones comienza a darse aproximadamente en la década del 90. Efectivamente, la imagen y la sensación de éxito que ciertas marcas han proyectado a nivel global en los últimos 25 años, posibilitan el aumento de los precios, y por consiguiente sus ingresos, ha sido el motivo por el cual, ha convertido a las marcas célebres, en el blanco preferido de los falsificadores.

Otros factores que también han contribuido a la difusión de las falsificaciones e imitaciones, han sido los propios fabricantes de productos originales, ya que han compartido tecnología y know how con filiales, concesionarios y franquiciados, la explosiva irrupción de Internet, la incorporación de China y Rusia al capitalismo, las impresoras láser, y los scanner que han revolucionado el arte de falsificar envases, etiquetas y manuales de instrucciones; la tecnología 3D y de discos ópticos; la complicidad de funcionarios; estados fallidos y regiones sin ley, el cierre de fuentes alternativas de financiación para los terroristas, la falta de conciencia en la población de las consecuencias reales, y a veces mortales, que genera la compra de un producto falso. Como fuera anticipado, en la última década del siglo XX, nuestro mundo experimentó peligrosas transformaciones que aún estamos asimilando, y que no comprendemos del todo... todavía.

... en la última década del siglo XX, nuestro mundo experimentó peligrosas transformaciones que aún estamos asimilando, y que no comprendemos del todo... todavía...

Los cambios políticos y tecnológicos, derribaron las barreras con las que los gobiernos controlaban tradicionalmente el tráfico de bienes, personas y dinero a través de sus fronteras, y otorgaron más poder, a quienes se dedicaban al comercio internacional de mercancías ilícitas, ya fueran falsificaciones de artículos de lujo, de drogas o personas, al tiempo que se

debilitaban a los organismos oficiales encargados de perseguir a todos esos ilícitos.

La disminución de las barreras arancelarias, hizo más fácil el comercio internacional, y fomentó una expansión de los negocios ilegales que a su vez facilitó el crecimiento de los intercambios a las inversiones extranjeras, y las operaciones con divisas, lo cual facilitó el blanqueo de dinero. Los recortes presupuestarios hicieron que se agotaran los recursos oficiales, y con frecuencia, se vieron seguidos de profundas reducciones en los servicios policiales y de seguridad. La democratización y la descentralización de la toma de decisiones, que pasó de las capitales, a los gobiernos regionales y locales, favorecieron una dispersión general del poder, que hizo que fuera más simple para los criminales corromper a funcionarios y ganar influencia.

La caída de la Unión Soviética permitió también la aparición de un gran número de contrabandistas, que adquirieron experiencia trabajando en sus países de origen y que ahora podían globalizarse.

Todos estos acontecimientos impulsaron un crecimiento espectacular del comercio ilícito, que sin duda, está alterando la política y la economía mundial.

A mi modo de ver, en los últimos años, el drama de la falsificación ha pasado de las páginas interiores de los diarios, a ser noticia de primera plana en periódicos, noticieros y en las redes sociales.

Los programas de TV de investigación periodística, han hecho decenas de incursiones en las Ferias tales como La Salada, La Saladita, Paseo de Compras de Retiro, Ferias del Interior (Ferimar Mar de Plata) y nos han mostrado a los argentinos, este mundo paralelo, esta cuarta dimensión de lo falso, barato y a veces, hasta peligroso.

... se nos informa que el 58% de la población compra
productos falsos a los vendedores callejeros...

También se han hecho encuestas en la que se nos informa que el 58% de la población compra productos falsos a los vendedores callejeros.

Otro de los motivos por el cual la falsificación se ha convertido en un tema de discusión diaria en los medios, es su relación con el financiamiento del terrorismo, y su vinculación con las diferentes mafias.

De acuerdo a Interpol, la falsificación se está convirtiendo en el método preferido de grupos terroristas para recaudar fondos para financiar sus

atentados. Sin duda que la falsificación es el “Crimen del Siglo XXI”. Las autoridades en el mundo se han concentrado en atacar el lavado de dinero generado por la falsificación en lugar de atacar el origen del mismo.

Cuando en Argentina vemos en las 24 provincias, a las ferias informales desbordadas de artículos falsos, nos preguntamos ¿de dónde vienen? ¿Quién los fabrica? ¿Cuáles son las rutas elegidas para llegar a Argentina? A estas preguntas, trata de dar respuesta, un informe elaborado conjuntamente por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, por sus siglas en inglés) que se publicó recientemente.

Según las conclusiones del estudio, China es el principal país productor de productos falsificados y pirateados, que se venden en todo el mundo, mientras que Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, y Singapur se destacan como los países donde estos productos hacen escala antes de llegar al consumidor.

El informe, llama la atención también, sobre la creciente importancia de los envíos postales, y del comercio electrónico en el proceso de mercadeo de las falsificaciones.

En dicho estudio, en el que se usaron datos de incautaciones en aduanas de todo el mundo, se concluía que el comercio de productos falsos, ascendió en 2018, a US\$ 472.000 millones de dólares, es decir el equivalente al 2,5% del comercio total global.

En el caso de la UE, el porcentaje ascendía al 5%. China y Hong Kong fueron identificados como el país de procedencia del 80% de los productos incautados por las autoridades.

Ambos organismos han seleccionado una serie de los productos más falsificados, y los han agrupado en diez categorías que representan un 65% del valor total de las falsificaciones, a saber: ropa y tejidos, calzado, equipamiento electrónico y eléctrico, aparatos ópticos, fotográficos y médicos, artículos de cuero y bolsos, joyería, productos farmacéuticos, alimenticios, perfumería y cosméticos, juguetes.

Los autores del informe concuerdan que China, es el país en donde se produce la mayor cantidad de productos falsificados del mundo. De las diez categorías arriba mencionadas -salvo las de productos farmacéuticos que lidera India- China es el mayor productor en las otras nueve categorías. Además, el informe remarca, que la mayoría de los productos farmacéuticos, tuvieron como destino final a países de África subsahariana; en tanto los países del

primer mundo, fue el destino principal de los productos electrónicos y ópticos. Turquía, no sale muy bien parada en el informe. Aunque no sea líder en la fabricación de productos falsos en alguna de las diez categorías, aparece en los primeros puestos en varias de ellas, por lo que es calificada, como un productor relativamente importante, sobre todo, de artículos de cuero, alimentos y cosméticos, que distribuye a la UE por vía terrestre.

En cuanto a los puntos de tránsito, los artículos, se producen en Asia (China, India, Tailandia) y viajan hacia occidente, haciendo parada en puertos como Hong Kong, Macao o Singapur, y países del este de Europa (Ucrania, Albania), del norte de África (Marruecos, Egipto) y de Oriente Medio (Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudí o Yemen). Panamá destaca como escala en el tráfico hacia EE UU. Algunos de ellos, son países con gobiernos débiles, corruptos, o con fuerte presencia del crimen organizado.

Estos puntos de tránsito son esenciales para ocultar el origen ilícito de los productos, porque en ellos, además de albergar auténticos centros de distribución ilícita, se llevan a cabo falsificaciones de documentos, reetiquetados, reempaquetados o redistribuciones en contenedores con cargamento legales. El informe señala que las organizaciones criminales; juegan un papel muy relevante en el tráfico de falsificaciones, identificando rápidamente los puntos débiles; para burlar a las autoridades.

Entre las diversas variantes que tienen las mafias para engañar a los servicios aduaneros, el informe señala, el fuerte crecimiento de los envíos postales para distribuir los productos falsificados. Del total de intercepciones de productos falsificados entre 2017 y 2018, el 64% fueron envíos postales. Hong Kong, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, son señalados como puntos de tránsito, donde los productos falsificados son reempaquetados desde grandes contenedores, a pequeños envíos postales. Para los autores, estos envíos por correo reflejan los cada vez más reducidos costes de los envíos postales, y la creciente importancia de internet, y del comercio electrónico en el comercio internacional, también el de bienes falsificados.

Para mejorar la eficacia de la lucha contra la circulación de productos falsos, el documento recomienda analizar más en profundidad el problema de los pequeños envíos postales, y el papel de las zonas de libre comercio, establecidas por muchos países para estimular el comercio. Estas zonas francas, en países de tránsito, acaban por convertirse en paraísos fuera del alcance de las autoridades aduaneras, que son usadas por los traficantes para ocultar el origen de los cargamentos, manejar impunemente (reetiquetar,

reempaquetar o redistribuir) los bienes falsificados, y establecer empresas en un marco legal benigno para apoyar sus operaciones ilegales.

Para que tengamos una idea, téngase en cuenta que América Latina, cuenta actualmente con 660 Zonas Francas, que movilizan US\$ 55.700 millones al año, y que en países como Costa Rica, el 57% de las exportaciones se generan desde Zonas Francas, en Uruguay el 31%, en Honduras el 49%, República Dominicana el 58%, Panamá 50%.

En Argentina existen 9 Zonas Francas desde las que se generan el 13% de las exportaciones. En lo que hace a la Argentina, debo señalar que se fabrican y se importan falsificaciones, ya que hay un mercado para estas.

... La razón de las falsificaciones, es que las compramos...

La razón de las falsificaciones, es que las compramos. No se puede simplemente culpar a los fabricantes de China, Rusia, Tailandia, Malasia y varios países más. Es básicamente nuestra culpa de tener, y de ser, un mercado para ellos. No soy psicólogo, pero si un abogado que a los 18 años concurrí a su primer allanamiento de productos falsos, y hoy, a mis 62 años he llegado a la conclusión, que podríamos dividir a los consumidores de artículos falsos en diversas categorías, que van más allá de su poder económico, o del estrato social en que se manejan. A saber esta sería mi clasificación de los diversos grupos que consumen artículos falsos en Argentina.

... No puedo pero igual quiero...

No puedo pero igual quiero: gente de muy bajos recursos que presionados por el bombardeo incesante de la publicidad, de sus hijos, y de nuestra sociedad de consumo, adquieren todo tipo de productos falsos, sobre todo ropa y calzado deportivo, celulares, y hasta hace unos años, DVD y CD.

... Quiero pero no puedo...

Quiero pero no puedo: este es el consumidor que pertenece al grupo de una castigada clase media local, que no puede darse el lujo de comprar, por ejemplo, un Rolex Submariner de US\$ 7000 y opta por una réplica o símil que pueda costar entre US\$ 100 y US\$ 300 dólares, o también una mujer

que añora tener una cartera LV/Chanel /Gucci, pero que le sería imposible adquirirla por su elevado precio.

... Puedo pero no quiero...

Puedo pero no quiero: Tiene un nivel económico alto, pero por su avaricia, se resiste a gastar sumas elevadas en zapatillas para los chicos, ropa deportiva o software. Ve la compra de productos falsos como una forma de ahorro, como una picardía, y a veces como algo divertido. Usualmente compra en el Paseo de Compras de Retiro, un barrio de Buenos Aires que provee al Barrio Norte, barrio de muy buen poder adquisitivo. En esta categoría también podríamos incluir a la persona que compra una cartera Kelly de Hermes por US\$ 3900 dólares para salir con ella durante el día (la original sale US\$ 25.000 dólares) y reservar la original para la noche, para una salida a comer, o ir al teatro o al cine.

... Es lo que se conoce como la supercopia, donde los surcoreanos son los expertos...

Es lo que se conoce como la supercopia, donde los surcoreanos son los expertos. Si no puedo, no quiero: este consumidor si no puede comprar un producto de marca de alto precio, no adquiere el falso, y se conforma con una marca más económica pero original (Ejemplo quiere comprar una remera Polo Ralph Lauren original, pero le parece muy cara, y opta por comprar una remera nacional marca Legacy original.

... Puedo y solo compro original... aunque a veces...

Puedo y solo compro original... aunque a veces...: Persona de alto poder adquisitivo, que solo compra productos originales, aunque en algunas ocasiones puede regalar a terceros productos falsos tales como lapiceras Montblanc o marroquinería de lujo falsa, cosa que es descubierta cuando la lapicera la cartera se manda a arreglar o se quiere cambiar por otro modelo.

En nuestro mundo consumista de marcas, cuando satisfacemos una necesidad, la publicidad, nuestros amigos, colegas, nos generan otra. Hace no muchos años, podíamos decir que con nuestras necesidades

básicas satisfechas, la forma en que los humanos determinábamos qué era suficiente, se relacionaba con nuestro entorno, es decir, nos comparábamos con nuestros vecinos, y medíamos nuestra ropa, auto, casa, según la gente que nos rodeaba, y que tenía antecedentes socio económicos similares, y esto generaba una situación de homogeneidad, todos teníamos más o menos lo mismo. Hoy, con la miriada de canales de TV y de redes sociales, que nos bombardean las 24 horas del día, padecemos una expansión vertical de nuestro propio grupo de referencia.

El otro día escuchaba en la TV a una señora, que sufría de adicción a las compras, y que decía, que antes comparaba su peinado con el de alguna amiga o vecina, y que ahora, lo hacía con el de una famosa actriz, o que comparaba su casa con la de Kim Kardashian. Todo esto está generando un gran estrés e infelicidad, porque sabemos mucho más, o creemos saber mucho más sobre lo que sucede en la casa de otras personas, aunque ésta se encuentre en Dubai o en Montevideo.

... Nos encontramos continuamente comparando nuestras vidas, nuestros viajes, nuestros consumos con los demás, y cuando hacemos eso, rara vez quedamos conformes...

La comparación es mucho más violenta que en las pasadas generaciones. Nos encontramos continuamente comparando nuestras vidas, nuestros viajes, nuestros consumos con los demás, y cuando hacemos eso, rara vez quedamos conformes.

Esta generación, más que las anteriores, tiene que aprender a manejar la atención, porque hay mucha gente disputándose esa atención y lanzando mensajes durante las 24 horas, y por cientos de canales y redes sociales, diciéndonos "Mira esto, y te hará sentir bien" "Compra esto y serás más feliz" y uno debe dar un paso atrás, meditar y decir: No, no, primero necesito tiempo para decidir yo, que me hará sentir mejor, que me hará feliz.

1. Aduana Argentina

El territorio de la República Argentina, es el segundo más extenso de América del Sur, luego del Brasil, y el octavo en extensión de la tierra. Tiene fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, y Uruguay. Es por lo tanto un país con amplísimas fronteras, las mismas son de 25.728 kms. Asimismo existen 58

aduanas, 9 regiones aduaneras, 144 pasos fronterizos, y 10 zonas francas. En los últimos años, la aduana argentina se ha modernizado y equipado, invirtiendo US\$ 120.000.000 dólares en tecnología (scanners, medidores de densidad, fibra óptica, cercos electrónicos, entrenamiento de perros, data hunter global map).

En la mayoría de los países del mundo, los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual, tienen en sus legislaciones diversas herramientas legales, que les permiten evitar que mercadería falsa, territorios.

Una de esas herramientas, son las que se conocen como las “medidas de ingreso a sus respectivos fronteras” y que en Argentina están reguladas por la ley N° 24.425 que ratificó el TRIPS que en su art. 51, establece que los Miembros deberán adoptar procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercaderías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, una demanda, a fin de que las autoridades aduaneras suspendan el despacho de las mercancías.

En febrero de 2007, por resolución 2216 –AFIP, la Aduana Argentina creó el Sistema de Asientos de Alerta, que funciona en el departamento de Fraude Marcario, en donde todos los titulares de derechos marcarios, pueden registrar sus marcas, para que en caso de que se sospeche de que se intenta exportar o importar mercadería falsa, el titular sea notificado, a fin de que pueda impedirlo.

Podemos decir, que este sistema está funcionando con gran eficiencia, y de acuerdo a informes emanados de la WCO (World Customs Organization), la Aduana Argentina, ha sido una de las aduanas latinoamericanas, que más artículos han detenido, incautado y destruido en los últimos 10 años.

Si bien inicialmente la Aduana, a través de Fraude Marcario, informaba sobre posibles infracciones a patentes, modelos Industriales y marcas, ahora se circunscribe a informar solamente sobre infracciones a marcas. Sin perjuicio de ello, la aduana está informando también sobre violaciones a marcas tridimensionales. El año pasado, Fraude Marcario incautó un cargamento procedente de China, consistente en 1.620.000 imitaciones de bolígrafos que imitaban una marca tridimensional mundialmente famosa, a pesar que los infractores, no usaban la marca denominativa de los bolígrafos originales.

La creación de Fraude Marcario ha sido de gran ayuda para los titulares de marcas y el público consumidor. La mercadería es detenida en la zona primaria, evitándose que sea luego distribuida en zona secundaria (es decir en todo el territorio argentino), con lo cual, los titulares de marca se evitan la persecución de los infractores por las diversas provincias, así como también se ahorran millones de pesos en gastos legales.

Actualmente desde la Asociación Civil Antipiratería, estamos trabajando conjuntamente con Fraude Marcario para implementar métodos transparentes, eficientes y ecológicos para la destrucción de la mercadería falsa incautada.

2. Asociación Civil Antipiratería Argentina

Allá por el año 2007, varios abogados de diferentes estudios de propiedad industrial especializados en temas de imitación y falsificación de marcas y patentes, decidimos crear la ACAA (Asociación Civil Argentina Antipiratería).

Los objetivos de esta Asociación fueron los siguientes:

•	Promover, proponer y patrocinar el estudio de todos los temas vinculados a la administración de justicia relacionados con la protección de los derechos de propiedad industrial, intelectual, la libre competencia, la lealtad comercial, la lucha contra el contrabando y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
•	Difundir en medios privados y de opinión pública la actual situación de la problemática de la piratería, el contrabando, la falsificación marcario y la evasión impositiva en nuestro país.
•	Patrocinar y/o publicar trabajos científicos, así como también difundir bibliografía sobre el tema.
•	Promover, obtener y otorgar becas para realizar estudios, analizar otros sistemas judiciales, legislaciones, doctrina y jurisprudencia tanto en el país como en el extranjero.
•	Colaborar y participar activamente con colegios profesionales, cámaras empresarias, asociaciones civiles, fundaciones, universidades, instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del país y del extranjero.

•	Suscribir convenios de cooperación con organismos del sector público nacional, provincial y/o municipal y del sector privado.
•	Recurrir a la justicia y demás organismos y/o entidades competentes de cualquier fuero y jurisdicción.
•	Promover cursos, seminarios, talleres, programas de entrenamiento y toda otra actividad docente dirigidos a funcionarios (judiciales) y de la administración pública nacional, provincial y/o municipal, poder legislativo nacional, provincial y/o municipal, fuerzas de seguridad federales o provinciales.

Ya hace casi 12 años que La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzó junto con la Asociación Civil Antipiratería Argentina, la Cámara de la Industria del Tabaco y la Comisión contra Productos Ilegales, la aplicación web “El mapa de la Argentina ilegal”, una herramienta para ayudar a combatir el comercio ilegal y con la que se puede realizar denuncias en forma anónima. Para ello se debe ingresar a www.argentinailegal.com desde la PC o el celular. El sitio, luego de presionar el botón Ingresar, desplegará un mapa donde uno podrá ubicar el punto geográfico donde se está cometiendo el ilícito: El siguiente paso es escoger el tipo de acto indebido a denunciar. Se puede optar entre: contrabando, falsificación, robo de mercadería, saladas y puestos de venta callejera, talleres clandestinos o trata de personas. Luego, se debe seleccionar el tipo de producto que se está comercializando de manera ilegal, pudiendo optar entre los siguientes: cigarrillos, medicamentos, indumentaria, calzado, alimentos y bebida, juguetes, y otros. Último paso, el geolocalizador automáticamente habrá identificado la dirección del ilícito en caso de tener activo el GPS, caso contrario deberá escribirse de forma manual.

**... la aplicación web “El mapa de la Argentina ilegal”,
una herramienta para ayudar a combatir el comercio ilegal
y con la que se puede realizar denuncias
en forma anónima...**

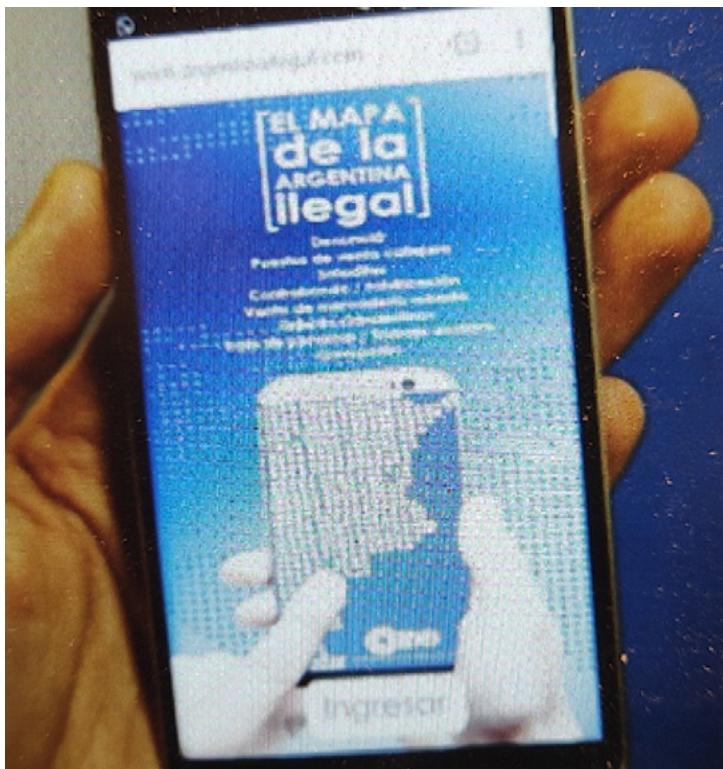
Seguidamente, el denunciante tiene la posibilidad de subir una fotografía del puesto de venta ilegal, taller clandestino o lo que refiera a la denuncia.

Esto es opcional, aunque no se suba ninguna, se puede realizar la denuncia de todos modos. Un último clic en acepto los términos y condiciones y se habrán completado todos los pasos requeridos para el envío de la denuncia. A lo largo de todos estos años, se han recibido miles de denuncias en la App, las que luego de ser estudiadas por las diversas empresas afectadas, se escogen las más graves, y se presentan las respectivas denuncias ante la justicia federal.

En los últimos 10 años, la ACAA, ha organizado cerca de 120 seminarios y talleres a lo largo de todo el país, así como también en otros países limítrofes.

Gran parte de estos seminarios se han llevado adelante conjuntamente con la Aduana Argentina (Fraude Marcarío) y CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa).

Esta colaboración entre sector público y sector privado ha sido muy fructífera para ambas partes, y ha generado una sinergia de proyectos y propuestas que continua hasta hoy.



3. La Salada

Ya hace más de una década, que la OMPI, ha llegado a la conclusión de que La Salada se ha convertido en un “Emblema Mundial de la Falsificación,” superando incluso, a ferias como la de Tepitots en Ciudad de México, Gamarra Lima, Perú; Los Altos en La Paz, Bolivia; Alaba en Lagos, Nigeria.

¿Cómo nace La Salada? A fines de los años 80, un predio donde funcionaban unos balnearios populares con piletas de agua salada – a solo cuarenta minutos de la casa de gobierno- fue ocupado por 50 ciudadanos bolivianos, dirigidos por el señor Gonzalo Rojas, que es el primero en ver el negocio. En noviembre de 2001, el ciudadano boliviano Rojas Paz, es detenido por la policía bonaerense en relación a una causa de contrabando. A los pocos días, Rojas Paz, aparece muerto en su celda. La causa de la muerte se caratula como “suicidio”. Ya en ese entonces se intuyó, que el negocio crecería hasta tomar dimensiones regionales y multimillonarias.

Más tarde, esta feria comenzó a operar como una cooperativa integrada por 385 miembros, es decir por fabricantes de ropa, con el fin de producir, y vender, de un modo que resultara más ventajoso para todos.

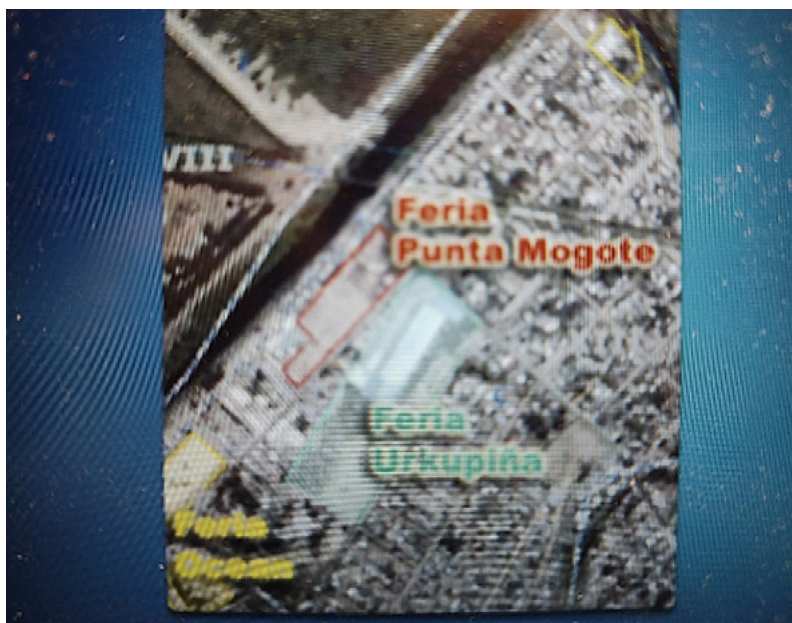
El secreto del éxito inicial y explosivo de La Salada, fue la inmediatez con que los fabricantes de ropa bolivianos, cobraban lo que producían. Antes confeccionaban para terceros, y cobraban a los 60 o 90 días, instalados ya en Salada, lo hacían en el mismo día.

... El lema de La Salada pasó a ser “Precio Justo y Trabajo Digno”...

El lema de La Salada pasó a ser “Precio Justo y Trabajo Digno”. Muchos que estén leyendo estas líneas, seguramente se estarán preguntando ¿cómo es posible que esta megaferia de lo falso haya podido operar durante casi tres décadas sin sanción alguna?

En su magnífico libro “La Salada-Radiografía de la Feria más polémica de Latinoamérica”, su autor, Ignacio Girón, nos dice que la piedra fundacional de La Salada, fue un primer delito, es decir, el pago de \$ 500.000 pesos (US\$ 500.000 dólares en ese entonces) para lograr obtener la habilitación municipal via “fast track”.

La Salada comenzó a operar con mil puestos, actualmente cuenta con 6.600 puestos, desperdigados en una superficie total de 20 hectáreas, y con un estacionamiento para 2500 ómnibus, minibuses y autos.



Vista aérea de La Salada

La Salada se convirtió en una fuente inagotable de dinero al contado y negro, que fluía hacia diversas cajas negras del gobierno nacional, provincial y municipal. Dinero que sirvió para comprar un gigantesco paraguas político, judicial, impositivo, migratorio, de salubridad; y que además financió carreras políticas de concejales, diputados, senadores, gobernadores y hasta incluso de algún presidente de la Nación.

La feria de La Salada se dividió en tres, Punta Mogote, Urkupiña y la Saladita catamarqueña.

La cabeza visible de La Salada es el señor Jorge Castillo, un colorido personaje, propietario de una fábrica de zapatos, el que en un momento quiso fundar una Salada en la ciudad de Miami, lo cual finalmente no prosperó.

Para el año 2010, La Salada había crecido exponencialmente. Se convirtió en un gran negocio inmobiliario. Un puesto de 4 metros cuadrados, se vendió a US\$ 100.000 dólares, es decir, a razón de US\$ 25.000 dólares el metro cuadrado.

Así, llegó a duplicar el valor del metro cuadrado en la Avenue Foch de Paris (US\$ 12.500 dólares) aunque solo alcanzó la mitad de lo que vale el metro cuadrado en Mónaco (US\$ 51.000 dólares).

La Salada (Orkupiña, Ocean y Punta Mogotes) operan tres días por semana (lunes, miércoles y sábados), de 7 a 13 hs, antes del 2016 operaban solo de noche, también tres veces por semana y convocan a 60.000 personas aproximadamente, incluso a gente que viene desde el Interior exclusivamente a comprar ropa y calzado, también semanalmente llegan más de 100 omnibus de diversos países limítrofes a fin de concretar tours de compras.

El crecimiento de estas ferias, se puede comprobar al recorrer sus pasillos y observar la multitud que va a comprar. La feria está constituida por puesteros individuales, la mayoría bolivianos, que forman una sociedad en comandita por acciones, una figura legal más simple y con menos requisitos que una sociedad anónima.

De acuerdo a ese marco, cada tenedor de un puesto en la Punta Mogote no es estrictamente dueño del espacio (no tiene una escritura) sino que participa con acciones sobre el total. En el caso del puesto del precio récord (US\$ 25.000 dólares), el dueño adquirió un paquete de 20 acciones.

Actualmente los vendedores en estas Ferias, continúan vendiendo productos falsificados y pirateados sin que se hayan informado intentos significativos de incautar artículos falsos por parte de las autoridades locales o nacionales desde 2017. La Salada también es un centro de distribución de productos falsificados en toda la región y alberga en sus alrededores, fábricas que, según se informa, ensamblan y terminan productos falsificados. En 2020 y 2021 –pandemia mediante–, los vendedores de La Salada continuaron con los esfuerzos para vender en línea, principalmente a través de las redes sociales. Además, debido al éxito de estos nuevos canales de venta, La Salada registró legalmente su propia aplicación móvil, que permite a sus proveedores, enviar compras a nivel nacional e internacional a Uruguay. La aplicación no solo contiene vendedores establecidos dentro de La Salada, sino también vendedores en Avenida Avellaneda, otro mercado notorio de artículos falsos. La aplicación supuestamente carece de controles para combatir la venta y distribución de productos falsificados y pirateados.

... En 2020 y 2021 –pandemia mediante– , los vendedores de La Salada continuaron con los esfuerzos para vender en línea, principalmente a través de las redes sociales...

En abril de 2022, en un juicio abreviado, un tribunal condenó a penas de entre tres y ocho años de prisión, a 38 acusados de integrar tres bandas que extorsionaban a puesteros de La Salada. La mega causa de La Salada tuvo 48 imputados, El Rey de la Salada, Jorge Castillo, enfrentará próximamente un juicio por extorsión y venta de artículos falsos.

Cada tanto hablo con una persona que tiene un local en La Salada, con titulares de marcas, policías, y todos coinciden en una cosa; La Salada como fenómeno, es un 40% de lo que supo ser en su época de mayor apogeo, es decir, entre los años 2005 y 2015.

Así como le sucedió a Blockbuster, los GPS, Kodak, taxis, hoteles, agencias de viajes, agendas, guías de calle, etc, que fueron víctimas de esta nueva normalidad que vivimos, y que padecieron la aparición y difusión de aplicaciones tales como, Netflix, Booking, Airbnb, Waze, Uber, Despegar, que les han arrebatado gran parte de su mercado.

Algo similar le está ocurriendo a La Salada, y a muchas otras ferias. En los últimos años ha proliferado enormemente la venta de productos falsos en outlets, tiendas *on line*, *deliverys*, *couriers* y *showrooms*. Es decir que quizás algún día, no muy lejano, La Salada desaparezca, no por acciones judiciales, policiales, sino por el uso de la tecnología, y por la obtención de productos falsos, sin necesidad de trasladarse a una megaferia, ya que recibirán la mercadería en su casa. Para finalizar este capítulo referente a La Salada, podríamos decir, que tanto desde el Ministerio de Justicia, como del Ministerio del Interior, se debería bajar línea a los gobernadores e intendentes, a fin de hacerles llegar la señal, de que no se tolerará más la venta de productos falsos, en Ferias Informales y Paseos de Compras.

Los intendentes, y ciertos punteros políticos, han hecho fortunas, con Ferias tales como La Salada, Punta Mogotes, Ocean, Orkupiña y el Bolishopping. De una vez por todas, hay que transparentar el modo en que se financian los partidos políticos, ya que sin duda, gran parte de sus fondos, provienen de estos emporios de lo falso. Algunos partidos políticos hacen caja, a costa de las empresas que invierten en el país, y de los comerciantes honestos, que con gran sacrificio pagan sus impuestos.



Estacionamiento de La Salada: estacionamiento para 2500 ómnibus, minibuses y Autos.



Fábrica clandestina de prendas deportiva provista de maquinas textiles computadorizadas Tajima, anexa a La Salada.

... es de suma importancia construir una voluntad política sólida alrededor del problema de la falsificación...

Para terminar debo agregar que es de suma importancia construir una voluntad política sólida alrededor del problema de la falsificación, y esto implica, que todos los actores sociales entiendan, quien se beneficia con la

venta de productos falsos, y quien asume el costo; costo, que a veces incluye la propia vida del que pretendía ahorrarse unos pesos, o de comprarse lo que su bolsillo no le permitía.

Es imperativo, que ante cada medida que pensemos implementar contra los falsificadores, previamente, nos hagamos las siguientes preguntas:

- ¿Lograremos que el tráfico sea menos lucrativo y deseable?
- ¿Podrán algunos Estados Fallidos desplazar de sus territorios a los falsificadores?
- ¿Se podrá convencer a gran parte de los compradores de productos falsos que hacerlo es un boomerang mortal, que puede destrozar sus economías, restarle trabajo a sus hijos, y nietos, o inclusive afectar la salud de los compradores?
- ¿Se reducirán los incentivos, que hacen que tantos funcionarios públicos, empresarios y consumidores participen o consientan el comercio ilegítimo?

En la respuesta a estas preguntas, puede estar la solución al problema de la falsificación, o bien, su definitivo enquistamiento en el comercio mundial.

Y para finalizar este artículo sobre la falsificación, me gustaría citar al director de la revista Foreign Policy y autor del libro "Ilícito", persona que se ha convertido en un incansable adalid de la lucha contra la falsificación a nivel mundial.

El Dr Moises Naím finaliza su libro Ilícito diciéndonos que "que por ahora, la tendencia va a más, más tráfico, más agujeros negros, y unas fronteras que siguen siendo porosas, pese a los intentos de los gobiernos por impedirlo. ¿Se trata de una tendencia irreversible? ¿Estamos destinados a descender a un mundo de fortalezas acechadas y rodeadas de guetos desamparados? Si uno cree, única y exclusivamente en el poder de la motivación del lucro, la respuesta tiene que ser sí. Si uno cree que las ideas pueden cambiar el mundo, entonces la respuesta es no".

La historia sin embargo, nos ha enseñado a creer en ambas cosas. Los beneficios jamás derrotarán del todo a las ideas, ni estas, erradicarán jamás el incentivo del lucro. Detener la tendencia- y salir de la espiral descendente- requerirá echar mano de ambos elementos. La única forma de poner freno al ascenso del comercio ilícito, es atacar aquello que lo hace lucrativo.

... La única forma de poner freno al ascenso del comercio ilícito, es atacar aquello que lo hace lucrativo...

Bibliografía

- Balmaceda Daniel. *Historias Insólitas de la Historia Argentina*, Grupo Editorial Norma 2008
- Cadena SER Estudio OCDE y Union Europea.
- Minuto1. Enero 2007
- Naim Moises. *Ilícito*, Editorial Debate 2005



Bolivia

Reflexiones en la comercialización de productos falsificados en América Latina: experiencia de Bolivia

Por

Diego Rocabado Chinchilla*

Introducción

1. La protección y observancia de los derechos de propiedad industrial
2. Comercialización de productos falsificados en Bolivia

Referencias bibliográficas

Resumen

Este trabajo ofrece reflexiones sobre la venta de productos falsificados en América Latina, centrándose en Bolivia. Examina la complejidad de esta problemática, especialmente en los mercados locales, tanto formales como informales. Además, proporciona una visión de la situación económica y los esfuerzos de innovación en Bolivia para entender el contexto del mercado, ofreciendo ideas que pueden ayudar a explicar la presencia de productos falsificados y los procesos para proteger los derechos de propiedad intelectual.

Palabras clave: Bolivia-falsificación, Bolivia-piratería, Bolivia-competencia desleal.

* Abogado, con Licenciatura en Derecho de Universidad Católica Boliviana San Pablo, Bolivia. Magíster en Derecho Económico, Universidad Andina Simón Bolívar de la CAN, Bolivia. Miembro del Colegio de Abogados de La Paz y del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia. Ha sido catedrático en la Universidad La Salle. Actualmente es Asociado Senior de la firma Cervieri Monsuarez, Bolivia.

Abstract

This work aims to provide insights into the sale of counterfeit products in Latin America, focusing specifically on Bolivia. It explores the complexity of this issue, particularly in local markets, both formal and informal. Additionally, it offers an overview of the economic landscape and innovation efforts in Bolivia to contextualize the market reality, providing insights that may explain the presence of counterfeit products and the processes for protecting intellectual property rights.

Keywords: *Bolivia-counterfeiting, Bolivia-piracy, Bolivia-unfair competition.*

Introducción

En este trabajo se pretende sumar las reflexiones y opinión respecto a la comercialización de productos falsificados en América Latina, desde la visión, experiencias y tendencias observadas en Bolivia, como país del Cono Sur de América y miembro de la Comunidad Andina de Naciones, frente a una realidad que afecta la economía de los países de la Región y que tiene distintas aristas, como se manifiesta en la Comercialización de productos falsificados en los mercados locales.

Al hacer referencia a los mercados locales, se abarca la realidad en la existencia e incidencia de mercados formales como también mercados informales, como los canales que nutren la circulación y existencia de productos falsificados en el territorio del determinado país.

Se realiza una aproximación sobre la situación económica y esfuerzos de innovación de la economía para entender la realidad del mercado boliviano que, pueden explicar la situación respecto a la comercialización de productos falsificados en el territorio y los procesos de protección y observancia de los Derechos de Propiedad Industrial.

Resulta importante conocer la realidad económica de Bolivia, como país tradicionalmente extractivista de recursos minerales, así como de hidrocarburos, que se constituyen en sus principales fuentes de recursos; apuesta hoy en día a un cambio en su matriz energética, siguiendo el avance energético global, con una transición hacia las energías renovables, para entender los desafíos y experiencias del mercado y del comercio actual.

El modelo económico y de desarrollo boliviano está hoy centrado en la Industrialización con Sustitución de Importaciones, plantea la velocidad del

ajuste en función de la Inversión del Estado en la economía y su sostenibilidad¹. En resumen, una participación activa del Estado en la economía de forma directa, aunque en la práctica se percibe una economía de libre mercado.

Los ejes en los que se plantea la Estructura del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 a 2025 del Estado boliviano, determina los lineamientos de política o Metas que se traza en el Plan, reconociendo desde el sector público y el clamor social la reforma judicial, seguridad y defensa integral con Soberanía, con acciones concretas a través de la ejecución de políticas públicas, por ejemplo, en el diseño de estrategias de vigilancia y control e interdicción de lucha contra el contrabando².

La sociedad y sus instituciones afirman e identifican que uno de los principales elementos que frenan el crecimiento de la economía boliviana es el contrabando, que, entre sus distintas formas de manifestación, se constituye en una de las fuentes principales de introducción de productos falsos y que se diseminan en el mercado local a través de su comercialización.

La Cámara de Industria, Comercio y Turismo de la ciudad de Santa Cruz se refiere a esta problemática y asume una posición institucional al respecto, señalando que el contrabando frena a Bolivia.

“El contrabando trae precios bajos, pero a costa de empleos y sostenibilidad. Mata la fuente de ingresos de miles de familias y trae un círculo vicioso de pobreza.”

“El contrabando daña a la salud de los bolivianos. Porque a pesar de los precios bajos, los productos de contrabando no tienen registro sanitario y son falsificados. Enferma silenciosamente a nuestra población”³.

El sector empresarial denota la otra cara de este problema puesto que, para la Sociedad y el Gobierno, el principal problema en el comercio local, son los productos de contrabando, pero el sector privado agrega, que no solo se trata de contrabando, sino que existe una vulneración a derechos de Propiedad Industrial, es decir, la afectación a productos distinguidos por una marca y los derechos del titular de esa marca. El sector privado coincide que debe existir una lucha frontal contra el contrabando y reconoce que se

-
1. Plan de Desarrollo Económico y Social, 2021 – 2025 Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la industrialización con Sustitución de Importaciones, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Estado Plurinacional de Bolivia.
 2. Plan de Desarrollo Económico y Social, 2021 – 2025.
 3. Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, Bolivia, 2022, <https://www.cainco.org.bo/empresaydesarrollo/2022/06/19/posicion-institucional-el-contrabando-frena-a-bolivia/>

requiere de acciones coordinadas del sector público y privado y a los niveles de Gobierno central como local.

Para nosotros, los profesionales que dedicamos nuestra atención y vocación a los Derechos de Propiedad Industrial reconocemos que las acciones de observancia de esos derechos son una consecuencia necesaria a su protección y que las principales amenazas, están en la comercialización de productos falsificados.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)⁴ se funda en la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, con el desarrollo de nuevas normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio⁵.

1. La protección y observancia de los derechos de propiedad industrial

Bolivia como país miembro del Acuerdo de Cartagena, que dio origen a la Comunidad Andina de Naciones, tiene el mandato de la aplicación de las normas comunitarias en su carácter de normas supranacionales y que ingresan al bloque de Constitucionalidad boliviano, en el rango de las leyes nacionales y los tratados internacionales.

Para entender el Bloque de Constitucionalidad, la Sentencia Constitucional SC 0110/2010-R del Tribunal Constitucional de Bolivia⁶ realiza la interpretación del mismo y señala lo siguiente " el Bloque de Constitucionalidad está conformado por la Constitución como texto escrito; los tratados internacionales referentes a Derechos Humanos incluidas las decisiones y directrices que emanen tanto del Sistema Universal como Interamericano de Protección de Derechos Humanos; los Acuerdos de Integración y los principios y valores supremos de carácter plural. En este marco, la doctrina del Bloque de Constitucionalidad boliviano a la luz del vivir bien, tiene la finalidad brindar amparo al principio de supremacía constitucional, denomina también 'principio de constitucionalidad', a partir del cual operará el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico.

Se entiende entonces que el Régimen Común de Protección a los Derechos de Propiedad Industrial adoptados por la Comisión de la Comunidad Andina

4. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al comercio (ADPIC), Anexo 1C, 1994.

5. Fundamentos del Acuerdo sobre ADPIC inc. b), 1994

6. Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Sentencia Constitucional 0110/2010-R, Bolivia, 2010.

de Naciones en la Decisión No. 486, cuya fuente emana del Acuerdo de integración andino, es de obligatorio y preferente cumplimiento y observancia por parte de las autoridades nacionales en los casos en que se controvierten o afectan derechos de Propiedad Industrial.

En ese orden de ideas y siguiendo los fundamentos y necesidades reconocidas en el Acuerdo sobre las ADPIC, la Comunidad Andina de Naciones ha desarrollado ese marco normativo necesario sobre la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial y que Bolivia adopta y debe aplicar, con preferencia a cualquier otra norma del Derecho interno que se refiera a la misma materia.

Veamos al efecto el principio de preeminencia que ha definido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En la Interpretación Prejudicial dentro del proceso 76-IP-2020⁷ señala lo siguiente “1.2. Por el principio de preeminencia (denominado también de primacía o prevalencia), la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las constitucionales) de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera, Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional es derogada, sino que debe ser inaplicada por el País Miembro que corresponda”.

La oficina nacional competente de la Propiedad intelectual en Bolivia, se denomina Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), como ente autárquico de derecho público, y bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Estado, que es el encargado de promover, proteger y ejercer las acciones de observancia de los Derechos de Propiedad Industrial a solicitud del Titular del registro, que ve amenazados sus derechos.

La garantía del debido proceso, principio de legalidad deben regir las actuaciones y el desarrollo del procedimiento administrativo y el control judicial posterior de las acciones administrativas llevadas en instancias de SENAPI, se materializa a través de la demanda contenciosa administrativa que puede instaurar la parte que sienta afectados sus derechos en el proceso administrativo.

La demanda se interpone en contra las decisiones asumidas por el SENAPI y que han agotado la instancia administrativa. Este control judicial posterior, es ejercido por el máximo Tribunal de Justicia del Estado que es el Tribunal Supremo de Justicia, en una de sus Salas Contencioso – adminis-

7. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 76-IP-2020, Quito, 2020.

trativas, bajo el conocimiento del proceso ordinario de puro Derecho, sin recurso ulterior.

Siguiendo los preceptos de la Decisión No. 486 y los Reglamentos Internos de SENAPI para el ejercicio de las acciones de observancia, se pueden promover:

- Las medidas en frontera.
- Las medidas cautelares.
- Acciones de infracción.
- Acciones de competencia desleal
- Acción civil del resarcimiento del daño producido con la infracción
- Acciones de conciliación frente a Infracciones a Derechos de Autor y acciones penales por la comisión de delitos contra la propiedad intelectual y derechos de autor

Las acciones de observancia ante SENAPI son de naturaleza administrativa que, concluyen con la declaración de la existencia de la Infracción cometida y las medidas para el cese del uso que genera la infracción, adoptando medidas de ejecución que, en los hechos, se traduce en una nueva verificación del cese en el uso y la conminatoria bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública y otras medidas de ejecución que resulten necesarias.

Terminada la vía administrativa, existe la posibilidad para que el titular de la marca demande la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados ante instancias ordinarias civiles, cuya demanda está conformada con los antecedentes del proceso de infracción, en calidad de prueba preconstituida en la verificación del daño, la culpa del agente y el nexo de causalidad.

Con menos frecuencia, pero de manera transversal pueden adoptarse acciones relacionadas a los derechos del consumidor que se ventilan ante una instancia del Ministerio de Justicia encargada de la defensa de los Derechos del consumidor o acciones de Competencia desleal que deben seguirse ante instancias judiciales.

Determinar la vía adecuada para el ejercicio de las acciones que el titular pretende ejercer, pasa por un análisis del caso y las estrategias que asumirá, porque el titular puede optar por diversificar las acciones que resulten más efectivas para el caso en particular, conociendo cuál es el objetivo o fines que se pretenden alcanzar para la compañía o titular de la marca.

2. Comercialización de productos falsificados en Bolivia

En la experiencia acumulada en el territorio, se observa que, al recorrer los mercados, el consumidor se encuentra con la oferta de productos falsificados tanto en mercados formales, entendidos como aquellos espacios o comercios que se encuentran legalmente establecidos, cumplen con obligaciones fiscales y cuentan con locales propios o arrendados para su funcionamiento, pero que abiertamente comercializan productos con marcas en infracción.

Por otro lado, el mercado informal, irregular, oculto, contrario a las obligaciones fiscales, que en cuanto al espacio que ocupa y cantidad de comerciantes, es significativa; por lo menos el 70% del comercio en Bolivia está en el mercado informal; es un punto claro de comercialización de productos falsificados.

El factor precio es el que repercute en mayor medida en el consumidor promedio, sin duda, los productos falsificados a los que tiene acceso poseen precios más bajos que un producto original comprado en uno de los locales comerciales, sumado al hecho que la oferta de productos originales distinguidos con marcas de lujo o reconocidas es escasa en el territorio, debido al tamaño del mercado y el poder adquisitivo del consumidor promedio, que opta por comprar el producto falsificado, buscado el status o reconocimiento en el uso de una marca reconocida o el mismo diseño que puede ser novedoso e incluso de una calidad que se aproxima a la del producto original.

Los otros elementos como la calidad de los productos o los materiales con los que son confeccionados, principalmente cuando se hace referencia a artículos textiles, accesorios, artículos de cuero, bisutería, no merecen atención especial del consumidor. Sin embargo, para productos de consumo alimenticio, farmacéutico o de contacto directo con el cuerpo humano, en que el factor de peligro está presente, la atención del consumidor es mayor al momento de adquirir el producto y en el que se encuentra una respuesta de mayor presencia de las autoridades y otras instituciones públicas, difusión de información, ejecución de operativos, para evitar la comercialización de productos falsificados que atenten contra la salud de los consumidores, mediante el comiso de productos o clausura temporal del comercio.

En cuanto al comercio electrónico, acelerado durante los confinamientos provocados por el COVID-19, se encuentra en Bolivia, todavía en una etapa de desarrollo inicial y por ello la utilización o identificación de sitios web dedicados al comercio electrónico con productos falsificados no es frecuente

y continúan empleándose redes sociales, en las que se puede observar actos de oferta de productos en infracción marcaria, pero en suma, no suponen aún un riesgo significativo para el consumidor, por ejemplo para casos de robo de identidad o datos bancarios de pago, por el empleo de medios electrónicos de pago, que pueden facilitar la clonación de datos personales bancarios, que en mercados y economías de mayor desarrollo pueden constituir un riesgo alto.

El esfuerzo empresarial de un agente que comercializa productos falsificados es mínimo, se aprovecha del prestigio, publicidad y esfuerzo empresarial de las compañías titulares de los signos distintivos para colocar su producto, empleando ilegalmente la marca reconocida y aunque el precio es menor, cada vez es más frecuente que la diferencia de precios no sea tan significativa, afectando al consumidor en dos vías: por la calidad, peligro contra la salud, así como por el precio porque es común también, que se confunda al consumidor que adquiere un producto que considera original de un local establecido, paga el precio por el mismo y descubre luego que el producto es falsificado o no llega a enterarse en ningún momento.

Frente a un mercado, que en el país de la región es chico, mayormente informal, con bajo nivel de institucionalidad y que afronta problemas como el contrabando, la fórmula para desalentar al inversionista extranjero o compañías con marcas tanto notorias como emergentes y alentar en cambio, la comercialización de productos falsificados es evidente.

Aun para el caso de contratos asociativos, de distribución o de franquicias, los problemas para competir con sus productos en el mercado boliviano, en el que prima la comercialización de productos falsificados, así como el mercado informal, es muy difícil.

Las instituciones gubernamentales centrales y locales son aún muy débiles para enfrentar esta problemática y se debilitan aún más, con la realidad del mercado y el tamaño de las operaciones comerciales con productos falsificados a los que se enfrentan, por dar un ejemplo, el costo de adquisición e importación de un contenedor de 40 pies que contenga productos falsificados puede estar en el orden de USD. 50.000 y el retorno de esta operación, si el importador logra internar la mercancía, se calcula que es de un aproximado 600% y por ello los importadores no actúan de manera aislada sino de organización y sofisticación que no están dispuestos a perder la mercancía infractora, por lo que se desenvuelven a nivel de grupos organizados, semejantes a los existentes en la comisión de otros ilícitos de

nivel transnacional. Las instituciones gubernamentales deben realizar un esfuerzo para incrementar el nivel de institucionalidad y especialidad para enfrentar este problema.

Resulta útil hacer una aproximación de la realidad económica del país, a través de un análisis del Índice Global de Innovación que clasifica a las economías más innovadoras⁸. A 2021 Bolivia ocupa el puesto 104, siguiendo los siguientes siete pilares: Instituciones, Capital humano e investigación, Infraestructura, Sofisticación del Mercado, Sofisticación del Negocio, la Producción de Conocimiento y Tecnología, y producción de creatividad o activos intangibles.

A 2021, Bolivia se desenvuelve por encima del promedio en la región respecto de capital humano e investigación, así como en sofisticación del mercado, como sus fortalezas, que pueden explicarse por la especialización del capital humano y el desarrollo y madurez que va adquiriendo el sector bancario y financiero con la aplicación de nuevas tecnologías hacia la banca digital, pero no solo a ese nivel, sino que los negocios también están en un proceso de sofisticación o innovación, que va superando la cualidad de la regulación existente. Entre las debilidades más notorias de Bolivia respecto de esos pilares, están las Instituciones, con datos preocupantes respecto a indicadores sobre la estabilidad política, el Estado de Derecho y el ambiente para desarrollar negocios en Bolivia⁹.

Este diagnóstico de las fortalezas y debilidades en el camino de la innovación de la economía boliviana, puede explicar que frente a un marco normativo comunitario vigente y especial, respecto a las acciones de observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, las instituciones locales tienen debilidades evidentes en estabilidad operacional, institucionalización, especialidad necesaria y falta el conocimiento de la materia por parte de las autoridades encargadas del cumplimiento y observancia de estas normas.

La mayor parte de los operativos relacionadas con la incautación de productos falsificados es de consecuencia indirecta, puesto que éstos se realizan a nivel de la Aduana Nacional en las acciones que ejerce, respecto de hechos de Contrabando, pero no existe una colaboración evidente con otras instituciones, como son las autoridades competentes de los derechos de Propiedad Intelectual, Salud, Sanidad alimentaria por mencionar algunos y como consecuencia, todo esfuerzo de evitar la internación de productos

8. World Intellectual Property Organization (WIPO), Global Innovation Index 2021, https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021

9. WIPO, Global Innovation Index, 2021.

falsificados, no solo porque incumplen normas aduaneras, sino de aquellos que aunque cumpliéndolas, vulneran Derechos de Propiedad Industrial, se desvanece, porque no se aprecia un trabajo coordinado y aun no se tiene establecido en sistema integrado con uso de tecnologías que constituya una herramienta de comunicación y coordinación de las distintas institucionales encargadas de la protección de los derechos.

Por eso el papel de los actores privados, cámaras empresariales, asesores legales y compañías titulares de signos distintivos, resulta tan importante a la hora de difundir los derechos de Propiedad Industrial y coordinar espacios de capacitación y entrenamiento con las autoridades gubernamentales y los funcionarios públicos con la difusión de estos derechos también al sector de comerciantes.

Las Medidas en Frontera son acciones clave, de las acciones habilitadas y que el titular puede ejercer en la defensa de sus derechos, y que involucran la participación de SENAPI, pero también de la Aduana Nacional para evitar el ingreso al mercado boliviano de mercancías, presumiblemente infractoras a Derechos de Propiedad Industrial de forma temporal, porque las mismas están limitadas en el tiempo y condicionadas a que el titular del derecho, inicie la acción de infracción, formalizando la denuncia y que las mercancías retenidas por medida en frontera continúen en esa condición como medida cautelar hasta la conclusión del proceso de infracción que determine su destino.

Las cifras que expone SENAPI en cantidad de acciones de infracción y medidas en frontera durante la gestión 2021 se exponen en el siguiente cuadro:



(Fuente: Memorial Anual 2021 SENAPI)

Los actos administrativos de mero trámite así como actos administrativos definitivos que SENAPI declara haber emitido durante la última gestión se expone en el siguiente cuadro:

1	Resoluciones Administrativas en primera instancia las acciones de infracción a derechos y solicitudes de medida en frontera o medidas cautelares.	EMITIDAS 143
2	Resoluciones Administrativas para resolver los recursos de revocatoria interpuestos dentro de las acciones de infracción, medidas en frontera y medidas cautelares.	EMITIDAS 43
3	Emitir autos y providencias para la sustanciación de las acciones de infracción, medidas en frontera y medidas cautelares.	EMITIDAS 1494

(Fuente: Memoria Anual 2021 SENAPI)

Por su parte, la Aduana Nacional de Bolivia expone al 31 de marzo de 2022, los cinco tipos de mercancías más incautadas por la Aduana Nacional, señalando que del 100 por ciento de mercancías decomisadas por contrabando, el 61,8 por ciento son vehículos terrestres, el 5,5 por ciento por material eléctrico (aparatos y sus partes), el 4,5 por ciento artículos textiles confeccionados, el 2,5 por ciento bebidas alcohólicas y el 2,2 por ciento son accesorios de vestir. Luego en menor cantidad artefactos mecánicos, productos cosméticos entre otros¹⁰.

Hacemos un paralelo entre cifras de acciones de Infracción y Medidas en Frontera que se realizaron ante el SENAPI durante la gestión 2021 y los datos respecto a los productos más incautados por la Aduana Nacional y encontramos coincidencias en la experiencia acumulada, con los principales productos infractores que han sido objeto de medidas en frontera y acciones de infracción.

Bolivia: Principales productos en infracción marcaría:

- Los productos textiles, principalmente ropa deportiva, ocupa a criterio del autor y la experiencia recogida, el primer

10. Estado Plurinacional de Bolivia, Aduana Nacional, *Conoce los cinco tipos de mercancía más incautados por la Aduana boliviana, 2022*, Conoce los cinco tipos de mercancía más incautados por la Aduana boliviana | Aduana Nacional

lugar en cuanto a productos infractores identificados en Bolivia.

- Productos de Lujo
- Juguetes
- Repuestos de vehículos
- Electrónicos Audio y Video
- Tintas, insumos de impresión
- Grifería artículos sanitarios
- Productos de higiene personal y belleza
- Cosméticos y productos farmacéuticos

En cuanto a la coordinación de trabajos entre las instituciones SENAPI que se encarga de conocer y proteger los Derechos de Propiedad Industrial y la Aduana Nacional de Bolivia encargada de la recaudación aduanera a través de la facilitación, control y fiscalización de las operaciones de comercio exterior, los esfuerzos realizados denotan la falta de trabajo coordinado y de cooperación interinstitucional que se mencionaba.

SENAPI declara que en la última gestión, las medidas en frontera alcanzaron el número de 22 acciones y por su lado la Aduana Nacional declara haber realizado los comisos de mercancías de contrabando en 2429 operativos, la brecha es abrumadora. Cuando, en realidad la participación de la Aduana es preponderante con la posibilidad de alertar a SENAPI y de esta oficina al Titular de la marca, sobre la identificación de mercancías que pretenden ingresar al territorio y que presumiblemente estarían violando derechos de Propiedad Industrial.

Si existiese un verdadero trabajo coordinado y de cooperación interinstitucional, las cifras de acciones de medidas en frontera se verían incrementadas en gran medida. Entre las limitantes además de las institucionales, también se encuentran los presupuestos de cada compañía titular de marca, para realizar acciones previas de intimación al cese de uso, realizar investigación de mercado e iniciar acciones de infracción, que pueden tomar entre un mínimo de seis meses y procesos que pueden durar hasta dos años, con un presupuesto limitado, que juega en contra a la hora de perseguir todas las infracciones identificadas.

Por ello, en la práctica, se ha observado que algunas compañías concentran sus esfuerzos en los casos más representativos, con importantes cantidades de productos falsificados o fábricas que son descubiertas confeccionando productos y colocando marcas en infracción para distinguirlos. También, otros titulares que deciden realizar acciones extrajudiciales y previas como la intimación notarial para el cese de uso y eventualmente la suscripción de acuerdo transaccionales con obligaciones de no hacer con cláusulas penales de ejecución inmediata en caso de incumplimiento.

Por otro lado, ha tocado enfrentarse con dificultades con la situación de las marcas del titular en el territorio, por ejemplo, que no las tenía registradas en la clase internacional específica o se encontraba con procesos de solicitud de registro en curso, lo que dificulta el ejercicio de acciones inmediatas, si la situación del registro y vigencia de la marca vulnerada no es claro.

Es también interesante que en estos esfuerzos de combatir la internación y comercialización de productos infractores y ante posibles debilidades en el registro de marcas del titular, se actúe en colaboración con otros titulares de marca en las acciones, porque es común que en la importación de productos falsificados, el infractor importe mercancías de más de una marca, por ejemplo notamos esto en casos de importación de ropa deportiva o artículos de lujo y accesorios de marcas reconocidas.

De tal forma que, lograr con éxito que la medida en frontera sea aplicada al menos para alguna de las marcas afectadas de un posible contenedor, ya es un acierto, porque dificulta al importador poder disponer y movilizar los otros productos en que quizá la medida en frontera o la acción de infracción no ha sido posible, pero que en general desalienta al infractor a litigar por los otros productos del contenedor que termina siendo abandonado y la mercancía, destruida conforme a los procedimientos que la Aduana Nacional sigue en estos casos.

Como se ha visto, las posibilidades de ejercer acciones de observancia, en protección a los derechos de Propiedad Industrial, frente a la comercialización de productos falsificados, son variadas, su ejercicio responde a los objetivos que pretende alcanzar el titular de la marca, pero a la vez, requiere de respuestas oportunas que se encuentren a la altura por parte de las instituciones y autoridades encargadas de la protección de los Derechos de Propiedad Industrial y la constante capacitación y participación de los distintos actores tanto del sector público como privado.

Referencias Bibliográficas

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al comercio (ADPIC), Anexo 1C, 1994.
- Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, Bolivia, 2022, <https://www.cainco.org.bo/empresaydesarrollo/2022/06/19/posicion-institucional-el-contrabando-frena-a-bolivia/>
- Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimenn Común sobre Propiedad Industrial, Lima, 2000.
- Estado Plurinacional de Bolivia, Aduana Nacional, *Conoce los cinco tipos de mercancía más incautados por la Aduana boliviana*, 2022, Conoce los cinco tipos de mercancía más incautados por la Aduana boliviana | Aduana Nacional
- Plan de Desarrollo Económico y Social, 2021 – 2025 Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la industrialización con Sustitución de Importaciones, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Estado Plurinacional de Bolivia.
- Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Sentencia Constitucional 0110/2010-R, Bolivia, 2010.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 76-IP-2020, Quito, 2020.
- World Intellectual Property Organization (WIPO), Global Innovation Index 2021, https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021

Brazil

Reflections on the commercialization of falsified products in Latin America

Por

Jose Henrique Vasi Werner*

Introduction of the topic

1. Economic crisis
2. Covid-19
3. Reflections on Counterfeiting and Piracy
 - 3.1. Human factor
 - 3.2. Geographic factor
 - 3.3. Imported counterfeits
 - 3.4. Local production
4. Multi-sector counterfeit industry
5. Physical market
6. Online market
7. Legislation
8. Corruption
9. Lack of international pressure

Conclusions

Bibliography

* Abogado, Miembro del Colegio de Abogados de Brasil desde 1994 y Abogado Industrial. Agente de la Propiedad desde 1998. Postgrado en Derecho y Procesal Penal por la Universidad Estaci3 de Sa. Socio del estudio de abogados Dannemann Siemsen, Director Jur3dico de ABRAL – Associaçao Brasileira de Licenciamento (Asociaci3n Brasileña de Licencias) y Director-Secretario de ANGARDI - Associaç3o Nacional para Garantia dos Direitos Intelectuais (Asociaci3n Nacional para la Salvaguardia de los Derechos de Propiedad Intelectual)..

Abstract

Brazil is considered one of the countries most affected by counterfeiting and piracy. Parallel to this, the country also plays an important role for the increase of these crimes regionally and around the globe. Jose Henrique Vasi Werner, author of this chapter, explains the reasons behind these problems.

Keywords: *Counterfeiting-Brazil; Piracy-Brazil.*

Resumen

Brasil es considerado uno de los países más afectados por la falsificación y la piratería. Paralelo a esto, el país también juega un papel importante en el aumento de estos delitos a nivel regional y mundial. El autor analiza la problemática económica, política y social que hay detrás de estos problemas.

Palabras clave: Falsificación-Brasil; Piratería-Brasil.

Introduction of the topic

Brazil had a very favorable period due to the price of commodities (from raw materials and agricultural products) from late 1990s to early 2012, boosted by China's growing demand. However, in September 2013 "The Economist" magazine was describing the beginning of what "became the greatest recession of the century", according to the former Brazilian Ministry of Economy, Mr. Henrique Meirelles.

With its economy dependent from exports, Brazil lived a great time during this period, being one of the last countries to feel the effects of the economic crisis of 2008. At the end of the Lula administration in 2010, the country registered a GDP growth rate of 7.5%, the largest expansion since 1986. In 2011, Brazil received investment grade from the most renown international financial institutions.

However, this success had time to end. The economic recession, together with multiple factors (listed below as examples and not with the intention to exhaust the discussion) definitely served to create a "perfect storm" that increased to the extreme the presence of counterfeit products in the Brazilian real and virtual marketplaces.

1. Economic crisis

A major external factor was the deceleration of the Chinese economy. The decline in external demand, especially in China, coupled with falling commodity prices have all contributed to rising unemployment.

Internally, errors in public policies reduced the growth capacity of the Brazilian economy and generated a high fiscal cost. Signs of a strong recession were already apparent in 2014, when GDP growth was only 0.5%.

In 2015, the economy contracted by 3.8%, being the worst recession since 1990, during the Collor government. In 2016, the GDP had another strong fall (3.6%), which made the recession become the worst in history.

The crisis also generated unemployment, which reached its peak in March 2017 with a rate of 13.7%, which represented more than 14 million unemployed Brazilians.

The crisis was accompanied and intensified by political crisis, which resulted in many demonstrations and riots against the government throughout the country.

Dilma Rousseff, who had been re-elected for her second term, was removed from office definitely in August 2016, with the completion of a process of impeachment, assuming her deputy Michel Temer, who was also the target of protests.

By 2016, the effects of the economic crisis were largely felt by the population, who had to adapt the accounts to the financial reality. According to a survey conducted by the National Confederation of Industry (CNI) in the year, almost half of the interviewees started to use public transport and 34% left health insurance.

If from one side the recession affected consumption and purchasing power, on the other, it was an opportunity for the orphan commodity industry and Brazilian industry in general (still standing by during and after the crisis) to restart their businesses in a brand new sector in which the prices are extremely competitive, consumers are avid for buying new products and even the state bureaucracies and extortionate taxes can be avoided.

Indeed, it is true that counterfeiting sector attracted thousands of factories in Brazil in the last decade not only because of the disruption of the international business chain, due to the world economic crisis, but specially because these companies finally realized that they could produce for internal buyers and create their own national business chain to manufacture illegal goods.

2. Covid-19

In 2020, the COVID-19 Pandemic quickly spread across the world, leading countries (including Brazil), to close their borders, enact lockdowns, close

businesses and isolate their populations. The above measures have led to job losses around the globe, dramatic reduction on the quantity of money circulating in the physical market and the inevitable rise of online commerce.

Therefore, cheap and easily purchased products through the internet were most sold, generating a ripple effect in the production chain that began to produce low quality products to meet the growing demand. Obviously, famous brands were used in these products in order to further increase sales.

3. Reflections on Counterfeiting and Piracy

3.1. Human factor

Parallel to the industry turnover, it is undeniable that the huge Brazilian population (almost reaching 215 million people) is a gold mine for brand owners and also for counterfeiters that are definitely looking for active consumers.

Due to the crisis described above, Brazilians tend to prefer counterfeit products not only because of their low prices, but also due to the apparent prestige they represent. According to a consumers' misinterpretation, wear or use a product identified by a famous brand, generally sends the message of success and wellness. The situation is even better if the consumers pay only a fraction of genuine products' price, mainly when the purchase capacity of the consumers is deeply affected by the economic crisis and the COVID-19 Pandemic.

Indeed, this results on the fact that 73% of the Brazilian population bought counterfeit products in the last 12 months. Amongst their buyers, classes A and B showed to be the most active group when the purchases involve luxury goods, clothing articles, apparel, headwear and footwear.

Inevitably, the above-mentioned behavior increases both the informal work and the informal market. In fact, statistics suggest that around 55% of the economically active population finds work in the informal sector nowadays. Parallel to that, counterfeit products are real best sellers in the informal market, with sales topping 88%.

3.2. Geographic factor

Another important element contributing to a "perfect storm" is the vast border line Brazil has with 10 countries in South America (16,886 Km) and its huge coast line of 7,491 Km. This continental size makes Brazil one of the

most important players in the illegal trade both in the South America and globally.

Although in the recent years Brazil has become an important producer of counterfeit products, it is still the final destination of counterfeits coming from Asia, Africa, India, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Panama and even more countries around the globe. Of course, this facilitates connection with other crimes, such as drugs and weapons trafficking.

Products coming from China can reach Brazil directly or through routes using Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela and Panama. Brazil is also used for the transit of products coming from China with final destination to Paraguay.

In the South of Brazil, in a region called Tri-Border Area (that embraces the countries of Paraguay, Argentina and Brazil), the borders are used for a dangerous invasion of counterfeit products from those two countries in direction to Brazil.

Additionally, the presence of another country very close to that region, Uruguay, that is also an intermediary for products in transit to Brazil, contributes to aggravate the problem even more.

3.3. Imported counterfeits

Products received from Asia and other known sources of counterfeits around the world continue to flood Brazilian marketplaces, not only because of the geographic factors described above, but also due to the lack of Customs agents to cover borders and check each individual shipment entering Brazil. Unfortunately, Customs checks are random and they only embrace 2% to 5% of the total volume of shipments. This means that not only drugs and weapons have free access to land, but also counterfeits and other fraudulent products.

3.4. Local production

It is blatant the growth in the number of factories with the capacity of supplying the domestic market with tens of millions of counterfeit products. Beyond that, in certain types of industries, Brazilian factories are already exporting counterfeit products for the Americas and other countries across the globe.

Economic recession has drastically aggravated this problem. Local companies previously "surfing" the unreal waves of a Brazilian acceleration are

now experiencing hard times, some of them with no options rather than shutting down their businesses.

The surviving factories, still with their manufacturing facilities, with brand new and modern machinery and with some know-how for producing certain types of products have found new ways to keep businesses alive.

Unemployed workers finally had a chance to find new jobs in the illegal factories since informal workers who do not have their labor benefits duly paid are the engine behind counterfeit industry. As in the popular saying “from ash to ash” the counterfeits promote a new rule: “from informal to informal...”.

Indeed, over the past ten years there has been an explosion of local illegal industries dedicated to the production of famous brands, especially in the sectors of clothing, luxury goods, accessories, shoes, school supplies, auto parts, beverages, pharmaceuticals, amongst others covering high value-added products.

Whole illegal centers have emerged in recent years and those previously known grown in unimaginable proportions and now became major centers of manufacturing and distribution of illegal goods.

4. Multi-sector counterfeit industry

As a matter of fact, in the last 10 years, Brazil already played a similar role to China, due to the growth in the number of factories with the capacity of supplying the domestic market with tens of millions of counterfeit products. Beyond that, in certain types of industries, Brazilian factories are already exporting counterfeit products for the Americas and other countries across the globe.

Social, Political and Economic crisis are drastically aggravating this problem. Local companies previously “surfing” the unreal waves of a Brazilian acceleration are now experiencing hard times, some of them with no options rather than shutting down their businesses.

The surviving factories, still with their manufacturing facilities and with some know-how in certain types of products are finding new ways to keep businesses alive, even if this new trend means breaking the existing IP laws. Indeed, over the past five years there has been a “boom” of local illegal industries dedicated to the production of famous brands, especially in the sectors of clothing, luxury goods, accessories, shoes, school supplies, auto parts, beverages, pharmaceuticals, amongst others covering high value-added products.

Whole illegal poles emerged in recent years and those previously known grown in unimaginable proportions and now became major centers of manufacturing and distribution of illegal goods.

From footwear to headwear, Brazilian counterfeit factories are becoming so well organized that now they are recognized according to their geographic locations. The most well-known illegal hubs are the cap, shoe, luxury goods and clothing articles industries. The following list describes in a non-exhaustive way some of the growing illegal sectors at this very moment.

- **Luxury Goods**

There are many different areas in Brazil dedicated to produce counterfeit luxury goods, but one of them specifically stand out from the others, due to the high concentration of these type of factories in comparison to those that are involved in legal activities.

The interior of Sao Paulo, notably Franca and surrounding cities were targeted more than twenty times by a well-known Brazilian producer of hand bags and shoes throughout two consecutive years (2011 and 2012).

The local producers are tireless and very insistent and they frequently migrate to other brands after they notice that some IP Owners are being more active in detecting and tackling illegal factories. In any event, piracy levels involving the above mentioned Brazilian company went down from 75% to less than 15% after two years of intense work in the area. Curiously right after the conclusion of the above mentioned anti-piracy campaign, a very famous French producer of luxury goods started to see the number of counterfeit handbags with its trademarks increasing exponentially and these numbers are still multiplying over the years.

- **Headwear**

Apucarana is located in the interior of Parana State and it is well known as the “cap capital” in Brazil. Out from the estimated five hundred factories actively operating in that city, 95% are involved somehow with the counterfeit cap production.

City incursions in the past two years by the world largest cap manufacturer, including raids organized by the end of August 2015, managed to tackle more than 22 illegal factories and to seize more than 3 million counterfeit caps and raw material used in the production process.

Organized crime, local millionaires, state police officers arrested (including the head of the local State police department), connection with three different states from Brazil were some of the challenges faced while organizing local operations in that region. Fortunately, levels of piracy went down to around 15% and migration to other brands was also seen in this case as well. The more the IP Owner hits the counterfeiters the best is the result in terms of migration.

- **Footwear**

If someone is looking to buy cheap or fake footwear the right address to do that is Nova Serrana, in the interior of the State of Minas Gerais. There are other regions in Brazil that also produce counterfeit footwear, including Franca, in Sao Paulo with primary focus on leather shoes, but Nova Serrana factories for a long time lead the illegal business of famous sneakers production.

Local business is far from being handled from amateurs. Multi-state illegal organizations have been identified during the last raids organized in that region, indicating that the strong capillarity of the local industry, since the counterfeit products are distributed Nation-wide.

In a city with 80% of the factories involved with illegal activities at some level, specific strategies are needed to enforce IP Rights. Political connections and informants spread all over the city are capable of destroying an entire investigation/ intelligence works if a complaint is addressed to the city enforcement authorities. The same migration process is true with respect to Nova Serrana.

- **Clothing Articles**

The South region of Brazil, mainly the States of Rio Grande do Sul and Santa Catarina are the hot spots for manufacturing counterfeit clothing articles. Even being located far away from the most important Brazilian capitals these two regions have capacity of production of millions of illegal products to be distributed throughout Brazil, being very price competitive and also delivering high quality products. Raids in that region are directly affected by innovative, but not necessarily welcome theories admitting penalty reductions, abbreviation of time in jail, suspension of criminal procedure, minimum penal law, etc. In any event, very strong police authorities and certain public prosecutor groups guarantee the effective enforcement, but full attention is needed in the following stages.

- **Car and Motorcycle Parts**

Some States located in the Southeastern and Center regions are dedicated to produce replacement parts for car and motorcycle industries. Not only trademarks but industrial designs are reproduced and/or copied by unauthorized companies. Some of these companies are very well structured and big enough to distribute to the Brazilian market and also to export products to South America and other foreign countries.

- **Consumer Products**

A vast category of products, from stationery, passing through backpacks, transfers, key rings, up to costumes and party items are produced in large scales while IP Owners try to sell them through legal license agreements granted to local companies. Since the 90ies, entertainment industry is seriously affected by consumer products piracy. Entertainment companies anti-piracy program are still the largest in Brazil with thousands of targets annually and tons of products seized.

- **Toys**

All kinds of toys excluded the ones in which there are intrinsic technology involved are being manufactured in Brazil. An example is a city called Lagoa da Prata, Minas Gerais State where most of the local factories are dedicated to produce plush toys. Of course, balls, plastic toys, action figures, masks, and other types of toys have local factories producing millions of products for local consumption.

- **Pharma Products**

Due to the severe penalties applied to pharma counterfeiting (considered as heinous crimes in Brazil with penalties reaching 15 years in jail), it is still possible to find counterfeit pharma products being manufactured in Brazil.

These factories are mostly located in the backyard/ underground of "family houses" and they make use of rudimental methods to produce illegal pharma products in Brazil. In the majority of the cases, active ingredients are imported from Paraguay, China and India and they are finished in Brazil for local distribution.

- **Cosmetics and Sanitary Products**

Similar to pharma products, cosmetics and sanitary products are

subject to the same legislation applied to pharmaceuticals. Even so, there are many factories established in Brazil producing counterfeit products of these categories. The modus operandi is practically the same (backyard/ underground of “family houses”) with very simple methods.

- **Beverages**

The Northeastern Region of Brazil has the largest incidence of falsified alcohol beverages, notably Whisky and Vodka. The high concentration of the illegal industry in that region is due to the fact that in the Northeast is located the largest consumer market for these kinds of alcoholic beverages in Brazil.

The factories use original bottles discarded to refill them with unknown liquids and sell them as genuine. Again, this activity is considered heinous crime in Brazil and is subject to penalties up to 15 years of imprisonment. Even so, there is no indication that this crime is losing momentum from the last two years to now.

- **Raw Material**

After the depreciation of our currency in more than 60% within the last two years, factories dedicated to manufacture counterfeit products in Brazil are also trying to order raw material from local companies.

As a result, recent raids organized for different kinds of industries, identified and tackle many different factories involved in the production of raw materials for national illegal companies. It is really an interesting movement from the industry that is trying to run from the crisis and also from the devaluation of our currency rate replacing old Chinese companies for Brazilian companies in order to save money and improve logistics. Of course, most of these raw material factories are tackled together with the manufacturers of fake products and need to explain the association for committing a crime and also accusations of criminal organization.

- **Software**

Entire malls located throughout the country are the birthplace for software piracy in Brazil. Besides selling hardware, these malls divided in hundreds of different stores also sell illegal software already installed in computers or even illegal keys for registering them.

Thousands of recent actions organized by one of the world largest Software Company revealed that Brazil is still an important source of software piracy and new modalities of the crime, such as cloud storage, links and other remote applications, will certainly become a challenge for IP Owners to identify and tackle infringers.

- **Music**

Although music piracy has experimented recent reductions due to the decreasing on CD sales, recent incursions in Sao Paulo on behalf of an important Gospel Music producer identified many different illegal CD factories still in activity and burning millions of CDs from different Recording Industry Companies.

The reason for that is probably the lower Brazilian social classes that still buy CDs encouraging the illegal factories to maintain their production.

5. Physical market

The immense local industry production and the massive imported counterfeit products demand local distribution markets guaranteeing that consumers will be reached posing no barrier to illicit offers. With clear niche specialization depending where the distribution market is located, consumers can perfectly find whatever they want if they go to the right place.

The extraordinary offer of illegal products together with the lack of enforcement in some areas, allow the evident growing of certain distribution centers or trade areas, both formally or informally established. Besides the emerging of the digital market, a huge parcel of the Brazilian population still prefers to make purchases in the real world, giving signals that this type of illegal market will never disappear and will always represent a serious threat to IP owners.

6. Online market

Copyright violations, trademark infringements, domain name misappropriations, massive trade of counterfeit products are the most common illegal activities conducted in Brazil.

Online IP infringement is no longer restricted to Mercado Livre. Entire portals, websites, or social platforms such as Facebook and Instagram are now part of the problem as well.

The lack of obligation for content providers to shut down illegal websites, pages and links also contributes for the exponential growth of online traders. Parallel to that, superficial strategies used by IP owners are also encouraging online infringers to keep their illegal businesses. In fact, online anticounterfeiting programs restricted to notice and takedowns, only solve the problem temporarily, since the infringers usually resume or restart the same infringement following the taking down under a new name, page, link or website.

Unfortunately, deeper and more effective strategies that may allow the identification of physical addresses of online infringers and real enforcement, are put aside justified by the same rhetoric of cost reduction and better statistics.

In any event, IP owners' efforts to list counterfeit products being trade in the internet, identify small players that are trading illegal products, national or international sources, distributors, buyers, obtain physical addresses, identify and define liabilities of the WA/ ISP are still gigantic.

7. Legislation

Trademark protection is regulated by Brazilian Federal Constitution (BFC), Brazilian Industrial Property Law – Law 9279/96 (BIPL), the Paris Convention (as amended in Stockholm), TRIPS and the August 1995 Protocol for Harmonization of Rules regarding intellectual property within Mercosur in the area of Trade Marks, Indications of Source and Denominations of Origin.

Patent protection is regulated by BFC, BIPL, the Buenos Aires Pan-American Convention of 1910, the Paris Convention of 1883 (as reviewed in Stockholm in 1967) and the TRIPS Agreement. Although the enforcement of TRIPS was in dispute before the Brazilian Courts, as of 2000 all the provisions of this Agreement came into force.

Copyright protection is provided by BFC, Brazilian Civil Code, Copyright Law No 9610/98, the Berne Convention, the Universal Copyright Convention 1955, and the Washington Copyright Convention 1946. Software protection is given by Law 9609/98.

Although the above mentioned legal system evidences that Brazilian IP laws are in line with IP legislations around the world, there are still much more to do in order to update and improve certain aspects of Brazilian IP legislation. A clear example of that necessity is the current criminal sanctions against individuals that commit crimes against industrial property (patents, industrial designs, trademarks, unfair competition, amongst others). Indeed,

patent and trademark owners are being harmed by a weak legislation in which the statute of limitation for crimes against trademarks and unfair competition, for instance, take place very soon, not allowing the criminal prosecution of individuals responsible for these crimes.

Bill 333/1999, is still pending of approval by the Brazilian National Congress causing an enormous legislation gap with profound and negative consequences for the enforcement related to those rights.

8. Corruption

A dangerous liaison between Sao Paulo State Police and local counterfeiters to guarantee protection against investigations and raids in the area is just one of the multiple examples how counterfeiters and their criminal organizations are using corruption to maintain its growing rhythm and keep their way free of obstacles. Consequently, most US and European Companies and/ or their attorneys in Brazil are not managing to organize official investigations and seizures at the mentioned areas, due to corruption.

9. Lack of international pressure

While the USTR keeps its diplomatic position to maintain Brazil in the “Watch List” instead of in the Priority Watch List” no effective change will be noticed. USTR representatives should receive a realistic panorama regarding Intellectual Property protection in Brazil, including the existing deficiencies listed above regarding anti-counterfeiting and brand protection and other aspects related to corruption, enforcement, legislation.

... While the USTR keeps its diplomatic position to maintain Brazil in the “Watch List” instead of in the Priority Watch List” no effective change will be noticed...

Only after this step is taken, Brazil will react with a positive agenda and will start to implement effective responses against the problem.

Conclusions

For all the reasons highlighted above, it is true that Brazil is now one of the most important players in counterfeiting and piracy on the planet. The ab-

sence of political interest in not directing more forceful measures for decades (intentionally not mentioned above), it is certainly just one more element to aggravate the problem.

However, fortunately there are various procedures and strategies, in addition to administrative and judicial remedies capable of drastically reducing the damages resulting from such criminal activities.

The companies (IP right holders) capable of realizing that anti-counterfeiting and anti-piracy strategies are actually investments - and not costs - and that are really interested in reducing those criminal activities, can find law firms and attorneys very well prepared to tackle existing threats.

Bibliography

- BBC, Brazil takes off, The Economist, November, 2009.
- BBC, Has Brazil Blown it, The Economist, September, 2013.
- BRAZIL, Industrial Property Law, Law 9279/96, published in the Official Gazette on May 14, 1996.
- Werner Jose Henrique, Perfect storm for counterfeits: why Brazil needs to be on the international radars, WTR Magazine, December, 2018.
- Werner Jose Henrique, Is Brazil poised to seize China's counterfeit crown, WTR Magazine, October, 2015.

Chile

Acciones establecidas en la ley chilena para detener la falsificación marcaria

Por
Carmen Paz Alvarez *

Introducción

1. Acciones contempladas en la legislación
2. Acciones civiles
3. Acciones penales
4. Medidas de fronteras
5. Situación actual y datos de Aduanas

Conclusión

Bibliografía

Resumen

La ley chilena establece una serie de acciones para atacar el delito de falsificación y perseguir la responsabilidad civil o penal por el uso no autorizado de bienes protegidos con derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, la observancia de los derechos de propiedad intelectual corresponde a los titulares que deben velar por el respeto de sus derechos persiguiendo a quienes los infrinjan. La autora hace un análisis detallado de las acciones civiles, penales, las medidas en frontera que proceden en su país y hace un diagnóstico de la situación actual en Aduanas.

Palabras Clave: Falsificación – Acciones civiles o penales - Observancia.

* Abogada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con posterioridad obtuvo un L.L.M. en propiedad intelectual en el London School of Economics, Reino Unido. En la actualidad es socia del estudio Muñoz Jeanneret Alvarez y Cia, Chile.

Abstract

Chilean law establishes a series of actions to combat the crime of counterfeiting and pursue civil or criminal liability for the unauthorized use of intellectual property-protected assets. However, the enforcement of intellectual property rights falls on the rights holders, who must ensure the respect of their rights by pursuing those who infringe upon them. The author provides a detailed analysis of civil and criminal actions, border measures applicable in their country, and conducts a diagnostic assessment of the current situation at Customs.

Keyword: Counterfeiting – Civil or Criminal Remedies - Enforcement.

Introducción

La propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que concede el Estado al creador de un signo distintivo o una invención, Sin embargo, la concesión de los derechos por parte del Estado carece de sentido si no existen medios jurídicos adecuados para que estos derechos sean debidamente ejercidos por su titular. La observancia de los derechos de propiedad industrial permite al titular de estos derechos poder hacerlos valer.

En efecto, la adopción de medidas eficaces contra todo acto que infrinja derechos de propiedad intelectual debe tener como objetivo el establecimiento de mecanismos que impidan el desarrollo del comercio ilegítimo y proporcionen seguridad a los consumidores en cuanto al origen de los productos que adquieran.

1. Acciones contempladas en la legislación

En Chile tanto la ley 19.039 de propiedad industrial (“LPI”) como la Ley N° 19.912 sobre medidas de fronteras, el Código Penal y la ley N° 21.426 de comercio ilegal establecen acciones que son fundamentales para detener la falsificación de marcas, la cual produce un perjuicio tanto a la economía mundial como a la salud pública.

2. Acciones civiles

La ley 19.039 de propiedad industrial (“LPI”) establece una serie de acciones y medidas que el titular puede ejercer en defensa de las marcas comerciales.

Las dos principales acciones de carácter civil que establece la ley de Propiedad Industrial son las siguientes¹:

- Acción de cesación.
- Indemnización de perjuicios.

Existen otras medidas en favor de los titulares de derechos de propiedad industrial:

- La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.
- La publicación de la sentencia a costa del condenado.

La acción de cesación nace de la naturaleza de los derechos de propiedad industrial ya que estos corresponden a derechos exclusivos y excluyentes de explotación de una invención o signo distintivo. En el caso de las marcas comerciales, el artículo 19 bis d) señala que: *"...El titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión"*.

Es decir, el derecho que emana de una marca permite excluir a otros de su utilización, por lo tanto esta exclusividad corresponde a un derecho negativo en que el titular tiene un derecho de prohibir o impedir que otros lo utilicen sin su consentimiento.

Para ejercer la acción de cesación, debe probarse la existencia de un registro válido y la utilización del derecho marcario en el mercado para el éxito de la acción de cesación, tal como lo ha señalado la Corte Suprema².

De otro lado la indemnización de perjuicios corresponde a una acción que pretende resarcir el daño en el patrimonio del titular de la infracción.

1. Art. 106 LPI

2. Corte Suprema, *Industria de Alimentos Dos En Uno Ltda. Con Cadbury Stani Adams Chile Productos Alimenticios Limitada*, Rol N° 8387-09 (2011). En el considerando quinto del fallo se lee: *"Que, del simple análisis de las disposiciones legales citadas, como así también de la doctrina transcrita, aparece en forma nítida que la protección constitucional y legal del derecho de propiedad, supone, necesariamente, que el objeto de la misma se esté utilizando positiva o negativamente, no siendo posible extender su alcance -en particular en el caso de las marcas comerciales- a aquellas que nunca se han usado por sus titulares, pues hacerlo, importaría aceptar o fomentar que un sujeto adoptara como práctica, el acumular múltiples marcas comerciales sin intención de utilizarlas pero con el obvio propósito de evitar que otros, en especial de su competencia, pudieran a usarlas en el mercado. Una actitud semejante se aproximaría, sin lugar a dudas, a un abuso del derecho que los órganos jurisdiccionales deben evitar"*.

Después de la reforma del año 2005, nuestra legislación acogió plenamente la regla de determinación de la indemnización de perjuicios llamada *"método del triple cómputo del daño"*, que tiene su origen en la legislación y jurisprudencia alemana³.

**... El método del triple cómputo de daños nació
debido a la dificultad de utilizar las reglas convencionales
de determinación de los perjuicios a los derechos de
propiedad intelectual...**

El método del triple cómputo de daños nació debido a la dificultad de utilizar las reglas convencionales de determinación de los perjuicios a los derechos de propiedad intelectual.

El artículo 108 de la LPI establece el *"método del triple cómputo del daño"* en virtud de cual el titular puede elegir la determinación de los perjuicios a través de:

- i) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir,
- ii) Las utilidades obtenidas por el infractor como consecuencia de la infracción, o
- iii) El precio de una licencia.

El titular de derechos de propiedad industrial agraviado puede, además, solicitar dos tipos de medidas: las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y que se publique la sentencia a costa del condenado.

Las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción pueden consistir en medidas precautorias y prejudiciales precautorias. La LPI señala que las medidas precautorias proceden en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial, por lo tanto hace extensible estas medidas a todo tipo de procedimiento infraccional, no sólo a los de carácter civil. Al respecto, y sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal puede decretar las siguientes medidas:

- La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
- El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para

3. Barrientos Zamorano, Marcelo, "El Sistema Indemnizatorio del Triple Cómputo en la Ley de Propiedad Industrial", en: *Ius et Praxis*, vol.14, n.1, 2008. pp. 123-143.

cometerla. Tratándose de signos distintivos, puede además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

- El nombramiento de uno o más interventores;
- La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y
- La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Estas mismas medidas precautorias pueden solicitarse como prejudiciales, como también las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil chileno.

La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida es aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Las acciones civiles establecidas en la LPI se tramitan conforme al procedimiento sumario y corresponden a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder, y el juez debe apreciar la prueba según las reglas de la sana crítica.

3. Acciones penales

Nuestra legislación también contempla acciones penales destinadas a proteger tanto los derechos del titular de las marcas comerciales como a los consumidores y a la buena fe comercial. Estos delitos son los más comunes en nuestro país.

Los delitos contra los derechos que emanan de las marcas comerciales pueden implicar muchas veces delitos de otros tipos. En efecto, un delito contra una marca comercial puede configurar delitos de contrabando, evasión tributaria, delitos de carácter sanitario o competencia desleal. Es por lo anterior que perfectamente se puede dar un concurso real de delitos. Dentro de los delitos que tipifica la LPI se contemplan los siguientes:

- Utilización maliciosa de marca ajena.
- Utilización de embalaje que hace referencia a una marca registrada sin autorización.

La condena a los infractores corresponde a una multa a beneficio fiscal y al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior.

La utilización maliciosa de marca ajena sin autorización de su titular corresponde a una infracción que incluye, en nuestra legislación, el delito de falsificación. La falsificación de marcas comerciales implica la intención de imitar un producto original con la finalidad de aprovechar el mayor valor de los bienes imitados⁴.

Los requisitos para que se configure este delito contemplado en el artículo 28 letra a) de la LPI son los siguientes:

- I. Existencia de una marca registrada: Nuestra legislación en materia de marcas comerciales es registral y no otorga ningún tipo de acción tanto civil como penal a aquellos que usen en el mercado una marca no registrada. El registro para todos los efectos es determinante para la configuración de esta figura.
- II. Uso con carácter comercial de la marca de un tercero: El uso de la marca implica explotación del signo para su fin, es decir, distinguir productos y servicios en el mercado con la marca ajena. El uso de la marca implica una “finalidad comercial”, todo otro uso que no se enmarque dentro de esta finalidad no se encuentra sancionado dentro de este tipo penal.
- III. El uso debe encontrarse dentro de la cobertura o una cobertura relacionada a la marca comercial: Una de los principios rectores del derecho marcario es el principio de la especialidad de las marcas comerciales. Conforme a este principio, la marca comercial sólo protege los bienes o servicios para los cuales fue concedida. Este principio se manifiesta en que no cometen delitos aquellos que, en un principio, utilicen la marca para productos o servicios diferentes o no relacionados a aquellos que protege la marca comercial. Es importante destacar que la aplicación de este requisito, indudablemente, variará dependiendo de la fama y notoriedad de la marca que se infringe y por supuesto, del parecido entre la marca registrada y la supuesta infractora.

4. El art. 28 LPI señala que: “Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:
a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E”.

IV. Uso malicioso: Esto implica que la actividad infractora debe ser “dolosa” o “intencional”.

La infracción marcaría no sólo se produce cuando se identifica un producto con una marca similar o idéntica de un tercero, sino muchas veces utilizando los envases o embalajes de los productos originales, por ejemplo, botellas de perfume o de vino. En estos casos, el producto contenido se intenta vender como el original. Los requisitos para que se configure esta infracción son los siguientes⁵:

- I. Uso con fines comerciales de envases o embalajes.
- II. Utilización no autorizada para los mismos productos o productos relacionados.
- III. Envases o embalajes deben llevar una marca registrada.

Los delitos contra los derechos de propiedad industrial contemplados en la LPI son delitos de acción pública previa instancia particular, conforme al artículo 54 letra e) del Código Procesal Penal. En este tipo de delitos no puede procederse de oficio sin que, a lo menos, el ofendido por el delito hubiere denunciado el hecho a la justicia, al ministerio público o a la policía.

4. Medidas de fronteras

La Ley N° 19.912 que adecua la legislación que indica conforme a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio OMC suscritos por Chile, regula en nuestro país las medidas de fronteras. A diferencia del Acuerdo sobre los ADPIC, que sólo hace aplicable las medidas de frontera a mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, la Ley N° 19.912 establece la suspensión de despacho a todos los derechos de propiedad intelectual adquiridos en virtud de las leyes N° 19.039 de propiedad industrial y N° 17.336 de propiedad intelectual o derecho de autor, lo que implica que en nuestro país las medidas de fronteras se encontrarían disponibles para mercancía que infrinja, por ejemplo, registros de diseños industriales y las patentes de invención.

La Ley N° 19.912 establece dos formas para suspender el despacho de mercancías posiblemente falsificadas: A solicitud de parte o de oficio.

5. La letra c) del art. 28 de la LPI establece que se sancionará a todos aquellos que: “con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca”.

El titular de la marca comercial deberá solicitar la medida ante el juez de letras en lo civil respectivo. Para que proceda la solicitud de suspensión de despacho se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- i) El solicitante debe probar titularidad de un derecho.
- ii) Fundamentos y antecedentes que prueben someramente la infracción.
- iii) Descripción suficientemente detallada de la mercancía a la que se aplicará la medida.
- iv) En lo posible, identificar el lugar donde se encuentra o el de destino previsto.

Eventualmente, el Tribunal puede disponer la constitución de garantía que permita caucionar los daños y perjuicios. Se debe notificar la resolución del Tribunal tanto al importador, dueños o consignatarios como al solicitante y para su cumplimiento se debe notificar personalmente al administrador de la aduana.

Las medidas de frontera tienen una duración de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la suspensión. Transcurrido este plazo y no habiéndose notificado a la aduana la mantención de la medida, se procede al despacho de la mercancía a petición del interesado.

Es por esto que el titular debe presentar una demanda o querrela dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la notificación de la suspensión de despacho a la aduana respectiva y pedir que se mantenga la medida decretada.

La suspensión de despacho puede proceder de oficio cuando resultare evidente para autoridad aduanera del simple examen de la mercadería, que se trata de mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor.

La Aduana debe informar al titular para que solicite la suspensión y ejerza los derechos a objeto de que proporcione información acerca de la autenticidad de las mercancías. La Aduana debe, además, efectuar la denuncia.

La suspensión del despacho que disponga la aduana tiene un plazo máximo de diez días hábiles, transcurrido el cual, si no se recibiere notificación ordenando la mantención de la suspensión, se procede al despacho de la mercancía.

Los productos que ostentan marcas falsificadas, no sólo son punibles por los delitos establecidos en la ley N° 19.039 o la Ley N° 17.036 sino que

también mediante el artículo 190 del Código Penal que establece penas privativas de libertad y multas⁶.

La ley 21.246 sobre comercio ilegal incluye a ciertos delitos que ya se encontraban regulados en nuestra legislación, como es el caso de la falsificación de marcas, indicando que se considerará asociación ilícita a aquellos que se asociaren para cometer el delito de falsificación marcaría.

Asimismo, establece como medidas de investigación, la posibilidad de que el Ministerio Público solicite autorización para que los envíos ilícitos o sospechosos de los productos objeto de comercio ilegal, se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él, bajo vigilancia de la autoridad, con el propósito de lograr identificar a los involucrados en los hechos y otorga facultades a las policías, inspectores municipales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar el cumplimiento de la normativa referente al comercio, sea ambulante o establecido.

5. Situación actual y datos de Aduanas

La legislación asigna a este tipo de ilícitos una sanción económica y/o penas privativas de libertad más bien bajas (presidio menor en sus grados mínimo a medio, desde 61 días hasta 3 años), siendo la multa el castigo más frecuente por el delito de falsificación⁷.

De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Aduanas, el tipo de mercancía que más se falsifica son juguetes, vestuario y calzado como se muestra en el siguiente cuadro:

Suspensiones de despacho por tipo de mercancía -años 2021 y 2022⁸.

-
6. Artículo 190 Código Penal: *"El que hiciere poner sobre objetos fabricados el nombre de un fabricante que no sea autor de tales objetos, o la razón comercial de una fábrica que no sea la de la verdadera fabricación, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Las mismas penas se aplicarán a todo mercader, comisionista o vendedor que a sabiendas hubiere puesto en venta o circulación objetos marcados con nombres supuestos o alterados."*
 7. Mahmud Aleuy Peña y Lillo. *"Comercio ilícito y crimen organizado, una mirada local para un problema global."* Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio.
 8. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Elaboración: Departamento de Estudios Cámara Nacional de Comercio.

Tipo de Mercancía	CANTIDAD MERCANCIA (U)	
	Enero - Marzo	
	2021	2022
JUGUETES	176.972	191.325
CALZADO	121.758	138.851
ACCESORIOS CELULARES	186.845	116.870
ARTICULOS DE COCINA	3.664	84.000
ROPA	191.996	66.122
LLAVEROS	21.769	57.035
ACCESORIOS CONSOLAS DE JUEGO	30.706	14.674
BISUTERIA	4.800	7.701
MALETERIA	13.399	3.984
ARTICULOS ELECTRONICOS	400	1.000
GORRAS Y GORROS	820	909
RELOJES	28.818	694
ACCESORIOS AUTOMOVIL	19.646	343
LOGOS	26	240
ACCESORIOS DE COMPUTACION	2.648	0
ACCESORIOS DE ROPA	820	0
ACCESORIOS DEPORTIVOS	3.836	0
AMPOLLETAS	30	0
ARTICULOS ELECTRICOS	67.500	0
ARTICULOS PARA EL PELO	27.861	0
OTROS PRODUCTOS	488.860	2.236.410
Grand Total	1.393.174	2.920.158

9. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Elaboración: Departamento de Estudios Cámara Nacional de Comercio.

Por otra parte, las marcas más vulneradas por cantidad de mercancía en unidades -años 2021 y 2022 son las siguientes⁹:

Marca	CANTIDAD MERCANCIA (U)	
	Enero - Marzo	
	2021	2022
BTS 21	0	552.953
SNOOPY	199	370.324
NETFLIX	5.152	252.858
CALAMAR	0	93.280
NARUTO	52	74.646
TRAMONTINO	0	72.000
HUAWEI	24.140	68.700
UOMO	0	46.068
SANRIO	0	30.480
NIKE	61.475	29.629
PLANTAS V/S ZOMBIES	17.125	26.964
NIKE JORDAN	26.744	26.926
LEGO	17.754	26.376
BEBE LLORDNES	0	15.400
FROZEN	1.104	14.434
KOKOWEI	0	14.300
MINECRAFT	28.800	13.320
SOLINGEN	14.440	12.000
TRAMONTINA	0	12.000
IPHONE	2.000	10.800
OTRAS MARCAS	1.194.189	1.156.700
Gran Total	1.393.174	2.920.158

Conclusión

En Chile existen acciones civiles o penales establecidas en la ley 19.039 de propiedad industrial como la Ley N° 19.912 sobre medidas de fronteras, el Código Penal y la ley N° 21.426 sobre comercio ilegal, siendo los juguetes, vestuario y calzado los productos más falsificados. Si bien existen mecanismos

9. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Elaboración: Departamento de Estudios Cámara Nacional de Comercio.

jurídicos para combatir la falsificación marcara, es necesario educar a la población en cuanto a los efectos nocivos de este delito en la sociedad para disuadir la compra como crear políticas públicas que permitan a las policías, tribunales y autoridades actuar de manera coordinada y eficaz en contra de las personas y organizaciones que lucran con este delito.

Bibliografía

Libros

- Barrientos Zamorano, Marcelo, "El Sistema Indemnizatorio del Triple Cómputo en la Ley de Propiedad Industrial", en: *Ius et Praxis*, vol.14, n.1, 2008. pp. 123-143.
- Mahmud Aleuy Peña y Lillo. "Comercio ilícito y crimen organizado, una mirada local para un problema global." pp. 20. Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio.

Sentencias

- Corte Suprema, Industria de Alimentos Dos En Uno Ltda. Con Cadbury Stani Adams Chile Productos Alimenticios Limitada, Rol N° 8387-09 (2011).

Leyes

- Chile. Ley 19.039 que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Última versión publicada en el Diario Oficial de 6 de agosto de 2022.
- Chile. Ley N° 19.912 que adecua la legislación que indica conforme a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio OMC suscritos por Chile. Última versión publicada en el Diario Oficial de 13 de marzo de 2017.
- Chile. Código Penal. Última versión publicada en el Diario Oficial de 20 de junio de 2020.
- Chile. Ley 21.246 sobre comercio ilegal. Publicada en el Diario Oficial de 12 de febrero de 2022.

Bases de datos

- Servicio Nacional de Aduanas. Elaboración: Departamento de Estudios Cámara Nacional de Comercio. Disponible en <https://www.cnc.cl/oci/estudios/estadisticas/>



Colombia

Corto comentario sobre la falsificación en Colombia

Por

Sandra Ávila-González*

Fernando Triana Soto**

Introducción

Desarrollo

Conclusión

Bibliografía

Resumen

Aunque en Colombia existen herramientas judiciales para atacar la falsificación de los productos, éstas resultan insuficientes cuando los consumidores obtienen una ventaja en la compra de productos falsos. Los autores sostienen que el mejor medio para luchar contra la falsificación es la educación.

Palabras Claves: Bienes falsificados, acciones judiciales, educación en propiedad intelectual, educación del consumidor, marcas, falsificación.

Abstract

Although there are judicial tools to attack the forgery and falsification of goods, said tools are insufficient when consumers find an advantage in buy-

* Socia de la Firma Triana, Uribe & Michelsen en Bogotá, D. C., República de Colombia, desde septiembre de 2017 y hace parte del Departamento de Litigios en Propiedad Intelectual y Publicidad desde el 24 de julio de 2012. Es Especialista en Derecho Comercial y Magister en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana.

** Socio y fundador de la Firma Triana, Uribe & Michelsen en Bogotá, D. C., República de Colombia, en donde dirige el Departamento de Litigios y de Nuevas Creaciones. Ha ejercido su profesión de abogado en las áreas relacionadas con el derecho de la Propiedad Intelectual por treinta y seis (36) años.

ing counterfeited products. Hence, the best possible mean to defeat counterfeiting is through education.

Keywords: *Counterfeited goods, judicial actions, education in intellectual property, consumer's education, trademarks, counterfeiting.*

Introducción

En Colombia, se propende por la protección del público consumidor en contra de la falsificación, en sus diferentes modalidades (adulteración, falsificación, piratería). Esas perspectivas serán revisadas en el presente documento, para dar entendimiento a los instrumentos que existen para la protección del consumidor en contra de este fenómeno.

Desarrollo

Antes de adentrarnos en el tema, es crucial comprender por qué existe una regulación tan extensa sobre la falsificación. Esto se debe a que en Colombia, la falsificación está comúnmente asociada a organizaciones criminales que utilizan este método como una forma de lavado de activos¹. Esto, sin mencionar los efectos que tiene en los consumidores, ya sea por las afecciones a la salud o por la inseguridad que se desprende de su propagación.

La dificultad del manejo de la falsificación es que los consumidores no “castigan” esta actividad como lo hacen con otro tipo de delitos, pues se sienten “beneficiados” por los precios “favorables” y, por lo tanto, es una actividad muy difícil de controlar. Y en lo que hace a la falsificación marcaría, el consumidor es aspiracional y el usar productos de “marca” así sea falsificada, le imprime estatus al interior de una sociedad de consumo como la que vivimos.

Lo que el consumidor no tiene en cuenta es que al adquirir este tipo de productos, puede estar atentando contra su salud y su vida. Los productos falsificados se encuentran en todo tipo de categorías, como en los farmacéuticos, con más del 30% de las ventas totales de los productos de esta naturaleza². Lo más grave de esta categoría, es que la mayoría de las falsificaciones ocurren en productos para el tratamiento de enfermedades ruinosas, como el VIH, cáncer, diabetes, entre otras. También ocurren en

1. UNDOC. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Productos Falsificados. 2014.
2. OMS. Organización Mundial de la Salud. “Counterfeit medicines: an update estimates”. 2006.

auto partes, en químicos y pesticidas, en productos electrónicos como computadores y sus componentes, en la comida, bebida, productos agrícolas, de aseo personal, entre muchos otros³.

Leche en polvo:

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) junto con la Policía Fiscal y Aduanera propinó un duro golpe al contrabando de leche en polvo al incautar aproximadamente 124 toneladas de ese alimento, en dos bodegas ubicadas en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca) dentro de un parque empresarial.

Según la entidad, la mercancía perteneciente a una empresa que ocultaba su real ubicación y domicilio fiscal, tiene un avalúo comercial de aproximadamente \$4.000 millones.

En el sitio fueron hallados insumos como leche y lacto suero, así como grandes volúmenes de costales presuntamente para su mezcla y posterior re empaque⁴.

Productos de aseo:

“El negocio inicia en empresas clandestinas de familia, que aprenden las fórmulas y compran envases viejos, ya utilizados, en los alrededores del basuro de Navarro. La industria pierde dos billones de pesos al año por culpa de la falsificación. El Invima decomisó \$5.700 millones en mercancía falsa, en un lapso de 18 meses. Un talco hecho con almidón de yuca, un aceite de bebé con componentes peligrosos como el plomo y un desodorante que no quita el mal olor halló El País en las calles de la ciudad.

La bicicleta es roja, de marco oxidado. Ahora está tirada en el piso y se le ven los neumáticos gastados. Tal vez algún día fue el regalo de Navidad de un niño feliz. O tal vez no, dice ‘Equis’ descubriéndose la cara para hacer una mueca, como si lo suyo fueran simples pilatunas y no las diabluras de un falsificador.

Son las tres de la tarde de un viernes cualquiera en El Retiro (al oriente de Cali) y el sol ya ha recostado su pesada barriga sobre la casa de paredes estrechas. ‘Equis’ está sin camisa. Con la nariz cubierta por un

-
3. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “*The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy: Executive Summary*”, p.10, 2007, OECD Publishing. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1787/9789264037274-en>
 4. Olaya, Martha. RCN RADIO. “*Dian incautó más de 100 toneladas de leche en polvo de contrabando*”. 19 de agosto de 2021. <https://www.rcnradio.com/colombia/dian-incauto-mas-de-100-toneladas-de-leche-en-polvo-de-contrabando>.

pañuelo blanco y el sudor brillando en su espalda se ve como un malo de película que acaba de cometer la fechoría.

En la sala de su casa hay catorce baldes metálicos en los que el hombre mezcla agua, soda cáustica e hipoclorito.

- “Huele igualito, ¿no?”, pregunta ‘Equis’, señalando uno de los 200 tarros de blanqueador que consiguió en una bodega de reciclaje (vecina al basuro) y que alista para reenvasar.
- “Usted creerá que esto es delito pero no...¿Quién no va a preferir la economía?”, dice.

Afuera nadie lo sospecha, pero esa fórmula artesanal, hecha al cálculo, pronto inundará graneros de Antonio Nariño, El Vallado, El Vergel, pasajes y puestos ambulantes del centro, e incluso algunas tiendas de barrios residenciales del sur de Cali.

‘Equis’ lo ha hecho muchos años. Aprendió el truco de otros que, como él, viven de reempacar talcos para pies, cremas de manos, jabón, shampoo, desodorante, tratamientos faciales, esmaltes, gel fijadora, aceites para bebé y hasta agua cristal. No es cuento. En las calles de Cali el negocio de los productos falsos es un delito real, cometido por un ejército anónimo.

Ellos han puesto en estantes y vitrinas creaciones como Arben for Men, removedor Tomny o aceite John-vons, junto a productos legales de nombres similares que pagan impuestos y duraron años posicionándose en el mercado.

Según cálculos del Instituto Nacional de Vigilancia Médica y Alimentos, Invima, las pérdidas anuales que los falsificadores le causan a la industria nacional llega a los \$2 billones.

Sólo en los últimos 18 meses, ese organismo realizó incautaciones de mercancía fraudulenta por \$5.700 millones. En lo corrido del año, en Cali han sido decomisados 12.500 productos. Sin embargo, del 2005 a la fecha sólo ha habido un capturado por ese flagelo⁵.

Cerveza, cigarrillo y licores:

“Más de \$3.510 millones es el avalúo comercial que representa para Colombia los cigarrillos, cervezas y licores ilegales incautados en solo los cinco primeros meses del 2022 (enero – mayo), de acuerdo con la

5. EL PAÍS. 7 de octubre de 2007. <http://historico.elpais.com.co/paionline/calionline/notas/Octubre072007/piratas.html>

información del Observatorio de Registro y Control de Aprehensiones (ORCA).

Las incautaciones, a través del Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND), se dividen en 273.583 cajetillas de cigarrillos, 182.335 cervezas (350ml), y 113.861 botellas de licor (750ml), en los 32 departamentos del país, según la entidad, con datos de ORCA.

Juan Pablo Vargas, líder del Programa Anticontrabando y Subdirector de Acuerdos y Convenios (E) de la Federación Nacional de Departamentos (FND) explica que “se han realizado 2.055 actas de aprehensión y han sido cerrados 338 establecimientos comerciales por favorecer la venta de productos sujetos al impuesto al consumo ilícitos”.

Teniendo en cuenta que “26 departamentos dependen en un 40% de los ingresos recaudados por este impuesto”, en 2021 “tuvo una participación del 45% respecto al recaudo tributario general”, añade⁶.

Productos farmacéuticos:

“Una de las formas más dañinas de falsificación son los medicamentos fraudulentos. En los últimos años se ha registrado un marcado aumento de la fabricación, el comercio y el consumo de esos productos, a menudo con resultados perjudiciales y en ocasiones mortales. Únicamente la venta de medicamentos fraudulentos desde Asia al Asia sudoriental y África asciende a unos 1.600 millones de dólares por año, cantidad considerable de dinero que se vierte en la economía ilícita. La Organización Mundial de la Salud calcula que probablemente hasta un 1% de los medicamentos que se venden en los países desarrollados son fraudulentos. La cifra se eleva al 10% en varios países en desarrollo, mientras que en algunas zonas de Asia, África y América Latina la cantidad de productos farmacéuticos fraudulentos asciende incluso a un 30% del mercado. Según un artículo publicado a mediados de 2012 en la revista médica The Lancet, un tercio de los medicamentos contra el paludismo empleados en el Asia oriental y el África subsahariana son fraudulentos.

Las fórmulas farmacéuticas alteradas son especialmente peligrosas porque, o contienen una dosis incorrecta de ingredientes activos, o no contienen ninguno, o bien se ha usado un ingrediente completamente

6. Perdomo, Leydi. Portafolio. “Cigarrillo, cerveza y licor incautados suman \$3.510 millones”. 8 de julio de 2022. <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/cigarrillo-cerveza-y-licor-incautados-suman-3-510-millones-567965>.

diferente. En algunos casos se han encontrado medicamentos fraudulentos que contienen sustancias sumamente tóxicas como veneno para ratas. Por otra parte, los medicamentos fraudulentos privan a los enfermos de tratamiento y los hacen vulnerables a la enfermedad que deberían combatir. Además, exacerban algunas de las enfermedades y virus más peligrosos, contribuyendo al desarrollo de cepas resistentes a los medicamentos al impedir la acción normal de los ingredientes activos. Las cepas más resistentes pasan después a otras víctimas y los medicamentos legítimos que estas toman para combatir la misma enfermedad no hacen el mismo efecto.

Puede fabricarse de manera fraudulenta todo tipo de medicamentos (tanto de marca como genéricos), desde analgésicos y antihistamínicos comunes hasta los llamados “medicamentos para mejorar la calidad de vida” como los que se toman para perder peso o tratar la disfunción sexual, pasando por medicamentos que salvan la vida como los fármacos para el tratamiento del cáncer y las cardiopatías. También suele falsificarse la medicación para el tratamiento de la depresión, la esquizofrenia, la diabetes, la presión arterial y el colesterol⁷.

Los productos falsificados tienen efectos nocivos que no son necesariamente inmediatos, no obstante, la ventaja que representan para el consumidor sí lo es. El precio. Tal como lo relata el falsificador Equis, en el caso antes mencionado, relacionado con los productos de aseo, es cuestión de economía.

Ahora, la economía momentánea puede repercutir en efectos graves a la salud a largo plazo. Como el caso de la leche en polvo. También se conocen casos de fórmula para bebés mezclada con cemento blanco o harina, para hacerla rendir y bajarle el precio. Muchas de las incautaciones de productos falsificados de carácter alimenticio y de aseo personal o de productos que tienen contacto directo con la piel, cuentan con alto contenido de plomo, sustancia que es altamente perjudicial para la salud.

Por esta razón, la legislación ha tratado de prevenir a diferentes niveles y de la mejor forma posible cualquier tipo de falsificación. No obstante, las medidas no son suficientes, en especial, cuando se trata de un fenómeno en el que el consumidor no colabora en su control y, por el contrario, apoya, consciente o inconscientemente su operación y crecimiento.

7. UNOC. United Nations Office on Drugs and Crime. “Mercancía falsificada: ¿una ganga o un error que se paga caro?”. <https://www.unodc.org/toc/es/crimes/counterfeit-goods.html>

Es por eso, que además de las normas que más adelante se mencionarán, el fenómeno debe controlarse no sólo normativamente, sino también por medio del instrumento más poderoso que existe, la educación.

Hace unos años, la International Trademark Association – INTA, creó una campaña internacional llamada: UNREAL CAMPAIGN⁸. Esta campaña se ha dado el trabajo de compartir, en diferentes colegios y universidades a nivel mundial, una capacitación dirigida a las personas que van a iniciar su vida de consumo para que sean conscientes de los peligros de la falsificación y la importancia de los derechos de propiedad intelectual:



Lo curioso, muchos colegios, sobre todo los privados, no quieren abrirle las puertas a ese tipo de campañas. No les interesa que sus estudiantes y los ciudadanos que están formando, tengan conocimiento y generen una reflexión en relación con las decisiones de consumo que van a comenzar a tomar a diario.

Igualmente, hace unos años, surgió otra campaña denominada LO FALSO TE QUEDA MAL, que tiene presencia en redes sociales, explicando con videos e imágenes llamativas la importancia de obtener productos auténticos⁹:



8. <https://www.unrealcampaign.com/learn-more>

9. <https://www.instagram.com/p/BvP4XRIHe5k/>

Finalmente, otra de las grandes campañas educativas de alcance internacional en relación con la importancia de los derechos de propiedad intelectual y de la originalidad y autenticidad de los productos, y la precursora de las dos campañas anteriores, es **ASIPIEduca** de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (**ASIPI**), la cual ha sido diseñada y puesta en ejecución en niños en edades de atender educación primaria y elemental¹⁰.



Las diferentes marcas, muchas de ellas notorias, también han creado a través de los años, muchas campañas con el fin de evitar que sus consumidores se vean afectados por los productos falsificados que se apalancan en su prestigio, como lo hizo ADIDAS en algún momento¹¹:



Corolario de lo anterior, es que la experiencia en el combate de éste flagelo, nos lleva a concluir, que más que un marco normativo, lo importante es educar al potencial consumidor, porque siempre que exista el incentivo

10. <https://asipi.org/asipi-educa/>

11. <https://www.flickr.com/photos/tahliabreda/6788646000>

monetario para los falsificadores, será muy difícil aplicar con contundencia cualquier medida administrativa, policiva o judicial.

Pero en lo que hace a las normas legales, hagamos un recuento de las leyes marcarias y del derecho de autor.

Tanto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones como en la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena (que son las normas supranacionales andinas que regulan el régimen de la propiedad industrial y del derecho de autor en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), y que a su vez remiten de manera supletoria a las normas nacionales colombianas, (Código de Comercio, y Ley 23 de 1982 modificada por la Ley 1915 de 2018 entre otras), establecen normas que le permiten al titular del derecho, prohibir el uso no autorizado del mismo.

Pero enfoquémonos en las marcas. El artículo 155 de la Decisión 486 dispone:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

Esta es la norma que faculta al titular de un derecho marcario, a iniciar una acción judicial de carácter civil, acción por demás objetiva, para impedir que cualquier tercero no autorizado, haga uso de su marca de cualquier forma, para identificar productos o servicios con conexidad competitiva.

Ahora, estas acciones son muy efectivas y rápidas por tener medidas cautelares, siempre que el falsificador sea de “buena fe”, una empresa constituida o un tercero desprevenido. Los cuales, desafortunadamente también existen. Para este tipo de infractores, es común que, al iniciarse estas acciones, se llegue a un arreglo que permita cesar el proceso judicial a corto plazo. En todo caso, de no llegarse a transacción o conciliación alguna con el infractor, este tipo de acción transcurre de manera relativamente rápida, pues al ser una acción objetiva, el accionante siendo el titular o licenciataria del derecho, solamente tendría que probar el registro de su derecho, el uso no autorizado por medio del infractor de sus signos y la conexión competitiva de los productos y servicios.

Sin embargo, frente a organizaciones criminales, en donde es más complicado determinar el sujeto pasivo de la acción, se requiere un apoyo adicional. Ese apoyo, pensamos, se encuentra en el Decreto 1165 de 2019 modificado por el Decreto 360 de 2021, que contemplan las medidas en frontera.

Las medidas en frontera funcionan de diferentes maneras. La más ágil para la autoridad aduanera, es cuando las marcas se encuentran inscritas en el directorio de marcas de la autoridad aduanera. Esto porque cuando las marcas se inscriben en el directorio, la autoridad cuenta con información precisa del origen, distribuidores e importadores autorizados, representantes

en Colombia y características básicas que permiten hacer un estudio inicial de originalidad.

Esto favorece la interposición de medidas y la intervención de la autoridad, de oficio. No obstante, si el titular marcario tiene conocimiento de la entrada de productos falsificados al país, puede informarlo y la mercancía es retenida en aduana. En este último caso, se requiere que el titular de la marca inspeccione la mercancía e inicie cualquier acción judicial, ya sea civil o penal, con el fin de que la autoridad no libere la mercancía sospechosa.

Las medidas en frontera ayudan a fortalecer las acciones civiles, en tanto le facilitan la identificación del sujeto pasivo. No obstante, en caso de que por parte del titular no resulte posible la identificación del sujeto pasivo, es posible considerar la acción penal.

El artículo 306 del Código Penal, dispone:

“El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior”.

En Colombia, la acción penal (para el asunto en cuestión), se inicia por medio de denuncia, que puede ser interpuesta por un ciudadano interesado, como lo sería el titular del derecho marcario, o por una autoridad; y se interpone ante la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de recabar las pruebas y de realizar todo el trámite investigativo para, en caso de tener bases suficientes, llevar el caso a un juez.

La ventaja que tiene la acción penal es que la Fiscalía tiene a su disposición, la policía judicial. Esto le facilita la toma de decisiones, la obtención de pruebas y finalmente, la determinación de las personas involucradas en la actividad criminal.

Acá es importante anotar que Colombia ha sido calificada como uno de los países más piratas del mundo¹². Desafortunadamente, en el país existen una especie de “zonas de tolerancia” denominados coloquialmente “San Andresitos”, sitios en los que es de público conocimiento que existen productos falsificados, contrabandeados y en donde se cometen adulteraciones, pero que aun así, no son normalmente intervenidos por las autoridades.

Existen varias razones para la abstención intervencionista y eso tiene que ver principalmente, con que se trata de organizaciones criminales de muy alto nivel y que generan mecanismos de defensa en los que involucran civiles inocentes, grandes niveles de corrupción y muchas veces un entramado y sofisticado sistema que imposibilitan o dificultan la intervención de las autoridades de manera pronta y oportuna e identificar por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, los verdaderos cerebros detrás de la operación criminal.

En varias ocasiones, hemos lidiado personalmente con infractores ubicados en estas zonas y las mismas autoridades se rehúsan a actuar por las repercusiones que se desprenden de este tipo de actuaciones. Así, muchas veces sólo podemos incautar la mercancía, obtener la captura de 2 o 3 personas, que en menos de un mes son dejados nuevamente en libertad, pero no existe una medida definitiva o de fondo que permita dar fin a la actividad criminal.

El 1 de octubre de 2022, la Fiscalía general de la Nación, logró dismantelar una red delictiva, en la que se capturaron y judicializaron a 14 personas por la comercialización de productos farmacéuticos vencidos, descompuestos o discontinuados, a los cuales se les cambiaba la apariencia para ofrecerlos como nuevos. En esa operación, se incautó una tonelada de medicamentos con alteración de su presentación y composición, destinados a tratamientos de uso institucional, opioides y de comercialización restringida.

Ahora bien, al momento de hacer la judicialización, la imputación fue por corrupción de alimentos, productos médicos o profilácticos, concierto para delinquir y enajenación ilegal de medicamentos¹³. Pese a la falsedad marcaría que existía por el cambio de presentación y etiquetas de los productos, no se incluyó en la imputación.

12. <https://www.semana.com/internacional/articulo/colombia-entre-mas-piratas/191905/>

13. <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-impacta-a-una-de-las-mayores-redes-criminales-dedicada-a-la-falsificacion-alteracion-y-comercializacion-de-medicamentos-para-enfermedades-de-alto-costo/>

Conclusión

La falsedad marcaria se ve como algo menor, es un delito con pena mínima que lo hace excarcelable, lo que implica que los que nos dedicamos a combatir éste flagelo tengamos que ser creativos en la forma como debemos denunciar y “venderle” el caso a un Fiscal de la República (generalmente acumulándole otros hechos punitivos), para hacérselo más atractivo y motivarlo a investigar e iniciar un proceso ante la justicia penal, hoy totalmente colapsada por un sistema acusatorio y muy garantista con un absurdo volumen de casos sometidos a su conocimiento.

Las medidas en frontera pueden llegar a constituirse como herramientas útiles, prácticas y efectivas, que facilitan la aplicación de la justicia, en especial, porque la mercancía se encuentra identificada y en un lugar que está bajo el control de las autoridades. De esta forma, se reducen los riesgos asociados a la persecución de los criminales y sus actividades, en territorios más amplios, que pueden llegar a representar incluso, la imposibilidad de ejercer efectivamente el derecho.

Bibliografía

- El País. “El mercado real de los productos falsos”. <http://historico.elpais.com.co/paionline/calionline/notas/Octubre072007/piratas.html>
- Fiscalía General de la Nación. “Fiscalía impacta a una de las mayores redes criminales dedicada a la falsificación, alteración y comercialización de medicamentos para enfermedades de alto costo”. <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-impacta-a-una-de-las-mayores-redes-criminales-dedicada-a-la-falsificacion-alteracion-y-comercializacion-de-medicamentos-para-enfermedades-de-alto-costo/>
- **ASIPI**. <https://asipi.org/asipi-educa/>
- FLICKR. <https://www.flickr.com/photos/tahliabreda/6788646000>
- INSTAGRAM. <https://www.instagram.com/p/BvP4XRIHe5k/>
- UNREALCAMPAIGN. <https://www.unrealcampaign.com/learn-more>
- OCDE. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy: Executive Summary”, p.10, 2007, OECD Publishing. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1787/9789264037274-en>
- Olaya, Martha. “Dian incautó más de 100 toneladas de leche en polvo de contrabando la mercancía estaba evaluada en más de 4.000 millones de pesos”. RCN RADIO. <https://www.rcnradio.com/colombia/dian-incauto-mas-de-100-toneladas-de-leche-en-polvo-de-contrabando>
- OMS. Organización Mundial de la Salud. “Counterfeit medicines: an update estimates”. 2006.
- Diario Portafolio. “Cigarrillo, cerveza y licor incautados suman \$3.510 millones”. <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/cigarrillo-cerveza-y-licor-incautados-suman-3-510-millones-567965>
- Revista Semana. “Colombia entre los más piratas”. <https://www.semana.com/internacional/articulo/colombia-entre-mas-piratas/191905/>
- UNDOC. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. “Mercancía falsificada: ¿una ganga o un error que se paga caro?”. <https://www.unodc.org/toc/es/crimes/counterfeit-goods.html>
- UNDOC. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Productos Falsificados. 2014.



Costa Rica

El impacto de la falsificación en Costa Rica

Por
María del Pilar López*

Introducción

1. Falsificación de productos
 - 1.1. La falsificación es mucho más que un problema de ingresos
 - 1.2. Falsificaciones peligrosas
 - 1.3. Métodos de transporte
2. Normativa internacional y obligaciones de observancia del Acuerdo sobre los ADPIC
3. Marcos de gobernanza
4. Fragilidades de los titulares de propiedad intelectual

Conclusión

Bibliografía

Resumen

El comercio ilícito de productos falsificados representa un problema económico y de seguridad global, ya que afecta negativamente al crecimiento económico y promueve el crimen organizado. La crisis del Covid-19 ha agravado esta situación al cambiar las cadenas de valor y la demanda de los consumidores, lo que ha dado lugar a nuevas oportunidades para las redes de comercio ilícito. Los productos falsificados representan riesgos adicionales

* Socia en Arias Law, Costa Rica. INCAE Business School and Georgetown University Law Center Joint Program. Universidad Escuela Libre de Derecho, Abogada.

para los consumidores, incluidos riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente. La debilidad en la observancia de los derechos de propiedad intelectual tiene efectos negativos en la inversión extranjera directa, la pérdida de conocimientos técnicos extranjeros, y la pérdida de puestos de trabajo, entre otros. Es esencial contar con estructuras de gobernanza efectivas para administrar y proteger la propiedad intelectual. A pesar de los esfuerzos internacionales para implementar marcos efectivos, la falsificación y la piratería continúan siendo una amenaza.

Palabras clave: Falsificación; observancia; propiedad intelectual; gobernanza; riesgos para la salud, seguridad y medio ambiente; comercio ilícito.

Abstract

The illicit trade of counterfeit products represents a global economic and security problem, as it negatively affects economic growth and promotes organized crime. The COVID-19 crisis has worsened these problems by changing value chains and consumer demand, leading to new opportunities for illicit trade networks. Counterfeit products pose additional risks to consumers, including risks to health, safety, and the environment. Weakness in the enforcement of intellectual property rights has negative effects on foreign direct investment, loss of foreign technical knowledge, and loss of jobs, among others. It is essential to have effective governance structures to manage and protect intellectual property rights. Despite international efforts to implement effective frameworks, counterfeiting and piracy continue to be a challenge.

Keywords: counterfeits; enforcement; intellectual property; governance; health, safety and environmental risks; illicit trade.

Introducción

El comercio ilícito de productos falsificados es un desafío para la economía global. No solamente deteriora el crecimiento económico, sino que promueve el crimen organizado, socavando la confianza en los mercados y el estado de derecho. La crisis con Covid-19 exacerbó los problemas existentes al transformar las cadenas de valor, cambiar la demanda de los consumidores y, por lo tanto, abrir nuevas oportunidades para las redes de comercio ilícito. Al mismo tiempo, la falsificación y piratería de productos plantea riesgos adicionales para los consumidores, incluidos riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente.

La falsificación y piratería de productos representa cuantiosas pérdidas para la economía mundial. Estas pérdidas no sólo afectan a los fabricantes de artículos auténticos, sino que también suponen un costo social. Y más preocupante aun es que la falsificación está cada vez más relacionada con otras actividades delictivas, como el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y el terrorismo.

Según el reporte *Global Trade in Fakes: A Worrying Trend*, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO por sus siglas en inglés), actualizado en el año 2021, tomando como base los datos de 2019, se estimó que el volumen del comercio internacional de productos falsificados y pirateados ascendió a nada menos que 464 000 millones USD ese año, lo que equivale al 2,5 % del comercio mundial.

Mientras los países de América Latina están trabajando en la protección y observancia efectiva de los derechos de Propiedad Intelectual para cumplir con los acuerdos comerciales suscritos e intereses económicos propios, no todos los cambios han logrado los resultados esperados.

1. Falsificación de productos

La falsificación de productos es una forma de fraude al consumidor. Los consumidores son engañados en la compra de un producto falsificado cuando su intención es comprar un producto genuino. La falsificación de los productos es por lo general una actividad de un grupo organizado. Como resultado, la mayoría de los casos de falsificación podría considerarse como crimen organizado.

Los productos falsificados tienen una ventaja muy competitiva; no tienen los costos fijos de los productos legítimos, siendo mucho más rentables, hasta el punto de que, en algunas partes del mundo, los productos falsificados son mucho más comunes que los originales.

1.1. La falsificación es mucho más que un problema de ingresos

La falsificación se suele reducir a un problema de ingresos. Los productos falsificados pueden tener efectos peligrosos para la salud y la seguridad, y causar una enfermedad grave o incluso la muerte.

Los productos farmacéuticos, piezas de automóviles, componentes eléctricos, juguetes y artículos para el hogar tienen efectos potencialmente perjudiciales para la salud y la seguridad. Los fabricantes de juguetes

falsificados no se preocupan por el riesgo de asfixia o la toxicidad de la pintura; las piezas falsificadas de automóviles no se someten a pruebas rigurosas de seguridad; los encendedores de cigarrillos y las baterías son más propensos a explotar debido a la utilización de materiales menos costosos; la falsificación de medicamentos incluye ingredientes tóxicos y no nativos, y el software pirateado puede poner en peligro la seguridad de los consumidores.

La infracción de los derechos de Propiedad Intelectual, incluida la violación de patentes de invención, la falsificación de marcas, la piratería de derechos de autor y el robo de secretos comerciales, causa importantes pérdidas económicas a los titulares de derechos y a las empresas en todo el mundo. La infracción de la Propiedad Intelectual socava las ventajas competitivas en todos los países en materia de innovación y creatividad.

El daño no sólo lo sienten los titulares de derechos de Propiedad Intelectual. Como resultado, el gobierno incurre en costos en la protección de los derechos de Propiedad Intelectual y en la aplicación efectiva de la ley. En adición, los titulares de Propiedad Intelectual que pierden los ingresos como consecuencia de la competencia de los falsificadores pagan menos impuestos.

1.2. Falsificaciones peligrosas

Si bien es cierto todos los productos falsificados conllevan riesgos y pueden suponer una amenaza para los consumidores, existen diferentes grados de riesgo. Según reporte publicado en marzo de 2022 por la OECD y EUIPO sobre el “Comercio de productos falsificados que entrañan riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente”, las falsificaciones peligrosas más habituales son las prendas de vestir, los recambios para automóviles y los aparatos ópticos y médicos, así como los productos farmacéuticos. Asimismo, señala que las categorías de productos más comercializadas en cuanto a las falsificaciones peligrosas fueron los productos de perfumería y cosmética, las prendas de vestir, los juguetes, los recambios para automóviles y los productos farmacéuticos.

El siguiente cuadro incluye una lista de categorías de productos con los principales riesgos identificados. Productos falsificados con implicaciones para la salud y la seguridad

Producto código HS)	Riesgo más frecuente
Alimentos (02-21)	Microbiológicos, químicos
Productos farmacéuticos (30)	Microbiológicos, químicos
Perfumería y Cosmética (33)	Microbiológicos, químicos
Jabón (34)	Microbiológicos, químicos
Ropa, tejida o confeccionada (61)	Lesiones, estrangulamiento, químico, asfixia
Otros artículos textiles confeccionados (63)	Lesiones, Estrangulamiento, Químico, Atragantamiento
Joyería(71)	Química
Producto código HS)	Riesgo más frecuente
Maquinaria eléctrica y electrónica (85)	Descarga eléctrica, Incendio, Medio ambiente, Quemaduras
Relojes (91)	Química
Juguetes y juegos(95)	Químico, asfixia, lesiones, medio ambiente, daños auditivos, quemaduras, estrangulamiento
Partes para vehículos (87)	Lesiones, incendio

Fuente: (OECD/EUIPO (2022), *Dangerous Fakes: Trade in Counterfeit Goods that Pose Health, Safety and Environmental Risks, Illicit Trade*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/117e352b-en>.)

Las estadísticas de incautación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revelan que la falsificación de componentes de seguridad como pastillas de freno, airbags, ruedas (neumáticos) y piezas de suspensión son comunes. Otras piezas falsificadas incautadas por las autoridades son los cinturones de seguridad, los filtros de aceite y aire, los parabrisas, los microchips y las bujías.

En octubre de 2021, el *Automotive Anti-Counterfeiting Council, Inc.* instó a eBay a prohibir la venta de todos los airbags en su sitio web, señalando que los airbags falsificados suelen estar formados o fabricados con componentes no originales, pero que también se ha descubierto que estos airbags están

producidos con ciertos componentes usados de los fabricantes de equipos originales, mezclados con componentes falsificados para que parezcan airbags de equipos originales. Los airbags falsos son difíciles de detectar, ya que a menudo parecen casi idénticos a las piezas originales; sin embargo, pueden ser inseguros y provocar fallos catastróficos, con consecuencias mortales. *Publications | Automotive Anti-Counterfeiting Council. (2021, 7 Octubre). A2C2.com. <https://a2c2.com/publications>*

Sólo en Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó, en el primer trimestre del año fiscal 2021, más de 70 envíos de mercancías relacionadas con la industria automotriz. Las mercancías incautadas se estiman tienen un precio de venta al público, según datos del fabricante, de más de 9,96 millones de dólares.

La OCDE ha desempeñado un rol importante a la hora de reunir la información sobre el retiro de productos, en una plataforma multilingüe. Su portal GlobalRecalls, recopila información sobre el retiro de productos que se producen en todo el mundo, de forma periódica. La base de datos contiene actualmente más de 33.000 notificaciones de 47 jurisdicciones. En la medida de lo posible, las notificaciones se han clasificado en una de las 35 categorías de productos. En los años 2019-21, los productos del sector automotriz representaron la mayor parte de las notificaciones, seguidos de los juguetes, juegos y los suministros eléctricos (cuadro 1.2).

El siguiente cuadro refiere el retiro de productos contenidos en el portal Global Recalls de la OCDE, 2019-21

Productos	Número de notificaciones	Participación del total (%)
Automotriz	1,436	22
Juguetes y juegos	1,233	19
Suministros eléctricos	693	10
Ropa	480	7
Equipo deportivo	405	6
Muebles para oficinas, hogar y mobiliario	357	5
Belleza / cuidado persona / higiene	290	4
Accesorios personales	273	4
Seguridad / protección-DIY	153	2
Electrodomésticos	149	2
Fontanería /calefacción /ventilación /aire acondicionado	147	2

Productos	Número de notificaciones	Participación del total (%)
Cuidado de la salud	145	2
Papelería/maquinaria de oficina / suministros para ocasiones especiales	135	2
Suministros para césped y jardín	110	2
Otros	599	9
Total	6,605	100

Nota: Total incluye 3,625 notificaciones que no están clasificadas.

Fuente: (OECD, n.d.[5])

En 2020, el Departamento de Policía de Los Ángeles realizó una redada en el Distrito de la Moda de la ciudad y se incautaron 700.000 dólares en cosméticos falsificados. Las pruebas revelaron que los productos incautados, que incluían falsificaciones de Anastasia NARS, MAC, Urban Decay y Kylie Cosmetics, contenían altos niveles de bacterias y residuos animales. Holland, K. (2020a, junio 22). *Counterfeit Makeup a Rip-Off... and a Health Danger*. *Healthline*. <https://www.healthline.com/health-news/counterfeit-makeup-a-health-danger>

En 2019, el Ministerio de Salud de Costa Rica, emitió una alerta indicando que dos tipos de pasta de dientes falsificada de una marca conocida se estaban vendiendo en el mercado. Las pruebas realizadas a los productos incautados confirmaron que el producto contenía dietilenglicol (DEG), que no estaba declarado en el etiquetado y que podría ser perjudicial para la salud. El DEG es un compuesto que se utiliza como anticongelante y a veces como espesante sustitutivo de la glicerina. El fabricante, Colgate-Palmolive, indicó que no lo utilizaba en su pasta de dientes. Su uso en productos cosméticos está prohibido en el país. (2019, 8 octubre)¹.

Otros ejemplos, menos evidentes, que representan riesgos para la salud los podemos encontrar en el caso de los relojes y la ropa. En el caso de los relojes el principal motivo de preocupación son las sustancias químicas peligrosas y los metales pesados tóxicos utilizados para la producción de la correa y la caja del reloj. En el caso de la ropa, hay numerosos casos

1. Alerta sanitaria detección de pastas dentales Colgate falsificadas en Costa Rica- 18 de setiembre de 2019 Actualizada al 8 de octubre de 2019. Ministerio de Salud Costa Rica. <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noticias/noticias-2019/272-alerta-sanitaria-deteccion-de-pastas-dentales-colgate-falsificadas-en-costa-rica-18-de-setiembre-de-2019-actualizada-al-8-de-octubre-de-2019>

en donde la ropa contiene materiales tóxicos o están fabricados de forma que suponen un riesgo de asfixia o incendio. Por ejemplo, se describió un conjunto de ropa para niñas que suponía “un riesgo de estrangulamiento y lesiones para los niños debido a la presencia de cordones en la capucha y la zona de la cintura”.

Otra categoría son los artículos textiles, como el caso de los cojines. Se ha dado el caso donde un cojín es fabricado con material textil extremadamente tóxico que contiene tintes que liberan la amina aromática benzidina. Cuando el producto está en contacto directo y prolongado con la piel, esta amina aromática puede ser absorbida por la piel causando cáncer, mutaciones celulares y afectando a la reproducción.

China sigue siendo la principal economía de origen de las falsificaciones a pesar de que los productos falsificados proceden de prácticamente todas las economías de todos los continentes. “El 55 % de las incautaciones aduaneras mundiales procedían de China y Hong Kong y de ellas el 60 % de las mercancías peligrosas fueron enviadas por servicios postales. Ahora en términos de valor el modo dominante fue por la vía marítima. Destacándose los paquetes postales, impulsados por la creciente popularidad del comercio electrónico convirtiéndose en el método más común de envío de falsificaciones, lo que complica considerablemente los procesos de control y detección, y consecuentemente reduce el riesgo de detección y de aplicación de sanciones. La Unión Europea y los Estados Unidos fueron las principales economías de destino de los paquetes pequeños que contienen dichas mercancías. Sin embargo, en lo que se refiere al valor de las incautaciones, predominan claramente los envíos por transporte marítimo siendo la distribución de los destinos de las falsificaciones de mayor peligro variada, en encabezando dicha lista de mercancías falsificadas peligrosas los países del golfo Pérsico”².

1.3. Métodos de transporte

Los productos falsificados suelen transportarse por cualquier medio. En cuanto a la cantidad de incautaciones, los paquetes pequeños son los más comunes, especialmente a través del servicio postal, lo que representa un gran desafío para la aplicación de la ley. No obstante, en términos de valor, las falsificaciones en buques predominan y representaron

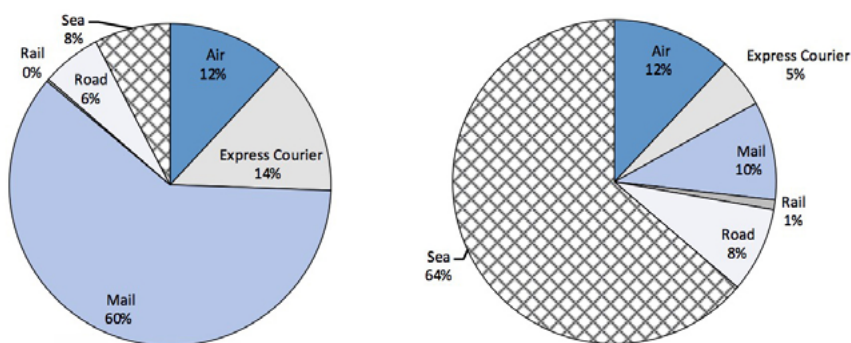
2. (OECD/EUIPO (2022), *Dangerous Fakes: Trade in Counterfeit Goods that Pose Health, Safety and Environmental Risks*, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/117e352b-en>.)

en el 2019 a nivel mundial, más de la mitad de las incautaciones de falsificaciones.

Los datos sobre las incautaciones aduaneras indican que, durante 2017-19, el servicio postal fue el modo de envío preferido para las falsificaciones peligrosas, ya que el 60 % de las mercancías peligrosas incautadas se enviaron por correo (véase la figura 1), seguido por la mensajería a través Courier Express (14%) y área (12%)³.

La crisis con COVID-19 consolidó aún más el envío de las falsificaciones través de plataformas en línea, redes sociales y servicios de mensajería instantánea.

Figura 1. Métodos de transporte de mercancías peligrosas sujetas a falsificación, 2017-19. Porcentaje de incautaciones a nivel global. Porcentaje del valor global incautado



Fuente: Base de datos OECD/EUIPO.

Los productos falsificados continúan moviéndose a lo largo de rutas comerciales complejas utilizando numerosos puntos de tránsito. Muchas de estas economías de tránsito, como China, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, son países desarrollados con ubicaciones importantes para el comercio internacional.

Los infractores también continúan enviando productos por separado de las etiquetas y embalajes falsificados para eludir los esfuerzos de aplicación de la ley al verse limitados por leyes o prácticas que exigen que los artículos estén completos. A la vez las autoridades aduaneras han observado que los

3. (OECD/EUIPO (2022), Dangerous Fakes: Trade in Counterfeit Goods that Pose Health, Safety and Environmental Risks, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/117e352b-en>.)

envíos de productos falsificados incluyen distintas marcas, lo que dificulta aún más iniciar acciones legales.

El incremento del uso de los servicios postales y de mensajería como método de entrega para el contrabando de pequeños paquetes que contienen productos falsos, ha afectado significativamente a las capacidades institucionales de los gobiernos para examinar e interceptar eficazmente estos productos. La venta de productos en línea ha dificultado aún más la situación, ya que los consumidores pueden comprar artículos directamente a los proveedores, en cantidades pequeñas. Este cambio ha afectado al marco normativo y político para la aplicación de la ley, y a la capacidad de las aduanas, la policía y otros organismos gubernamentales para detener el comercio ilícito.

Aunque existe una conciencia institucional de que los cambios deben hacerse no sólo rápido, sino eficientemente, los esfuerzos hasta ahora no han sido suficientes. Los gobiernos para comprender y combatir el riesgo que plantea el comercio de productos falsificados peligrosos, deben primero conocer su magnitud, alcance y tendencias.

2. Normativa internacional y obligaciones de observancia del Acuerdo sobre los ADPIC

Si bien existen varios tratados internacionales en materia de Propiedad Intelectual, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es el tratado internacional multilateral que actualmente contiene más disposiciones sobre la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual. El ADPIC allanó el camino para la legislación multilateral al establecer principios generales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Además, dicho Acuerdo requiere que los Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) establezcan procedimientos eficaces, equitativos y justos que brinden los remedios legales necesarios mientras implementan salvaguardas contra su abuso y barreras al comercio legítimo.

Los Miembros de la OMC deben establecer normas sobre la obtención de pruebas, las medidas provisionales, los mandamientos judiciales, el resarcimiento por perjuicios y otros recursos, así como aplicar medidas en frontera y sanciones penales. La Parte III de dicho Acuerdo incluye cinco secciones relacionadas con la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual referidas a obligaciones generales, procedimientos y recursos

civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera y procedimientos penales.

Las disposiciones incluidas en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC se refieren principalmente a los procedimientos y recursos internos orientados a la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual. En esta línea, el artículo 61 establece lo siguiente:

“Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.”

Entender las obligaciones contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y su alcance es importante, por lo que brevemente se hará una referencia a cada una de las cinco secciones que compone la Parte III de dicho Acuerdo.

- **Obligaciones Generales:** son un conjunto de principios de equilibrio, equidad, transparencia y debido proceso que se aplican a todos los procedimientos civiles y administrativos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo la facilitación de salvaguardias integrales contra el abuso de procedimiento, como la compensación por daños y perjuicios al demandado o al propietario de los bienes, o la constitución de una fianza o garantía equivalente por parte del titular del derecho en los casos en que estas medidas provisionales o se aplican medidas en frontera. Desafortunadamente, los Miembros no están obligados a establecer tribunales de Propiedad Intelectual especializados ni a reasignar recursos entre la aplicación de la Propiedad Intelectual y la aplicación de la ley general.
- **Procedimientos y recursos civiles y administrativos:** El Acuerdo sobre los ADPIC exige que los titulares de derechos puedan iniciar procedimientos civiles en caso de violación de sus derechos de propiedad intelectual. Además de incluir disciplinas sobre las pruebas, el derecho de información y la indemnización al demandado, establece que las autoridades

judiciales deben tener la facultad de dictar tres tipos de recursos: mandamientos judiciales, para ordenar a una parte que desista de su acción infractora; resarcimiento por perjuicios, para compensar el daño causado por la infracción; y otros recursos, tales como la retirada de las mercancías infractoras de los circuitos comerciales o su destrucción, con sujeción a determinadas condiciones. En el caso de países miembros que abordan determinados casos relativos a la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual por medio de procedimientos administrativos, el Acuerdo sobre los ADPIC prevé que se apliquen los mismos principios en la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo de un asunto.

- **Medidas provisionales:** Los países miembros deben de disponer medidas provisionales ágiles y eficaces para garantizar la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual de cara a dos supuestos: en primer lugar, para evitar que se produzca la infracción de derechos de propiedad intelectual específicamente evitando que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, y en segundo lugar para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. Debe también existir igualmente la posibilidad de recurrir a medidas provisionales sin emplazar de previo al supuesto infractor cuando haya probabilidad de daño irreparable, o de que puedan destruirse pruebas.
- **Medidas en frontera:** Las autoridades aduaneras deben cooperar con los titulares de derechos de Propiedad Intelectual para interceptar las mercancías infractoras en la frontera e impedir el despacho de ellas para libre circulación. Cabe señalar que estas disposiciones solamente son obligatorias en relación con las importaciones de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, o cuando se trata de mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. Si bien algunos países miembros aplican medidas en frontera a las mercancías que infringen otros derechos de Propiedad Intelectual y a las mercancías infractoras destinadas a la

exportación; en el Acuerdo sobre los ADPIC, esta aplicación es de carácter facultativo. Asimismo, los países miembros no están obligados a aplicar medidas en frontera a las importaciones paralelas, a las mercancías en tránsito o a las importaciones de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial. Usualmente, las autoridades aduaneras no están obligadas a actuar de oficio y el titular del derecho debe solicitar a las autoridades aduaneras que tomen medidas, aunque los países miembros pueden preverlo.

- **Procedimientos penales:** Como consecuencia del Acuerdo sobre los ADPIC, los procedimientos y sanciones penales son obligatorios únicamente en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. A pesar de que la mayoría de los países latinoamericanos son Miembros del Acuerdo sobre los ADPIC, cumpliendo con niveles de protección acordes con los estándares internacionales y habiendo implementado marcos regulatorios adecuados, la protección de los derechos de propiedad intelectual en América Latina continúa siendo un desafío importante.

Desafortunadamente, la legislación en los países latinoamericanos no ha alcanzado los resultados deseados y son necesarios mayores cambios culturales y sociales para crear la concientización necesaria.

3. Marcos de gobernanza

Garantizar la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual y apoyar los marcos de gobernanza son desafíos políticos importantes para promover el desarrollo económico innovador y desarticular las redes criminales. Los activos intangibles protegidos por patentes, secretos comerciales, derechos de autor y marcas registradas que respaldan el desarrollo económico son vulnerables al uso no autorizado, aunque estén protegidos por la ley de propiedad intelectual.

La débil observancia de los derechos de propiedad intelectual no solo conduce a una disminución de la inversión extranjera directa, sino también a una pérdida de conocimientos técnicos extranjeros (*know-how*). Los costos

económicos de la falsificación para los países incluyen la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de oportunidades de venta y la pérdida de ingresos fiscales. También desincentiva la innovación.

Por lo tanto, es esencial contar con estructuras de gobernanza efectivas para administrar y proteger la propiedad intelectual de manera efectiva. Si bien se están realizando esfuerzos en todo el mundo para implementar marcos efectivos de gestión de la propiedad intelectual, la falsificación y la piratería continúan representando una amenaza para los titulares de derechos, las empresas y las personas, la industria y los consumidores. Las economías han cooperado de manera multilateral y a través de organizaciones internacionales para desarrollar marcos de propiedad intelectual que protegen y hacen cumplir los intereses de los titulares de derechos frente a los intereses de otras partes interesadas dentro y fuera de la jurisdicción. A pesar de estos esfuerzos, la infracción de la propiedad intelectual sigue siendo un reto importante.

Como se ha señalado, la débil aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual, el bajo riesgo de detección combinado con los altos rendimientos de las actividades de falsificación y piratería y las sanciones relativamente bajas son factores que socavan la protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos falsificados. Las evaluaciones de la efectividad de los sistemas de propiedad intelectual por parte de los gobiernos y la industria muestran que la mayoría de estas jurisdicciones todavía tienen un margen significativo de mejora. Aumentar la acción requiere una variedad de acciones, como revisar continuamente el alcance de las herramientas y los recursos disponibles de los gobiernos para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual; revisar las medidas de prevención de la falsificación, incluida la eficacia de las sanciones y su aplicación por parte del sistema de justicia penal; sensibilizar al público sobre la falsificación y la infracción de la propiedad intelectual, y llevar a cabo campañas de sensibilización y educación más amplias sobre la importancia de comprar productos auténticos y las sanciones por comprar productos falsificados.

Las sanciones son el principal elemento disuasorio del delito. Las redes criminales responden a cambios en la estructura riesgo-recompensa. Estas estructuras están influenciadas por los marcos legales internacionales, la legislación nacional y las políticas de aplicación de la ley. El entorno es un ciclo de "interdicción-adaptación" en constante evolución, en el que las

aduanas y las redes delictivas responden a las tácticas cambiantes de cada uno para ganar ventaja.

Los gobiernos deben adoptar políticas para mejorar la eficacia de las sanciones, el fortalecimiento de los tratados internacionales existentes para combatir la falsificación y la piratería, la implementación de legislación accesoria y el desarrollo e implementación de estrategias nacionales de lucha contra la falsificación. La cooperación multilateral a través de acuerdos de colaboración y otros medios es una herramienta valiosa que puede utilizarse eficazmente para descubrir e incautar falsificaciones en el extranjero.

Desarrollar una política nacional contra la falsificación es más fácil que aprobar nuevas leyes y tratados internacionales. La elaboración de políticas nacionales es indudablemente beneficiosa porque ofrece resultados rápidos y eficientes a los desafíos. Asimismo, las estrategias nacionales pueden ser útiles para promover la cooperación entre instituciones y, por otro lado, potenciar los esfuerzos para abordar esta temática, así como para prevenir y perseguir a los falsificadores.

En este contexto, los gobiernos podrían adoptar una serie de medidas para contrarrestar el comercio de productos falsos a través de pequeños envíos, como por ejemplo involucrar a los intermediarios de mensajería y correos en los esfuerzos por detectar e interceptar el comercio de productos falsos, mejorar la recopilación y acceso de data sobre los envíos para uso de las autoridades aduaneras, involucrar a los operadores de plataformas de comercio electrónico en los esfuerzos por detectar la venta en línea de productos falsos, entre otras.

Es necesario crear alianzas público-privadas y reforzar la cooperación entre el sector privado y los organismos de control. La policía y los funcionarios de aduanas carecen de los conocimientos suficientes para poder identificar las mercancías que infringen los derechos de Propiedad Intelectual, haciendo imposible que se puede abordar el conflicto de forma aislada. La impunidad con la que los productos que infringen los derechos de Propiedad Intelectual se comercializan por todo el mundo, es un indicador de que los actuales marcos regulatorios deben mejorarse.

A pesar de las medidas adoptadas por varios países latinoamericanos para promover la protección de los derechos de propiedad intelectual en sus jurisdicciones, es claro que queda mucho trabajo por hacer. Desafortunadamente, las medidas tomadas por el gobierno para combatir la falsificación no han sido coordinadas o implementadas de manera

adecuada. Además, las redes criminales han sido capaz de reaccionar ágil y creativamente para evitar su detección y eludir la ley. Por lo tanto, los gobiernos deben revisar su capacidad institucional para combatir el comercio ilícito.

4. Fragilidades de los titulares de propiedad intelectual

Entre las mayores fragilidades de los titulares de propiedad intelectual está la ausencia de políticas en la protección, explotación, supervisión y observancia de la Propiedad Intelectual. Los titulares deben de implementar una estrategia en materia de Propiedad Intelectual para maximizar sus beneficios.

Conscientes de las circunstancias desafiantes presentadas por COVID-19, la contracción económica y las reducciones presupuestarias, es importante que los titulares de marca revisen sus estrategias actuales de protección, supervisión y observancia para asegurarse de que incluyan los principales mercados y plataformas de redes sociales. Ahora más que nunca, los titulares deben de implementar una estrategia en materia de propiedad intelectual para luchar contra las falsificaciones y la piratería.

Una estrategia de propiedad intelectual cohesiva y eficiente deberá incluir como mínimo cuatro partes para maximizar el valor de la propiedad intelectual y minimizar los riesgos:

<ul style="list-style-type: none"> • Protección: Contemplan los costos y beneficios de proteger su propiedad intelectual. Esto incluye un examen de las formas actuales y el alcance de la protección disponible, y cualquier dificultad potencial en el marco legal o en los organismos o instancias para obtener o hacer valer los derechos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Observancia: Dado el potencial de daño económico, la pérdida de clientela y la reputación, es vital establecer una política de observancia de la propiedad intelectual para que, en caso de infracción u otras violaciones, tenga una guía sobre las condiciones y el proceso bajo el cual ejercerá sus derechos. Dicha política debe incluir medidas no solo preventivas pero reactivas en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual.
<ul style="list-style-type: none"> • Explotación: Considere los medios alternativos de utilizar y explotar su propiedad intelectual, como licencias, franquicias e incluso el uso de la propiedad intelectual para garantizar préstamos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión: Controle y supervise las actividades de sus operaciones locales y de la competencia para evitar infringir derechos de propiedad intelectual de terceros.

El manejo estratégico de los derechos de propiedad intelectual les permitirá a los titulares proteger y promover sus innovaciones y tecnologías, así como incursionar en nuevos mercados, obtener una mayor cuota de mercado y mejorar su rentabilidad.

Conclusión

El comercio ilícito de productos falsificados es un problema para la economía global. No solo afecta negativamente al crecimiento económico, sino que también promueve el crimen organizado y socava la confianza en los mercados y el estado de derecho. La crisis con Covid-19 ha agravado estos problemas al cambiar las cadenas de valor y la demanda de los consumidores, lo que ha dado lugar a nuevas oportunidades para las redes de comercio ilícito. La falsificación y la piratería de productos también representan riesgos adicionales para los consumidores, incluidos riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente. Los productos falsificados son transportados por cualquier medio, pero los paquetes pequeños son los más comunes a través del servicio postal, lo que representa un gran desafío para la aplicación de la ley. En términos de valor, las falsificaciones en buques son predominantes y representaron en 2019 más de la mitad de las incautaciones de falsificaciones. Los infractores también continúan enviando productos por separado de las etiquetas y embalajes falsificados para eludir los esfuerzos de aplicación de la ley.

La crisis con COVID-19 consolidó aún más el envío de las falsificaciones a través de plataformas en línea, redes sociales y servicios de mensajería instantánea. Los gobiernos deben comprender y combatir el riesgo que plantea el comercio de productos falsificados peligrosos, deben primero conocer su magnitud, alcance y tendencias. El texto habla sobre los desafíos políticos de garantizar la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual y apoyar los marcos de gobernanza para promover el desarrollo económico innovador y desarticular las redes criminales. La debilidad en la observancia de los derechos de propiedad intelectual tiene efectos negativos en la inversión extranjera directa, la pérdida de conocimientos técnicos extranjeros, y la pérdida de puestos de trabajo, entre otros. Es esencial contar con estructuras de gobernanza efectivas para administrar y proteger la propiedad intelectual. A pesar de los esfuerzos internacionales para implementar marcos efectivos, la falsificación y la piratería continúan siendo una amenaza.

Bibliografía

Acuerdo sobre los ADPIC. Parte III. 1º de enero de 1995.

- Holland, K. (2020a, junio 22). *Counterfeit Makeup a Rip-Off... and a Health Danger*. *Healthline*. <https://www.healthline.com/health-news/counterfeit-makeup-a-health-danger>
- Ministerio de Salud Costa Rica. (2019). *Alerta sanitaria detección de pastas dentales Colgate falsificadas en Costa Rica*. Alerta sanitaria detección de pastas dentales Colgate falsificadas en Costa Rica- 18 de setiembre de 2019 Actualizada al 8 de octubre de 2019 (ministeriodesalud.go.cr)
- OCDE/EUIPO (2021), *Misuse of Containerized Maritime Shipping in the Global Trade of Counterfeits*, Éditions OCDE, Paris,, <https://doi.org/10.1787/e39d8939-en>.
- OECD (2020), *Illicit Trade in a Time of Crisis. Chair's Summary Note*, <https://www.oecd.org/gov/illlicit-trade/oecd-webinar-illicit-trade-time-crisis-23-april.pdf>
- OECD (2021), *COVID-19 vaccine and the Threat of Illicit Trade*, Chair's Summary Note, <https://www.oecd.org/gov/illlicit-trade/summary-note-covid-19-vaccine-and-the-threat-of-illicittrade.pdf>.
- OECD/EUIPO (2018), *Why Do Countries Export Fakes?: The Role of Governance Frameworks, Enforcement and Socio-economic Factors*, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris/EUIPO, Alicante, <https://doi.org/10.1787/9789264302464-en>.
- OECD/EUIPO (2019), "Counterfeiting – The current landscape", in *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/fc8b3ec5-en>.
- OECD/EUIPO (2019), "Small shipments and counterfeits: Ever greater challenges", in *Misuse of Small Parcels for Trade in Counterfeit Goods: Facts and Trends*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/fa304fbf-en>.
- OECD/EUIPO (2019), *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en>.
- OECD/EUIPO (2021), *Global Trade in Fakes: A Worrying Threat*, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/74c81154-en>.
- OECD/EUIPO (2021), *Misuse of E-Commerce for Trade in Counterfeits*, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1c04a64e-en>.
- OECD/EUIPO (2022), *Dangerous Fakes: Trade in Counterfeit Goods that Pose Health, Safety and Environmental Risks*, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/117e352b-en>.
- *Publications | Automotive Anti-Counterfeiting Council*. (2021, 7 Octubre). A2C2.com. <https://a2c2.com/publications>
- US Customs and Border Protection. (19 de Agosto 2022). *The Truth Behind Counterfeits*. <https://www.cbp.gov/trade/fakegoodsrealdangers>

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*, París, 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).



República de El Salvador

Herramientas legales para el combate en contra de la piratería de propiedad intelectual en la República de El Salvador

Por

Luis Ernesto Guandique*

Introducción

1. Acciones legales en contra de la piratería
 - 1.1. Acciones judiciales
 - 1.1.1. Ámbito mercantil
 - 1.1.2. Ámbito penal
 2. Medidas cautelares o precautorias
 - 2.1. Concepto
 - 2.2. Fundamento de las medidas precautorias
 - 2.3. Características de las medidas precautorias
 - 2.4. Medidas precautorias en la legislación salvadoreña
 3. Medidas en frontera
 - 3.1. Concepto
 - 3.2. Naturaleza
 - 3.3. Disposiciones legales aplicables
 - 3.4. Medidas en frontera a productos no infractores
 - 3.5. Derechos de los licenciatarios
 - 3.6. Procedimiento
 4. Obstáculos y recomendaciones
- Bibliografía

* Licenciado en Ciencias Jurídicas de la "Universidad Dr. José Matías Delgado". Autorizado como abogado y notario por la Corte Suprema de Justicia en 1993. Postgrado otorgado por "Georgetown University". Fundador y Director del Departamento de Propiedad Intelectual de la firma GSQ desde 1995 a la fecha. .

Resumen

Se relacionan en detalle las diferentes herramientas legales que existen en la República de El Salvador para combatir la falsificación. El autor sugiere, para mejorar el sistema de combate a la piratería, la creación de una Unidad Especial Anti-Piratería en la Fiscalía General de la República, así como tribunales especializados de Propiedad Intelectual para garantizar un enfoque más específico en los casos. La capacitación continua de las autoridades policiales en delitos relacionados con la piratería es esencial, junto con la asignación de recursos adecuados, tanto materiales como humanos, para fortalecer la capacidad de las autoridades judiciales. Además, destaca la importancia de la información oportuna y precisa por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual, la coordinación efectiva con las autoridades y la perseverancia en los procesos judiciales. Finalmente, se propone una educación preventiva dirigida a los consumidores para concientizar sobre las implicaciones individuales, económicas y sociales de adquirir productos piratas.

Palabras clave: El Salvador-Antipiratería, El Salvador- falsificación.

Abstract

The Republic of El Salvador employs various legal tools to combat counterfeiting, as detailed by the author. To enhance the anti-piracy system, the author recommends establishing a specialized Anti-Piracy Unit within the Attorney General's Office and creating dedicated Intellectual Property courts to ensure a more focused approach to such cases. The continuous training of law enforcement authorities in piracy-related offenses is deemed crucial, coupled with the allocation of adequate resources—both material and human—to bolster the capabilities of judicial authorities. Emphasizing the significance of timely and accurate information from intellectual property rights holders, the author underscores effective coordination with authorities and persistence in legal proceedings. Additionally, the proposal includes a preventive education initiative targeted at consumers to raise awareness about the individual, economic, and societal consequences of purchasing counterfeit products.

Keywords: El Salvador-Antipiracy, El Salvador-Counterfeiting.

Introducción

Desde que el ser humano empezó a crear obras e invenciones, así como signos distintivos para poder identificar y distinguir sus productos y servicios, ha surgido la necesidad de reconocerles, a dicho creadores, innovadores y empresarios, un derecho de uso exclusivo sobre esos activos originados por su intelecto, a efecto que puedan obtener un legítimo lucro de su ingenio, incentivando de esa forma la creación, la innovación y la distintividad de productos y servicios en el comercio, así como la inversión en el desarrollo de los mismos.

Así mismo, como en el caso de cualquier otro derecho de propiedad, tampoco ha faltado el actuar de individuos inescrupulosos que han pretendido lucrarse apropiándose del ingenio ajeno, por medio del plagio, la falsificación y el engaño, diluyendo el valor de los activos de propiedad intelectual y perjudicando a los consumidores en virtud de dicho actuar inmoral y delictivo.

Ante esa realidad surge la necesidad de proporcionar a los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual las herramientas legales eficaces que les permitan proteger dichos derechos, al mismo tiempo que se protegen también los derechos a los consumidores a no ser engañados, beneficiando de esa manera el sano desarrollo de la actividad mercantil.

Es precisamente en las últimas 3 o 4 décadas que, ante el auge del comercio internacional, la piratería de marcas, la falsificación de productos protegidos por patentes y el plagio de obras protegidas por derecho de autor, ha cobrado una extraordinaria fuerza de la mano de estructuras de crimen organizado, llegando a desplazar dicha actividad delictiva a otras mucho más notorias como el narcotráfico.

Por medio del ejercicio práctico del Derecho de Propiedad Intelectual no solo se pretende proteger el prestigio de individuos y empresas que han invertido en la creación de marcas, invenciones y obras, sino que también se protege hasta la salud y la vida de los consumidores, que podrían verse gravemente afectados por el consumo o uso de productos piratas que no tienen el nivel de calidad de los verdaderos.

1. Acciones legales en contra de la piratería

La República de El Salvador goza de una estructura normativa que le permite combatir con eficacia las violaciones a los derechos de propiedad

intelectual, tanto en el ámbito del Derecho Mercantil, como en el área penal, administrativa y aduanera.

El hecho es que los Derechos de Propiedad Intelectual están reconocidos hasta por la Constitución de la República (vigente desde el año 1983), hemos ratificado todos los tratados internacionales relevantes y tanto la legislación secundaria, emanada de la Asamblea Legislativa, como los Reglamentos que la desarrollan y los instructivos pertinentes, emanados del Órgano Ejecutivo y de sus dependencias, están completamente adaptados a dichos tratados.

En los casos de piratería que tienen lugar en el comercio local, los abogados especialistas en la materia solemos proceder por medio de acciones judiciales en los ámbitos mercantil o penal. Sin embargo, para poder asegurar la eficacia práctica de dichas acciones, como anticipo de las mismas o como parte inicial de éstas, también promovemos medidas cautelares.

1.1. Acciones judiciales

Las acciones legales antipiratería se promueven ante tribunales judiciales, tanto en el ámbito mercantil como en el penal. En ambos casos se pueden promover medidas cautelares y sobre las cuales hablaremos más adelante.

1.1.1. Ámbito mercantil

Esta acción está regulada, en su aspecto sustantivo, en la “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” (o LMOSD) y en la “Ley de Propiedad Intelectual” (o LPI). La primera ley (LMOSD), tal y como lo señala su propio título, regula lo concerniente a marcas y demás signos distintivos. Para poder ejercer la acción legal, en defensa del derecho de propiedad sobre signos distintivos, lo primero es adquirir dicho derecho. La ley establece que la propiedad sobre las marcas y demás signos distintivos, en la República de El Salvador, se adquiere por medio de sus inscripciones en el Registro de PI de dicho país (Departamento de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros o “CNR”). Las excepciones a dicha regla general son las de las marcas calificadas como “notoriamente conocidas” y “famosas”. Nuestra legislación define las marcas “notorias” como las que son conocidas, en el país, por el sector pertinente del público y por los circuitos comerciales afines, como siendo propiedad de determinada persona o empresa. Asimismo, también define a las marcas “famosas” como aquellas que son reconocidas por la generalidad de la población, en el país o fuera de él, como propiedad de determinada persona o empresa. Sin embargo, como no existen parámetros

legales precisos para determinar la categoría de dichas marcas, para no depender del criterio subjetivo de los juzgadores, incluso los titulares de esas marcas prefieren inscribirlas para mayor seguridad en la defensa de sus derechos.

La segunda ley (LPI) regula lo concerniente al Derecho de Autor y Derechos Conexos, las patentes (de invención o de modelos de utilidad), los diseños industriales, así como los secretos industriales o comerciales y los "datos de prueba" de productos farmacéuticos o agroquímicos. El Derecho de Autor sobre una obra se adquiere por medio de la creación misma, sin embargo, para facilitar la prueba de dicho derecho, es conveniente proceder al depósito de la misma en el Registro de PI. La concesión de patentes de invenciones o de modelos de utilidad se adquiere consta en el Registro de PI de El Salvador. También se adquiere el derecho de propiedad sobre los diseños industriales por medio de su inscripción en el CNR.

Una vez adquirido el derecho de propiedad intelectual, la defensa del mismo, ante acciones de piratería, en el ámbito procesal mercantil, se fundamenta en lo regulado por el "Código Procesal Civil y Mercantil" de la República de El Salvador.

Las acciones judiciales que se pueden interponer en el ámbito mercantil son:

- Demandas para obtener la nulidad de registros y su respectiva anotación preventiva antes del emplazamiento de la parte demandada.
- Demandas por infracciones a derechos de propiedad intelectual.
- Demandas por competencia desleal.

En caso de estar facultado por el titular de una marca inscrita en el CNR, el licenciataria de la misma también podría promover las acciones por infracción y de cese de actos de competencia desleal. Incluso, aunque no tuviese un mandato expreso por parte del titular de la marca, el licenciataria podría promover las acciones si le demuestra al tribunal que solicitó al titular de la marca que procediera con las mismas y que transcurrió más de un mes, desde ese requerimiento, sin que dicho titular (licenciante) hubiera actuado.

Por medio de las demandas por infracción de derechos de PI y competencia desleal se puede promover lo siguiente:

- Medidas cautelares, solicitando el secuestro de los productos objeto de la infracción de PI, así como la prohibición de la importación, exportación o tránsito de dichos productos. Estas medidas pueden interponerse como un acto previo a la demanda, solicitarse junto con la demanda o con posterioridad a la presentación de la demanda.
- La destrucción de los productos objeto de la infracción, así como la de los materiales e implementos que han sido utilizados para la fabricación de los mismos.
- La prohibición a volver a realizar los actos que constituyen la infracción.
- Una indemnización por daños y perjuicios, así como la imposición de las costas procesales.
- La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas.
- El tribunal competente también podrá ordenar al infractor que proporcione información sobre cualquier otra persona involucrada en la infracción.

Asimismo, en el caso de las patentes, el artículo 168 inciso 1º de la Ley de Propiedad Intelectual también regula la "Acción de Reivindicación": "Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona que tuviese derecho a obtener la patente o registro, la persona afectada podrá reivindicar su derecho ante el tribunal competente, a fin de que le sea transferida la solicitud en trámite o la patente o registro concedido, o que se le reconozca como solicitante o titular del derecho".

1.1.2. Ámbito penal

El "Código Penal de El Salvador", en sus artículos 226 al 231, establece que las violaciones a los derechos de propiedad intelectual son delitos, los cuales son punibles con prisión y también con sanciones económicas. En el caso de la violación a los Derechos de Autor, según la gravedad del caso, la pena de prisión podría oscilar entre 2 a 6 años. En el caso de violación a los derechos de Propiedad Industrial, también en relación a la gravedad de los mismos, la pena de prisión podría oscilar entre 1 a 4 años.

Asimismo, en el “Código Procesal Penal” (C.Pr.P.) también regula el ejercicio de la acción civil como paralela a la acción penal (artículos 42-43 y 119); establece la posibilidad de incautar el producto identificado como “pirata” (artículo 291) y regula las medidas cautelares en dicha jurisdicción (artículo 320).

Si bien la acción penal puede ser ejercida de oficio por parte de la Fiscalía General de República, la ley también regula la posibilidad de un impulso particular por medio de un abogado querellante (artículos 107-108, 110, 118 y 268 del C.Pr.P.).

2. Medidas cautelares o precautorias

2.1. Concepto

En términos generales, las “medidas cautelares” son providencias emanadas de determinadas entidades estatales, ya sea de oficio o a requerimiento de parte, en contra de presuntos responsables de hechos ilícitos, limitando el uso o disposición de sus derechos sobre determinados bienes o actividades, todo con el objetivo de garantizar el efectivo cumplimiento de una posible sentencia condenatoria que se dictará en un proceso judicial; es decir que dicha figura nace a la vida jurídica, como un instrumento de carácter precautorio, con la intención de garantizar las pretensiones del actor en caso que este termine ganando el litigio judicial al obtener una sentencia firme a su favor.

Usualmente, como es en el caso del sistema legal salvadoreño, para salvaguardar los derechos de la parte demandada, se le exige al demandante que pide la medida cautelar la rendición de una caución, para responder por los daños que se le pudieran causar al demandado en caso de que éste termine siendo absuelto al final de proceso judicial.

2.2. Fundamento de las medidas precautorias

Las medidas precautorias son procedentes en base a los siguientes supuestos:

- **Presunción de buen derecho:** Cuando las medidas precautorias son promovidas por la parte actora, ésta debe demostrar, a la autoridad estatal que las dictará, que tiene un derecho legítimo que está siendo infringido por la parte a la cual se le aplicarán dichas medidas. Las medidas precautorias no pueden dictarse en forma caprichosa y sin

base alguna, pues podrían causarle un grave daño a un inocente.

- **Riesgo de la demora:** En un proceso judicial legítimo, en el cual ambas partes tendrán derecho a defenderse en base a las reglas del “debido proceso”, tomaría un tiempo suficiente como para que el demandado, en el supuesto de que es culpable y antes de ser condenado, pueda ocultar los bienes infractores y los cuales también constituyen la principal herramienta probatoria de su infracción. Para evitar dicha circunstancia es que se aplican las medidas precautorias.

2.3. Características de las medidas precautorias

Las características de las medidas precautorias son las siguientes:

- **Instrumentalidad:** La medida precautoria es una herramienta procesal que permite al demandado obtener la prueba necesaria que fundamentaría su acción y también evitaría que el demandado oculte o destruya dicha prueba.
- **Brevidad procedimental:** Por la misma razón ya expresada, este tipo de acciones debe de tomarse con celeridad y sin aviso previo a la parte demandada.
- **Temporalidad:** Las medidas precautorias se ejecutan en un período de tiempo relativamente breve y adentro del cual es necesario que la parte que las promueve formalice su demanda ante el tribunal competente respectivo, pues la aplicación de la medida precautoria se fundamenta en el supuesto de que esta no es una acción frívola, sino que es la antesala a la interposición de una demanda formal ante la autoridad judicial competente.

... La “apariencia de buen derecho” es un fundamento de la medida precautoria...

- **Proporcionalidad:** La “apariencia de buen derecho” es un fundamento de la medida precautoria, pero no constituye

una condena firme en contra del demandado, motivo por el cual, el actor deberá de rendir una caución que permita indemnizar al demandado en caso que este resulte absuelto del proceso judicial.

2.4. Medidas precautorias en la legislación salvadoreña

Entre las medidas precautorias que regula la legislación salvadoreña podemos citar las siguientes (todos los resaltados y subrayados son míos):

- Ley de marcas y otros signos distintivos o “LMOSD”:

“Art. 92.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de los derechos derivados de un registro, podrá pedir al tribunal competente que ordene **medidas precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de esa acción y el resarcimiento** de los daños y perjuicios.

Las medidas precautorias **podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad** a su inicio. Las medidas se ejecutarán antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto de pleno derecho si no se iniciara la acción dentro del plazo de **quince días hábiles** contados desde la ejecución de la medida.

El tribunal competente podrá requerir que quien pida las medidas precautorias, rinda **caución que sea suficiente** para proteger al demandado y evitar abusos **y para no disuadir** el poder recurrir a dicho procedimiento.

El tribunal competente deberá ordenar y ejecutar las medidas que le soliciten, dentro del improrrogable plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la presentación de la solicitud, siempre que hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y se demuestre la comisión de la infracción o que ésta sea inminente, mediante pruebas disponibles que la autoridad competente considere suficientes. En el

supuesto que se requiera garantía, **el plazo establecido al inicio de este inciso será contado a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida.**

Podrán ordenarse entre otras, las siguientes medidas precautorias:

- a) **La cesación inmediata de los actos** que constituyen la infracción;
- b) **El secuestro** con inventario, descripción o depósito de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten la marca o el signo objeto de la infracción y de los instrumentos o materiales destinados a realizar la infracción; así como la evidencia documental relevante a la infracción; y
- c) La **suspensión de la importación, exportación o el movimiento en tránsito** de los productos, instrumentos o materiales referidos en el literal b).

El tribunal competente podrá solicitar al presunto infractor, que proporcione la información que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos de la presunta infracción y sobre los medios de producción y los circuitos de distribución de esos productos o servicios; así como la identificación de terceros involucrados en su producción y distribución y sus canales de distribución, para proporcionarle esta información al titular del derecho. (1)"".

- **Ley de propiedad intelectual o "LPI":**

En relación a Derechos de Autor y Derechos Conexos:

"Art. 91.- en caso de violación de los derechos o cuando se tenga el temor fundado de que se inicie o repita una violación ya realizada, el tribunal competente, al demostrar con las pruebas disponibles, las circunstancias anteriores y el derecho que asiste al actor, conforme a lo establecido al art. 90- a, cuando sea procedente, **decretará de inmediato, a solicitud del titular de los derechos lesionados, previa**

rendición de fianza que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos y para no disuadir el poder recurrir a dichos procedimientos y sin noticia al infractor, una o varias de las siguientes **medidas cautelares** que según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos: (1) (2)

- a) El secuestro preventivo del producto líquido obtenido con la utilización ilícita; (1)
- b) El secuestro preventivo de los ejemplares ilícitamente reproducidos, embalajes, etiquetas y de los instrumentos o materiales destinados a realizar la infracción con inventario, descripción o depósito de los mismos; (1) (2)
- c) La suspensión de la actividad de reproducción, comunicación o distribución no autorizadas, según proceda; y, (1)
- d) **La prohibición de importar, exportar o permitir el movimiento en tránsito** en el territorio nacional de los ejemplares ilícitamente reproducidos, librando la orden correspondiente a la dirección general de la renta de aduanas. (1)

El tribunal competente podrá solicitar al presunto infractor, que proporcione la información que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos de la presunta infracción y sobre los medios de producción y los circuitos de distribución de esos productos o servicios; así como la identificación de terceros involucrados en su producción y distribución y sus canales de distribución, para proporcionarle esta información al titular del derecho. (1) ...”.

En relación con las patentes de invención o de modelos de utilidad y diseños industriales:

“Art. 174.- quien ejerza una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial protegido por la presente ley, podrá pedir que se ordenen **medidas precautorias inmediatas** con el objeto de **asegurar la efectividad de esa acción**

o del resarcimiento de los daños y perjuicios, siempre y cuando presente pruebas razonablemente disponibles que su derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción. Las medidas precautorias podrán condicionarse a la constitución de una **caución razonable** por un monto que sea lo suficiente como para garantizar al demandado y evitar el abuso y para no disuadir el poder recurrir a estos procedimientos. (1)

Cuando la acción se ejerza con base en una patente, se presumirá que ésta es válida, salvo prueba en contrario. (1)

Podrán ordenarse como medidas precautorias, cualquiera de las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos de infracción; (1)
- b) El embargo preventivo, retención o depósitos de los objetos materia de la infracción y de los medios destinados a realizar la infracción; y, (1) (2)
- c) **La prohibición de importar, exportar o permitir el movimiento en tránsito** en el territorio nacional de los ejemplares ilícitamente reproducidos, librando la orden correspondiente a la dirección general de la renta de aduanas. (1)

Si la acción por infracción no fuese entablada dentro de los quince días hábiles siguientes a la imposición de una medida precautoria, ésta quedará sin efecto de pleno derecho, y el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado. (1)".

3. Medidas en frontera

3.1. Concepto

En esencia, las "medidas en frontera" son una especie de medidas precautorias que se toman en las aduanas de los países, para prevenir y evitar una acción de infracción de propiedad intelectual. Básicamente, consiste en la incautación de productos en virtud de los cuales se infringen derechos de propiedad intelectual en el ámbito marcario, de patentes, diseños industriales y derechos de autor. Por medio de estas medidas se suspenden operaciones

aduaneras de importación, exportación o tránsito, en relación a productos calificados como “piratas”, falsificados, adulterados o que ostentan marcas ajenas sin la debida autorización de sus titulares.

3.2. Naturaleza

En El Salvador existe una discusión, todavía no resuelta, sobre la naturaleza de esta medida cautelar. En efecto, como veremos más adelante, las “medidas en frontera” están reguladas en disposiciones legales aparte de las que regulan las demás medidas cautelares, con lo cual pareciese ser que constituye una acción “sui generis” que es diferente e independiente al tradicional concepto de “medida cautelar o precautoria” que está regulado en otros apartados de la legislación.

Sin embargo, en El Salvador, la generalidad de los jueces no considera que las medidas en frontera sean una figura diferente e independiente a otras medidas cautelares o precautorias; sino que consideran que las medidas en frontera son una especie de medidas cautelares y precautorias que simplemente tienen una regulación especial en virtud de su función orientada, específicamente, a la incautación de productos infractores en las aduanas fronterizas.

3.3. Disposiciones legales aplicables

Las disposiciones legales que regulan las medidas en frontera en el ámbito mercantil son:

- **Ley de marcas y otros signos distintivos (LMOSD)**

“Art. 93.- **las medidas precautorias que deban aplicarse en la frontera se ejecutarán por las autoridades de aduanas** al momento de la importación, exportación o movimiento en tránsito de los productos, instrumentos o materiales objeto de la infracción.

Los productos que ostenten marcas o signos distintivos ilícitos, el material de publicidad que haga referencia a esas marcas o a esos signos y los instrumentos o materiales que han servido para cometer una infracción, serán retenidos o decomisados por las autoridades competentes de aduanas o de la policía, en espera de los resultados del proceso correspondiente.

La autoridad aduanera o la policía quedarán eximidos de toda responsabilidad en el ejercicio de la potestad establecida en el presente artículo, salvo que se probare que actuaron de mala fe."".

art. 96.- **el titular del derecho podrá solicitar al tribunal competente que suspenda la importación, exportación o movimiento en tránsito de mercancías de marcas presuntamente falsificadas o confusamente similares, debiendo presentar pruebas suficientes que demuestren** a satisfacción del tribunal competente, que existe una **presunción de infracción** de su derecho de propiedad intelectual **y que ofrezca información suficiente de las mercancías** que razonablemente sea de conocimiento del titular del derecho, de modo **que éstas puedan ser reconocidas con facilidad**. El requisito de proveer suficiente información **no deberá disuadir** el recurso a estos procedimientos.

El tribunal competente podrá requerir al titular del derecho, que inicie procedimientos para la suspensión, que rinda caución razonable que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. El monto de la caución **no deberá disuadir** el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha caución podrá tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de mercancías en el supuesto que el tribunal competente determine que el artículo no constituye una mercancía infractora.

Ejecutada la suspensión, la autoridad de aduanas lo notificará inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

Las medidas en frontera **podrán ser ordenadas** de oficio con respecto a la mercancía importada, exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de

propiedad intelectual, sin requerir solicitud formal por parte del titular del derecho o por parte de un particular.

En los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, en relación con medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada el recurso a tales medidas. (1)

Art. 97.- **Si la acción no fuese entablada dentro de los diez días hábiles siguientes a la imposición de la medida relacionada en el artículo anterior, ésta quedará sin efecto de pleno derecho,** quedando el actor sujeto a lo establecido en el inciso último del presente artículo. En casos debidamente justificados **ese plazo podrá ser prorrogado** por diez días hábiles adicionales.

Cuando la suspensión fuese ordenada como medida provisional será aplicable el plazo previsto en tales medidas.

Iniciada la acción judicial sobre el fondo, la parte afectada por la suspensión podrá recurrir al juez para que considere la suspensión ordenada y se les dará audiencia a estos casos. El Juez competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

El solicitante de medidas en frontera responderá por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si las medidas se levantaran o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infracción **o inminencia de infracción** a un derecho de propiedad industrial.

Art. 98.- **Sin perjuicio de brindar protección a la información confidencial, el Juez Competente que ordenare la medida en frontera, podrá autorizar a quien la promovió, el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba** en apoyo de su reclamo. Igual derecho tendrá el importador o exportador.

Esta medida se realizará en presencia del Juez Competente respectivo, con citación de la parte contraria.

Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demandante el nombre y dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías y la cantidad de mercancías objeto de la suspensión”.

Se puede apreciar claramente que existe una diferencia en la regulación de las medidas cautelares en general y las llamadas “medidas en frontera”.

El artículo 92 inciso 2º de la LMO SD, en relación a las medidas cautelares solicitadas judicialmente, antes de la demanda formal, señala lo siguiente:

“las medidas precautorias **podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad** a su inicio. Las medidas se ejecutarán antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto de pleno derecho si no se iniciara la acción dentro del plazo de **quince días hábiles** contados desde la ejecución de la medida”.

Por el contrario, en lo que respecta a las “medidas cautelares” propiamente dichas, el artículo 97 incisos 1º y 2º de la LMO SD señala lo siguiente:

“Art. 97.- **Si la acción no fuese entablada dentro de los diez días hábiles siguientes a la imposición de la medida relacionada en el artículo anterior, ésta quedará sin efecto de pleno derecho**, quedando el actor sujeto a lo establecido en el inciso último del presente artículo. En casos debidamente justificados ese plazo podrá ser prorrogado por diez días hábiles adicionales.

Cuando la suspensión fuese ordenada como medida provisional será aplicable el plazo previsto en tales medidas”.

El hecho es que la figura jurídica de “medidas cautelares y precautorias” siempre ha existido en nuestra legislación nacional. Sin embargo, la figura jurídica “medidas en frontera” es una “importación” del derecho anglosajón y la cual responde a la practicidad y celeridad necesaria que debe de existir en el combate a la piratería en relación al comercio mundial globalizado.

- **Ley de propiedad intelectual (LPI)**

En lo que respecta a derechos de autor y derechos conexos:

Como vimos con anterioridad, las medidas cautelares o precautorias están reguladas en los primeros 5 incisos del artículo 91 de la LPI. Sin embargo, las medidas en frontera están específicamente reguladas a partir del inciso 6º de dicho artículo:

“Art. 91 (inciso o párrafo 6º).- ... El titular del derecho también podrá solicitar medidas en frontera al tribunal competente, para que ordene la suspensión de la importación, exportación o movimiento en tránsito de ejemplares ilícitamente reproducidos, debiendo presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción del tribunal competente, que existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular del derecho, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad. El requisito de proveer suficiente información no deberá disuadir el poder recurrir a estos procedimientos. (1)

El tribunal competente podrá requerir al titular del derecho, que inicie procedimientos para la suspensión, que rinda caución razonable que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. El monto de la caución no deberá disuadir indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha caución podrá tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de mercancías, en el supuesto que el tribunal competente determine que el artículo no constituye una mercancía infractora. (1)

Ejecutada la suspensión, la autoridad de aduanas lo notificará inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida. (1)

Cuando el tribunal competente determine que los ejemplares han sido ilícitamente reproducidos, comunicará al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, del importador y del consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate. (1)

Las medidas en frontera podrán ser ordenadas de oficio con respecto a la mercancía importada, exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de propiedad intelectual, sin requerir solicitud formal por parte del titular del derecho o por parte de un particular.

En los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercancía, en relación con medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada el poder recurrir a tales medidas. (1)

Las medidas precautorias y las medidas en frontera podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. (1)

En lo que respecta a patentes de invención y de modelos de utilidad, así como diseños industriales:

“Art. 174.- quien ejerza una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial protegido por la presente ley, podrá pedir que se ordenen **medidas precautorias inmediatas** con el objeto de **asegurar la efectividad de esa acción o del resarcimiento de los daños y perjuicios**, siempre y cuando presente **pruebas** razonablemente disponibles que su derecho es objeto o va a ser objeto inminente **de infracción. Las medidas precautorias podrán condicionarse a la constitución de una caución razonable** por un monto que sea lo suficiente como para garantizar al demandado y evitar el abuso y para no disuadir el poder recurrir a estos procedimientos. (1)

Cuando la acción se ejerza con base en una patente, se presumirá que ésta es válida, salvo prueba en contrario. (1)

Podrán ordenarse como medidas precautorias, cualquiera de las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos de infracción; (1)
- b) El embargo preventivo, retención o depósitos de los objetos materia de la infracción y de los medios destinados a realizar la infracción; y, (1) (2)
- c) **La prohibición de importar, exportar o permitir el movimiento en tránsito** en el territorio nacional de los ejemplares ilícitamente reproducidos, librando la orden correspondiente a la dirección general de la renta de aduanas. (1)

Si la acción por infracción no fuese entablada dentro de los quince días hábiles siguientes a la imposición de una medida precautoria, ésta quedará sin efecto de pleno derecho, y el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado. (1)"".

- **Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA)**

“Artículo 75. Propiedad Intelectual: Los procedimientos aduaneros en materia de Propiedad Intelectual se establecerán en el Reglamento conforme los acuerdos internacionales vigentes”.

- **Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA)**

“Artículo 316. Medidas en frontera en materia de propiedad intelectual. Los servicios aduaneros de los Estados Parte tendrán competencia para la ejecución de las medidas en frontera en materia de propiedad intelectual a las mercancías que pudieran estar infringiendo derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable.

Se entenderá por medidas en frontera las aplicadas por la Autoridad Aduanera tendientes a la debida observancia y

defensa de los derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos.

Las autoridades aduaneras intervendrán para la aplicación de las medidas en frontera con base en resoluciones de la autoridad competente o de oficio cuando corresponda y por denuncia del titular del derecho debidamente acreditado, previa constitución de una garantía para indemnizar posibles daños y perjuicios al consignatario de las mercancías.

La Autoridad Aduanera podrá retener de forma precautoria las mercancías e impedir el despacho de las mismas. Seguidamente, notificará al titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente violados para que éste inicie las acciones legales que correspondan. De no hacerlo, la Autoridad Aduanera podrá proceder a autorizar el despacho de las mercancías, salvo que exista presunción fundada de delito, en cuyo caso se pondrá a disposición de la autoridad competente.

Previa orden de la autoridad competente, la Autoridad Aduanera podrá proceder a la destrucción de las mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual protegidos, cuando corresponda”.

- **Disposición Administrativa de Carácter General emitida por la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda: DGA 007-2012**

Esta disposición administrativa tiene especial importancia, pues es la que nos permite, como abogados, solicitar las medidas en frontera directamente a la autoridad aduanal. Esta disposición está fundamentada en Acuerdos de Integración Regional (anteriormente señalados) y en tratados internacionales ratificados por El Salvador (los cuales detallaremos también más adelante en la parte bibliográfica).

Todas estas disposiciones legales se adaptan a lo establecido en los principales acuerdos internacionales que regulan la materia y es evidente que se pretende lograr un sano equilibrio entre la necesidad de implementar las medidas en frontera con celeridad, pero sin violentar el legítimo derecho de defensa que tiene el demandado. Ese equilibrio se puede ver en lo siguiente:

- Para implementar la medida en frontera hay que demostrar que se tienen un derecho de propiedad intelectual reconocido en El Salvador: inscrito y vigente localmente, en los casos de los signos distintivos, patentes y diseños industriales. En el caso del derecho de autor el certificado de depósito (puede ser extranjero), aunque no es constitutivo de derecho, constituye una prueba importante (admite prueba en contrario) que fundamenta la acción.
- El solicitante de la medida cautelar debe proporcionar a la autoridad estatal toda la información que sea necesaria para que ésta pueda ubicar e identificar los productos infractores.
- El solicitante de la medida cautelar debe de rendir caución para poder garantizar el pago de daños y perjuicios en caso que el demandado resulte absuelto en el proceso judicial.
- Dicha caución no debe de ser excesiva para no disuadir la acción.
- Una vez ejecutada la medida cautelar la autoridad estatal debe de notificar a todas las partes involucradas.
- Las partes tendrán un derecho de inspección de los productos infractores.
- La medida en frontera es temporal y el solicitante, si la solicita como "acto previo de la demanda", tiene un plazo corto para formalizar su demanda. Si no interpone la demanda dentro de dicho plazo la medida en frontera será levantada.
- Corresponderá a la autoridad judicial, en el transcurso del proceso, determinar si la medida en frontera debe de continuar o si ésta es levantada. En este último caso, el del levantamiento de la medida en frontera y la liberación del producto incautado, la rendición de una caución, para responder en caso de una condena futura, corresponde al demandado.

3.4. Medidas en frontera a productos no infractores

Hay casos en los cuales el titular de un derecho de propiedad intelectual, legalmente reconocido en El Salvador, puede imponer medidas en frontera a productos legítimamente marcados, pero cuya comercialización en territorio nacional pudiera generar una distorsión en sus planes de negocio. Este

derecho este sujeto a determinadas circunstancias que están reguladas en la siguiente disposición legal:

Agotamiento del Derecho

Art. 28.- El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en relación con los productos legítimamente marcados **que se hubiesen introducido en el comercio, en el país, por dicho titular, por el licenciataro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste**, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

Para los efectos del inciso anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas, cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas”.

La ley establece claramente que si los productos legítimamente marcados no “... se hubiesen introducido en el comercio, en el país, por dicho titular, por el licenciataro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste,...”, el titular del derecho si podrá prohibir a un tercero la introducción de los mismos al país.

Esta disposición legal es muy controversial y hay quienes consideran que es, incluso, inconstitucional, ya que no regulan un caso de infracción de un derecho de propiedad intelectual propiamente dicho, puesto que los productos en cuestión están legítimamente marcados (no son “piratas”), sino que regulan una materia eminentemente comercial y de competencia.

3.5. Derechos de los licenciataros

Como lo señalamos con anterioridad, la ley también permite a los licenciataros, bajo determinadas condiciones, defender los activos de propiedad intelectual vinculados a los productos que distribuye, por medio de medidas en frontera. Estas son las disposiciones legales pertinentes:

- **Ley de Marcas y otros Signos Distintivos**

“Artículo 35 incisos 4º y 5º: ... **Si así lo estipulare el contrato de licencia de una marca extranjera, el licenciatario podrá impedir las importaciones** de los productos que, estando amparados por la marca objeto de licencia, se pretendan introducir al país con fines comerciales.

De igual forma, **el propietario de la marca podrá impedir la venta de aquellos productos que, por su condición de saldos o calidades irregulares de producción de exportaciones contratadas exclusivamente hacia empresas fuera del área, sean vendidas en el mercado salvadoreño sin la autorización respectiva del dueño de la marca”.**

Este último inciso está directamente relacionado con el ya citado artículo 28 de la LMOSSD.

- **Ley de propiedad intelectual**

En lo que respecta a los derechos de autor:

Art. 91-A.- **Un licenciatario cuya licencia se encuentre inscrita, podrá entablar acción contra cualquier tercero que cometa una infracción del derecho que es objeto la licencia.** El licenciatario podrá pedir que se tomen las medidas precautorias establecidas en este capítulo. El titular del derecho objeto de la infracción podrá apersonarse en autos en cualquier tiempo.

Todo licenciatario inscrito y todo beneficiario de algún derecho o crédito inscrito en el registro, con relación al derecho infringido, tendrá el derecho de apersonarse en autos en cualquier tiempo. Para estos efectos, la demanda se notificará a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos con relación al derecho infringido. (1)“.

En lo que respecta a las patentes y diseños industriales:

“Art. 170.- **Un licenciatario exclusivo cuya licencia se encuentre inscrita, o uno que tenga una licencia obligatoria o de interés público, podrán entablar acción**

contra cualquier tercero que cometa una infracción del derecho que es objeto la licencia. Para estos efectos, si el licenciatario no tuviese mandato del titular del derecho para actuar, deberá comprobar al iniciarla que le solicitó al titular o propietario que la entablara él y que transcurrido más de un mes y no lo hizo. **El licenciatario antes de transcurrido dicho plazo, podrá pedir que se tomen las medidas precautorias establecidas en este Capítulo.** El titular del derecho objeto de la infracción podrá apersonarse en autos en cualquier tiempo.

Todo licenciatario inscrito y todo beneficiario de algún derecho o crédito inscrito en el Registro, con relación al derecho infringido, tendrá el derecho de apersonarse en autos en cualquier tiempo. Para estos efectos, la demanda se notificará a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos con relación al derecho infringido”.

3.6. Procedimiento

Las medidas en frontera pueden promoverse de la siguiente forma:

- Por orden judicial a petición del titular del derecho: el titular del derecho puede promover dicha acción como un “acto previo a la demanda”, desde el inicio de la demanda o con posterioridad a la presentación de la demanda.
- A petición del titular del derecho realizada directamente a la autoridad aduanal: Este es el caso en el cual, el titular del derecho, tiene información precisa sobre el medio de transporte por medio del cual llegaría el producto infractor. Al igual que en el proceso judicial, el solicitante de la medida en frontera también tiene la obligación de presentarle, a la autoridad aduanal, suficiente prueba como para poder generar una “presunción o apariencia de buen derecho” a favor de dicho solicitante.
- De oficio por parte de la autoridad aduanal: En este caso, el solicitante de la medida cautelar, al no tener una información detallada sobre el medio de transporte por medio del entrará el producto infractor, se limita a hacer la denuncia a la autoridad

aduanal, demostrando siempre el derecho de PI que le asiste y la forma en que puede reconocerse el producto infractor. La autoridad puede realizar procesos de inspección aleatorios o selectivos si se le ha proporcionado una información detallada que le permita identificar una infracción.

En la mayoría de los casos, por motivos de celeridad y eficiencia, cuando el titular del derecho le proporciona a su abogado local la información necesaria, procedemos interponiendo directamente el aviso a la autoridad aduanal y con posterioridad, dentro del plazo legal ya señalado, interponemos la demanda formal ante el tribunal competente y el cual suele ser un tribunal penal. El proceso tendría las siguientes etapas:

- **Etapa ante la Dirección General de Aduanas**

Se presente un aviso a las autoridades aduaneras ubicadas en el puerto, señalando toda la información pertinente. Las autoridades se dan por recibidas del aviso y realizan las inspecciones necesarias. En caso de encontrar el producto infractor lo incautan y notifican al denunciante, además de subir la información a su página web, motivo por el cual hay que estar revisando dicha página diariamente.

- **Aviso a la Fiscalía General de la República**

Una vez la autoridad aduanal incauta el producto infractor hay que dar aviso a la delegación de la Fiscalía General de la República ubicada en el puerto en el cual se hizo la incautación. Después informamos a las autoridades aduanales que ya presentamos el aviso a la FGR. La FGR tiene 6 meses para investigar antes de iniciar la acción judicial. Después de esos 6 meses, si no se inicia la acción judicial, se levanta la incautación del producto pirata.

- **Acción judicial en el ámbito penal**

La FGR presenta la demanda y, para asegurarse de un resultado positivo para el legítimo dueño de la marca, el apoderado se presenta como “querellante” en dicho proceso.

4. Obstáculos y recomendaciones

Las autoridades locales, tanto judiciales como fiscales, aduanales y policiales, han demostrado buena voluntad en combatir la piratería junto

con los apoderados de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, en vista que El Salvador es un país con un elevado nivel de criminalidad violenta, el combate en contra de las violaciones a los derechos de propiedad intelectual no suele ser prioridad en la asignación de los recursos que las autoridades necesitan para aplicar la ley. Asimismo, con cierta razón, las propias autoridades muchas veces señalan que los titulares de los derechos infringidos no suelen darles seguimiento a los casos que éstos mismos inician.

Algunas recomendaciones para poder mejorar el sistema de combate a la piratería en general y el mecanismo de medidas en frontera en particular, son los siguientes:

- **Crear una Unidad Especial Anti-Piratería en la Fiscalía General de la República:** actualmente dicha unidad especializada no existe y el combate a la piratería lo hace la “Unidad de Investigación de Delitos Especiales”, la cual también se encarga de la investigación de otros delitos económicos no vinculados con esta materia.
- **Crear tribunales especializados de Propiedad Intelectual:** actualmente estos tribunales no existen. Las acciones penales se interponen ante jueces penales y las mercantiles ante los jueces de lo civil y lo mercantil. Hay varios jueces que, por voluntad propia, se han capacitado en materia de propiedad intelectual, pero no son la mayoría.
- **Capacitación a las autoridades policíacas,** particularmente a sus unidades especializadas o que conformarán éstas (cuando existan), para mantenerse actualizadas con el desarrollo de esta actividad delictiva y de los mecanismos legales que existen para combatirla, siendo de esta forma colaboradores eficaces para la Fiscalía General de la República.
- **Recursos materiales y humanos:** dotar a las autoridades judiciales un mayor presupuesto para que puedan destinarlo en la adquisición de los recursos que necesitan para realizar su labor.
- **Información, coordinación y constancia:** Si los titulares de los derechos de PI infringidos desean obtener mejores resultados, se vuelve necesario que proporcionen una

información oportuna y certera sobre el acto de piratería que se quiere prevenir, coordinarse en la mejor forma posible con las autoridades, con el apoyo de sus abogados locales, y darles continuidad a los procesos judiciales hasta la finalización de los mismos.

- **Educación preventiva a los potenciales consumidores de productos piratas:** Además de la necesaria práctica punitiva, también es importante realizar campañas de educación y concientización a la generalidad de la población, para que reconozcan el daño individual, económico y social que implica la adquisición voluntaria de productos piratas.

Bibliografía.

- ADPIC: artículos 51 al 61.
- CAUCA IV (Código Aduanero Uniforme Centroamericano): Artículo 75: “Los procedimientos aduaneros en materia de propiedad intelectual se establecerán en el Reglamento conforme a los acuerdos internacionales vigentes”.
- **Código Penal**: artículos 226 al 231.
- **Código Procesal Civil y Mercantil**: artículos 255; 256 #12; 258; 276; 326; 329; 418; 433; 436; 437; 446; 447; 451.
- **Código Procesal Penal**: artículos 42, 43, 107, 108, 110, 118, 119, 268, 291 y 320.
- **Constitución de La República de El Salvador**: artículos 1 inciso 1º; 2 inciso 1º; 103 inciso 2º; 110 inciso 3º; 144 y 235.
- **Convenio de Berna**: artículos 13 numeral 3º) y 16.
- **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**: artículos 6; 6 bis; 9; 10; 10 bis; 10 ter.
- DGA 007-2012. 96-98; 100-102.
- **Ley de Propiedad Intelectual (LPI)**: artículos 90; 90 A; 90 B; 91; 92; 92 A; 168-174.
- **Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas**: artículo 3: “La Dirección General de Aduanas es el órgano superior jerárquico nacional en materia aduanera, adscrita al Ministerio de Hacienda, facultada por la legislación nacional para aplicar la normativa sobre la materia, comprobar su correcta aplicación; así como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que le corresponde, fiscalizar y recaudar los derechos e impuestos a que esté sujeto el ingreso o salida de mercancías, de cuero a los distintivos regímenes que se establezcan...”.
- RECAUCA (Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano): Artículo 316.

Guatemala

La lucha contra La piratería

Por

Gustavo Noyola Rodríguez *

Introducción

1. Legislación guatemalteca con relación a las acciones anti-piratería
2. Efectividad de los procesos establecidos en las diferentes leyes guatemaltecas
3. ¿Cómo se combate la piratería en Guatemala?

Conclusión

Resumen

En Guatemala existen procesos para combatir la piratería, especialmente en aduanas, donde se hace un trabajo multisectorial donde participan abogados, autoridades aduanales, autoridades tributarias, y autoridades policiales. Además, la Ley de Propiedad Industrial incluye diversas acciones que permiten a los dueños de las marcas prohibir su uso, obtener medidas precautorias, aplicar medidas en frontera, aplicar la acción de infracción y reivindicación, todas ellas emitidas a través de juzgados de índole civil. También existen los delitos en contra de la propiedad intelectual y propiedad industrial tipificados en el Código Penal guatemalteco.

Palabras clave: Guatemala-piratería, marcas, aduana, medidas precautorias, medidas en frontera, acción de infracción.

* Socio de la firma especializada en Propiedad Intelectual en Centro América y el Caribe Ideas IP, es uno de los máximos conocedores en temas de Propiedad Intelectual en Iberoamérica, notario público y abogado, se ha destacado como autor de diferentes publicaciones en torno a la Propiedad Intelectual y participa de eventos mundiales acerca de esta temática, apasionado por la propiedad intelectual y dedicado a la lucha en contra la piratería.

Abstract

In Guatemala, there are processes in place to combat piracy, especially at customs, where a multisectoral effort involves lawyers, customs authorities, tax authorities, and law enforcement authorities. Additionally, the Industrial Property Law includes various actions that allow trademark owners to prohibit its use, obtain precautionary measures, apply border measures, and implement infringement and reclamation actions, all issued through civil courts. There are also offenses against intellectual and industrial property outlined in the Guatemalan Penal Code.

Keywords: *Guatemala-piracy, trademarks, customs, precautionary measures, border measures, infringement*

Introducción

Guatemala es un país especial, privilegiado por su posición geográfica, la cual se encuentra al norte del Istmo Centro Americano, con puertos en el océano pacífico y atlántico, con fronteras con cuatro diferentes países, siendo estos México, El Salvador, Honduras y Belice; con un territorio relativamente pequeño que permite movilizarse de forma terrestre desde México a Honduras y El Salvador o bien transitar mercancía desde El Salvador al Océano atlántico, puesto que El Salvador no tiene puerto en dicho océano. Con Honduras, se tiene un tratado de Unión Aduanera, lo que permite transitar producto entre los países sin pagar aranceles, tal como sucede en la Unión Europea, lo cual es de las pocas regiones en el mundo, si no la única, adicional a la Unión Europea. Todo ello hace a Guatemala un país de tránsito, agregando la proximidad con los Estados Unidos, en donde también tiene conectividad con las principales ciudades ya sea por la vía marítima o aérea.

Adicional a lo anterior, Guatemala tiene una población de aproximadamente 20 millones de habitantes, es la economía más grande y fuerte de Centro América, con una moneda muy estable que atrae a todo tipo de inversionistas hacer comercio con Guatemala.

Pero todas estas circunstancias positivas, también conllevan circunstancias negativas, empezando porque en el país existe una gran parte de la población de escasos recursos y con necesidad todo tipo de productos,

desde productos básicos, hasta productos más placenteros o de lujo, lo cual ha atraído a muchas personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras para importar producto barato para poder satisfacer las necesidades de la mayoría de la población, que como se comentó anteriormente, es de escasos recursos.

El gran problema de este producto barato es que es falso. Es una imitación de productos originales en los cuales las empresas han invertido una importante cantidad de dinero en su diseño y desarrollo así como en el posicionamiento de la marca por medio del mercadeo.

1. Legislación guatemalteca con relación a las acciones anti-piratería

Guatemala, como la mayoría de los países miembros de ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio), cambiaron totalmente las leyes de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor y Derechos Conexos en el año 2000 y 1998 respectivamente, como requerimiento para adherirse a la Organización Mundial de Comercio (OMC), y posteriormente en el año 2006 la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centro América y Estados Unidos de América (CAFTA), produjo reformas a la leyes que fortalecen las acciones en contra de la piratería, lo cual es muy positivo en el papel.

La ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 incluye diversas acciones que permiten a los dueños de marcas de prohibir el uso de las marcas, de obtener medidas precautorias, de aplicar medidas en frontera, de aplicar la acción de infracción y reivindicación, todas ellas por medio de juzgados de índole civil, y también establece las acciones penales, de acuerdo con los delitos en contra de la propiedad intelectual y propiedad industrial tipificados en el Código Penal guatemalteco.

Por su parte, la Ley de Derechos de Autor y Derechos conexos Decreto 33-98, también regula las acciones penales, así como las medidas de fronteras y medidas cautelares. También regula las acciones civiles, pero las remite a procedimientos establecidos en el Registro Mercantil que fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala en 1970, por lo que resultan muy difíciles de ejecutar en la práctica.

La Ley de Propiedad Industrial también contempla la posibilidad de acciones de competencia desleal ante un juez de faltas, pero las mismas no serán objeto de análisis en este texto.

2. Efectividad de los procesos establecidos en las diferentes leyes guatemaltecas

Como mencioné anteriormente, hay diversas acciones de diferentes índoles reguladas en la legislación guatemalteca, sin embargo, la efectividad de estos procesos y/o acciones en la práctica no es la idónea. Por competencia, las acciones en contra de producto de que está siendo ingresado al país, debe de hacerse en el juzgado del Departamento (estado) en el cual se encuentra el puerto, esto por ejemplo en las medidas de frontera, se debe de interponer la acción en un plazo de dos días, lo cual para titulares de marca extranjeros resulta imposible, especialmente cuando existe una diferencia de horaria importante como sería con titulares de Asia o Europa, pero también se hace imposible, porque la acción la debe de iniciar el mandatario judicial de la marca en el país, quien al tener conocimiento de la importación deberá de informar al titular, ya que como mandatario se debe de obtener autorización del titular de la marca para actuar, y el titular previo a instruir debe de estudiar el producto y definir si es original o no, y posteriormente notificar al mandatario, para que éste tome acción y pueda presentarse al juzgado en donde se encuentra el puerto para presentar la medida en frontera o la providencia cautelar; todo esto en un periodo de dos días.

Cabe mencionar que algunos puertos quedan hasta a 7 horas de la ciudad por la vía terrestre, lo cual hace que prácticamente sea imposible aplicar estos procesos regulados en las leyes específicas de Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos. Estas medidas pueden ser más aplicables para titulares nacionales quienes pueden ejecutarlas derivado a que su proceso interno se lleva en su totalidad en el país y pueden tener diferentes representantes legales que pueden hacer los viajes necesarios a los lugares correspondientes.

Las acciones civiles también son complicadas, pues al interponer una demanda civil, los juzgados se pueden demorar hasta dos meses, solo para que se admita su trámite, para luego ordenar a las autoridades las solicitudes realizadas por el titular, y en temas de piratería el tiempo es muy importante, puesto que el producto puede comercializarse y agotarse en un periodo mucho menor, especialmente cuando no es producido en el país, pueda que sean importaciones que solo se hagan una vez. Además, existe la costumbre de comprar lo que se denomina “saldos” de otros países, es decir producto falso que en otro país no se logró vender y se lleva a otro país para que se comercialice.

3. ¿Cómo se combate la piratería en Guatemala?

En Guatemala se han logrado establecer procesos para combatir la piratería, especialmente en aduanas. Allí se hace un trabajo multisectorial trabajando muy de cerca abogados, autoridades aduanales, autoridades tributarias, y las autoridades policiales que intervienen dentro del proceso.

Cuando el caso se trata de aduanas, es muy importante iniciar con una preparación previa. En el caso de empresas extranjeras, se debe nombrar a un mandatario judicial y a un técnico experto consultor para que pueda determinar la originalidad o no del producto. Una vez los documentos que contienen sus nombramientos se encuentran debidamente legalizados e inscritos (en el caso del mandato judicial), es importante que los representantes de la marca en el país se introduzcan con las autoridades, especialmente con la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) quienes forman parte de la Policía Nacional Civil y los representantes de aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que se encuentran en aduana. Son estas dos autoridades las que revisan contenedores, por lo tanto, es crucial organizar capacitaciones constantes para ellas.

La presentación de las marcas y sus representantes, como se mencionó anteriormente, es indispensable por el hecho que, en muchas inspecciones de contenedores, las autoridades encuentran producto que notoriamente es falso y al no conocer a los representantes de la marca, permiten el ingreso del contenedor y por ende del producto falsificado al comercio, lo cual conlleva otro tipo de acciones que comentare más adelante, pero son más complejas.

Una vez el producto es identificado en aduanas, y el titular de la marca es notificado a través de sus representantes y la persona encargada logra confirmar que existen indicios que el producto es falso, el mandatario judicial debe de presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público e informar a las autoridades aduanales y con ello el contenedor se retiene para que el Ministerio Público inicie su proceso investigativo correspondiente hasta llegar al juicio penal.

Es importante mencionar que las capacitaciones a la fiscalía de Propiedad Intelectual del Ministerio Público también son muy importantes porque hacen que la investigación se dirija de mejor manera y permiten solicitar las pruebas que coadyuven al caso específico según el tipo de producto.

En la mayoría de los casos, derivado de los costos que conlleva la retención del contenedor y lo que cobran las navieras, el importador inmediatamente contacta al representante en el país de la marca para buscar un acuerdo

extra-judicial y evitar el juicio penal que derivado de las penas que establece el código penal, pudieran llegar a tener una pena de prisión o bien una multa elevada, considerando los estándares guatemaltecos, adicional a los daños que el titular de la marca pudiera solicitar en el juicio que de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, pudieran ser el valor del producto original hasta diez veces, lo cual en productos onerosos como pudiera ser un teléfono celular o una bolsa de marca, estos daños pueden ser extremadamente altos, por lo que la mayoría de importadores prefieren buscar una negociación, pagar los daños incurridos y los honorarios legales para reducir los gastos y riesgos de un posible juicio penal en el que pueda terminar en prisión.

Si se logra un acuerdo es un éxito para la marca pues recupera los daños de forma inmediata y puede disponer del producto de la forma que acostumbre pero también es un logro para el Estado ya que descongestionara el sistema. Si no hay un acuerdo judicial, lo que procede, como se mencionó anteriormente, es que el Ministerio Público haga toda la investigación del importador, y del producto, para poder solicitar al juez competente el secuestro de la mercancía retenida y con ello llevar el dictamen de expertos y corretaje con la autoridad correspondiente para que dictamine sobre las diferencias entre el producto original y el que se presume que es falso, para luego pedir al juez la citación del importador y así iniciar el juicio penal con sus fases correspondientes hasta dictar la sentencia condenatoria o absolutoria.

En estos casos existe el riesgo para los titulares de las marcas que a pesar de que las autoridades hayan encontrado que el producto es diferente y no cumple con las características de un producto original, dicte una sentencia absolutoria por el hecho que los jueces desconocen mucho de propiedad intelectual, especialmente los jueces fuera de la ciudad de Guatemala, y en muchos casos se confunden con los argumentos de la defensa o bien, la defensa con actuaciones espurias hace todo lo posible para botar el caso, lo cual hace más oneroso y por ello mencionaba que para muchas empresas lograr los acuerdos extrajudiciales puede ser un éxito.

Si el producto infractor ingresa al comercio, hecho que sin duda suele pasar más a menudo de lo que las marcas quieren, se debe de trabajar en conjunto con el Ministerio Público, lo cual inicia con una denuncia penal y posteriormente el ministerio público a través de una unidad especializada envía a investigar el establecimiento en el cual supuestamente se comercializa y/o fabrica el producto y realiza lo que le denominan una compra controlada del producto infractor, con el objeto de compararlo con el original y enviarlo a

la autoridad oficial para que haga el examen correspondiente y comparativo del producto. Una vez identificado el producto y comprobado que el producto que se comercializa es falso, se procede a solicitar la orden de allanamiento y secuestro, del establecimiento, así como del producto respectivamente y con eso inicia el juicio penal que mencione anteriormente. De igual manera, una vez el proceso se inicia, se puede llegar a un acuerdo extra judicial que sea de beneficio para las partes y se puedan reparar los daños ocasionados al titular de la marca, con la ventaja que se puede establecer también las ventas que se han realizado si se solicita al juez una orden de verificación de la contabilidad del titular del establecimiento que comercializa el infractor, y así hacer un mejor cálculo de los daños.

Este tipo de procesos investigativos por parte del Ministerio Público es mucho más largo que los casos de embargo por el hecho que se deben de llevar varias fases investigativas previas como lo es la confirmación del lugar y la compra controlada, lo cual se debe de coordinar con una unidad especial que a veces tiene una agenda congestionada y puede durar hasta meses en poder llevar a cabo las diligencias, lo cual pone en riesgo la operación, pues luego el juez competente puede tardar en dar audiencia para solicitar el allanamiento, y a diferencia de los casos de aduanas, al no tener el producto que evidencia la infracción, a veces la obtención de la orden de allanamiento es más complicada de obtener, por lo que se debe de trabajar en conjunto con el Ministerio Público para poder tener éxito en esta diligencia, pero como se mencionó anteriormente, lo más riesgoso en estas acciones es que desde el inicio de la acción a la realización efectiva del allanamiento, transcurra un plazo muy largo, que haga posible que el producto que se pretende secuestrar ya no se tenga en inventario en el lugar y el allanamiento no tenga éxito, pues en estos casos pueden pasar meses, sin embargo en establecimientos que comercializan recurrentemente producto infractor, es altamente probable que el allanamiento y proceso sea exitoso, sin embargo como se mencionó a través del presente artículo, hay comerciantes que solo traen el producto una solo vez y al agotarse ya no se encuentra, lo cual hace más riesgosa la acción.

Conclusión

En conclusión, Guatemala presenta un escenario propicio para emprender acciones efectivas contra la piratería. La colaboración estrecha entre abogados, autoridades tributarias, aduaneras, el Ministerio Público y los

titulares de marcas es esencial para el éxito de estas iniciativas. Aunque aún queda mucho por hacer, las autoridades muestran disposición para colaborar y capacitarse continuamente.

La rapidez y la proactividad son clave, independientemente de si se decide emprender acciones legales contra el importador. También se destaca la necesidad de establecer un proceso más ágil para identificar a los representantes de las marcas, sugiriendo la creación de un registro de marcas en aduanas. Esto facilitaría la identificación de los interesados y agilizaría la fluidez de la información, evitando la liberación de mercadería mientras se localiza a un representante.

El autor considera que a medida que se realicen más acciones, las autoridades, jueces, tribunales y el Ministerio Público ganarán experiencia en el tratamiento de casos relacionados con la piratería. Destaca la importancia de la colaboración de todos los sectores para lograr el éxito en la lucha contra la piratería, en beneficio de la economía, el libre mercado, la seguridad, y, sobre todo, del bien social y de la salud. Se menciona que se han realizado esfuerzos para crear una mesa interinstitucional, incluyendo al Registro de Propiedad Intelectual, que podría brindar información valiosa sobre titulares. Sin embargo, se subraya la necesidad de infraestructura sólida por parte de los titulares para aumentar las posibilidades de éxito en las acciones contra la piratería. En última instancia, se destaca la importancia de contribuir colectivamente en esta lucha en Guatemala.

Honduras

Medidas de protección en frontera para la Propiedad Intelectual

Por

Héctor Fernández Lozano *

Resumen

Honduras enfrenta el desafío de una economía informal que alcanza un 80%. Esto propicia infracciones a los derechos de propiedad intelectual, especialmente a través del comercio de productos falsificados. Para abordar esta situación, nuestro país ha implementado políticas que involucran a las autoridades aduaneras y la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual, aplicando medidas en la frontera conforme al Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y el nuevo Código Penal que penaliza el uso ilegítimo de patentes y marcas registradas. Su compromiso con estándares internacionales, como el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, destaca la determinación del país en la protección de estos derechos.

La implementación de estas medidas refleja el compromiso del país en la protección de los derechos de propiedad intelectual, contribuyendo a un entorno más seguro y competitivo que fortalece la inversión y la innovación en el país. La lucha contra la infracción no solo salvaguarda a los titulares, sino que también promueve un ambiente propicio para la creatividad, consolidando a Honduras como un actor comprometido en la defensa de la propiedad intelectual en el escenario global.

Palabras clave: Propiedad Intelectual; Globalización; Honduras; Economía Informal; Protección; Cooperación Internacional; Desarrollo Económico.

* Abogado con estudios de posgrado en Administración de Empresas con orientación en Finanzas de la Universidad de San Pedro Sula, ambos con mención honorífica "Magna Cum Laude". Actualmente se desempeña como Coordinador del Departamento de Asuntos Litigiosos de Propiedad Intelectual & Compliance de Bufete Mejía & Asociados.

Abstract

Honduras faces the challenge of an informal economy reaching 80%, leading to infringements on intellectual property rights, particularly through the trade of counterfeit products. To address this, Honduras has implemented policies involving customs authorities and the Special Prosecutor's Office for Intellectual Property, applying measures at the border according to the Uniform Central American Customs Code and the new Penal Code that criminalizes the illegitimate use of patents and trademarks. Its commitment to international standards, such as the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, underscores the country's determination in protecting these rights.

The implementation of these measures reflects Honduras's commitment to safeguarding intellectual property rights, contributing to a safer and more competitive environment that enhances investment and innovation in the country. The fight against infringement not only protects rights holders but also promotes an environment conducive to creativity, solidifying Honduras as a dedicated player in defending intellectual property on the global stage.

Keywords: *Intellectual Property; Globalization; Protection; Innovation; Counterfeiting; Honduras; Enforcement.*

La Propiedad Intelectual se ha convertido, producto de la digitalización y globalización, en un baluarte y activo invaluable para las empresas a nivel mundial. En este sentido, a medida mayor cantidad de personas tienen el alcance a más información sobre productos por medio del Internet, la protección de los derechos de propiedad intelectual se vuelve imprescindible y cruza las fronteras de origen.

En este contexto de interconexión global, la propiedad intelectual se ha convertido en un pilar fundamental para el fomento de la innovación, la creatividad y el desarrollo económico. Las empresas, independientemente de su ubicación geográfica, dependen en gran medida de la capacidad de proteger sus innovaciones, marcas registradas, derechos de autor y otros activos intangibles. Esto no solo les permite salvaguardar sus inversiones en investigación y desarrollo, sino también competir en un mercado internacional donde ahora la información fluye a velocidades nunca antes vistas.

Esta aceleración masiva de la información en línea ha generado desafíos significativos en cuanto a la piratería, la falsificación y la apropiación indebida de propiedad intelectual, lo que hace que la protección de estos derechos sea aún más necesaria. En este contexto, las estrategias de protección de la propiedad intelectual no pueden ser meramente nacionales, sino que deben abordar cuestiones transfronterizas y considerar la cooperación internacional para garantizar la defensa de estos activos valiosos en un mundo cada vez más interconectado.

Por otra parte, Honduras cuenta con uno de los porcentajes más elevados de economía informal en la región, con un estudio realizado en el año 2021 que reflejaba que “según cálculos oficiales y extraoficiales, el 80% de la economía de Honduras es informal” (Ortiz, 2021). El comercio informal y las infracciones en materia de propiedad intelectual están estrechamente relacionados, ya que el primero a menudo facilita y promueve el segundo. En un contexto territorial donde impera el comercio informal, generalmente los productos suelen ser vendidos sin la debida autorización de los titulares de derechos de propiedad intelectual, lo que generalmente incluye marcas y signos distintivos registrados, derechos de autor y patentes, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, podría tratarse de importaciones efectuadas de parte de los comerciantes en los que se manufacturan productos en el exterior y se importan productos finalizados que incorporan marcas registradas sin autorización del titular. Esta conexión se evidencia en el trabajo de expertos en el campo, como Rajkumar Chellappa y Rajiv Krishnan Kozhikode, quienes argumentan que “el comercio informal, al ofrecer productos falsificados y copias no autorizadas, socava significativamente la protección de los derechos de propiedad intelectual y plantea un desafío constante para los gobiernos y las empresas” (Kozhikode, 2008). La expansión del comercio informal puede tener un impacto negativo en la innovación y la inversión en propiedad intelectual, lo que resalta la importancia de abordar esta cuestión desde una perspectiva legal con aras de proteger eficazmente estos derechos.

En Honduras, el comercio informal ha sido históricamente un problema significativo, y se ha observado que facilita la proliferación de productos falsificados y copias no autorizadas que infringen los derechos de propiedad intelectual. Basta con recorrer los barrios más populosos de las ciudades más importantes del país, como San Pedro Sula o Tegucigalpa para identificar a simple vista la gravedad de la situación. La falta de regulación y supervisión

adecuadas en estos mercados informales ha venido permitiendo la libre venta de productos falsificados, incluyendo ropa, productos electrónicos, accesorios, perfumes, y otros bienes que pueden infringir derechos de propiedad intelectual de personas naturales y jurídicas que erogan grandes cantidades de dinero en poder proteger estos derechos. Organizaciones como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han abordado este problema en la región y han instado en diversas ocasiones a los gobiernos a fortalecer sus medidas de aplicación de la ley y promoción de la propiedad intelectual para combatir estas infracciones.

En este sentido, Honduras, como país comprometido con el desarrollo de la innovación y creatividad, garante de los derechos de propiedad intelectual, ha desarrollado políticas y estrategias para fortalecer la protección de estos derechos. Una de las herramientas clave en este esfuerzo es la colaboración entre las autoridades aduaneras y la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática. Estas entidades trabajan de manera conjunta y permanecen en constante comunicación en aras de implementar medidas de protección en frontera que buscan prevenir y combatir las infracciones en materia de propiedad intelectual in fraganti.

Estas medidas de protección en frontera se basan en marcos legales y acuerdos internacionales. Principalmente, nuestra legislación positiva mediante el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) proporciona las pautas y procedimientos que las autoridades aduaneras deben seguir para detectar y detener mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual. Según el Artículo 316 de precitado cuerpo legal, las autoridades aduaneras tienen la potestad oficiosa de retener de forma precautoria las mercancías sospechosas de violar derechos de propiedad intelectual e impedir su despacho, obligándose a reportar a los derechohabientes o a sus respectivos apoderados legales reconocidos a nivel nacional para que estos den inicio a las acciones legales que estimen pertinentes (Congreso Nacional de Honduras, 2008). En aras de garantizar a cabalidad este procedimiento, es necesario alertar previamente a las Autoridades Aduaneras por medio de una denuncia ante la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual, de la existencia de una posible infracción de propiedad intelectual, mediante la cual se designe puntualmente el puerto de embarque, el nombre del posible infractor, las marcas que están siendo infringidas junto a sus certificados de registro y

cualquier otra información de utilidad que servirá como alerta aduanera para las autoridades encargadas.

Por su parte, el nuevo Código Penal en Honduras, en vigencia desde el 4 de marzo del 2020, ha tipificado como delito el uso ilegítimo de patentes y el uso ilegítimo de distintivos o marcas registradas. En el marco de estas disposiciones legales, el legislador ha detallado las diversas acciones que constituyen esta conducta ilícita, tales como la fabricación, importación, empleo, oferta o comercialización de productos o procesos protegidos por derechos de propiedad industrial debidamente inscritos y registrados en Honduras (Congreso Nacional de Honduras, 2020).

Para reforzar las medidas antes mencionadas, la norma sustantiva y procesal penal tipifican sanciones y procedimientos específicos para los delitos contra la propiedad industrial. Merece la pena reconocer que con la entrada en vigencia del Decreto 130-2017, que contiene el Código Penal, se ha dado un realce a la protección a la propiedad industrial al generar armonía con los preceptos jurídicos que engloban y definen la Propiedad Intelectual conforme a la Ley de Propiedad Industrial. En particular, mediante esta nueva norma se reconocen algunas sanciones para las actividades como el uso ilegítimo de patentes y el uso ilegítimo de signos distintivos o marcas, ambos siendo castigados con penas privativas de libertad y multas.

Además, Honduras es signatario del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este acuerdo internacional establece estándares y directrices para la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual en el comercio internacional, lo que refleja el compromiso de Honduras en cumplir con los estándares internacionales en esta materia.

Para poder garantizar a plenitud el poder gozar de esta protección en frontera, es muy importante que como derechohabientes y propietarios de registros de propiedad intelectual mantengamos en uso nuestras marcas en Honduras o, en su defecto, realicemos el pago correspondiente de las tasas de mantenimiento. Esto nos protege contra acciones de cancelación promovidas por terceras personas en materia administrativa que maliciosamente pretendan adueñarse de registros marcarios o de patentes, así como garantiza poder ejercitar las acciones legales pertinentes en defensa de nuestros derechos de propiedad industrial.

Vemos entonces como Honduras ha adoptado un enfoque integral para la protección de los derechos de propiedad intelectual, al implementar medidas que buscan no solo proteger los derechos de los titulares de propiedad intelectual, sino también fomentar un entorno propicio para la innovación y la creatividad en el país.

Las medidas de protección en frontera reflejan el compromiso de Honduras en la lucha contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual y contribuyen a fortalecer la protección de los titulares de derechos en el país. La implementación efectiva del RECAUCA y la aplicación adecuada de las disposiciones del Código Penal son fundamentales para prevenir la entrada y salida de mercancías falsificadas o piratas, promoviendo así un entorno propicio para la inversión, innovación y la creatividad en Honduras.

Bibliografía

- Congreso Nacional de Honduras. (2008). Reglamento del Código Aduanero Conforme Centroamericano.
- Congreso Nacional de Honduras. (2020). Código Penal.
- Kozhikode, R. C. (2008). Innovation and intellectual property protection in the Indian software industry. 4-25.
- Ortiz, O. (2021). La economía informal domina recuperación laboral en Honduras tras la pandemia. *Voz de América*, 1.



México

**Comercialización
de productos falsificados
en México**

Por

José Antonio Arochi de la Torre*

1. Marco legal en México
2. Problemática de la falsificación de mercancías en México y las acciones para combatirla

Bibliografía

Resumen

En este ensayo se describe la situación actual de México con respecto a la falsificación de mercancías. En el texto se analizan las disposiciones existentes en el país destinadas a erradicar esta práctica y se examinan las acciones que los propietarios de derechos de propiedad intelectual pueden emprender para hacer respetar sus derechos de manera efectiva. El objetivo es ofrecer una comprensión más clara de los procesos implementados en México para hacer frente al problema de la piratería.

Palabras clave: México-Falsificación, México-Piratería

Abstract

This essay will describe the current situation in Mexico regarding the counterfeiting of goods, address the existing provisions in the country aimed at eliminating and eradicating this practice, and examine the actions that owners of intellectual property rights can take to enforce their rights effectively. The goal is to provide a clearer understanding of the processes implemented in Mexico to tackle the issue of piracy.

Keywords: Mexico-Counterfeiting, Mexico-Piracy

* Asociado de Arochi & Lindner, México. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana y Maestro en Derecho por la Universidad de Washington.

1. Marco legal en México

En nuestro país existen diversas normatividades tanto nacionales como internacionales dedicadas a regular y sancionar la falsificación de mercancías en beneficio de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Los dos principales ordenamientos son la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor. Estas dos leyes son el foco principal en el cual se aglomera la mayor cantidad de disposiciones sustantivas en materia de protección a la propiedad intelectual entendida desde un punto de vista amplio y es en ellas donde se encuentran contempladas las infracciones administrativas y los delitos en materia de piratería.

Por otro lado, respecto a los procedimientos que se deben llevar para que tales disposiciones sustantivas se sancionen y apliquen, éstos se encuentran contemplados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Aduanera.

Estos son ordenamientos dedicados a prever el actuar de las autoridades respecto a los hechos que los titulares de propiedad intelectual les expongan, para que se hagan efectivas las sanciones y penas que las leyes sustantivas disponen.

2. Problemática de la falsificación de mercancías en México y las acciones para combatirla

En el país nos encontramos ante una complicada situación para combatir la piratería. Existen algunos principales retos que impiden que esta práctica ilegal en contra de titulares de derechos de propiedad intelectual sea limitada o incluso erradicada. Uno de estos obstáculos, es el exponencial crecimiento del comercio informal. El aumento de mercados y comerciantes que no se encuentran regulados abre más y más la puerta para que los productos falsificados sean comercializados fácilmente y esto complique las acciones que puedan tomarse en contra de estas personas.

El crecimiento de este tipo de comercio irregular trae como consecuencia la falta de interés por parte del consumidor de adquirir los productos de manos de los comerciantes formales y que cumplen con todas sus obligaciones fiscales y regulatorias. Tomando en consideración que el comercio informal es una consecuencia de la situación económica actual, con el fomento al empleo e impulsando la economía, podríamos encontrar una solución a este

problema y por lo tanto, también impactaría en el aspecto de la falsificación de mercancía.

Estudios han indicado que en el segundo trimestre de 2022, el 51.7% de los trabajadores no agropecuarios en México se dedican al comercio informal y esta cifra ha ido en aumento con el paso del tiempo¹. Un claro ejemplo de este problema, es el crecimiento y aumento de mercados y comercios dentro del centro de la Ciudad de México ya que una gran cantidad de los productos apócrifos que entran al país, se terminan comercializando en estos locales.

También, la posición pasiva que ha adoptado el actual gobierno mexicano, respaldándola en políticas de solidaridad y protección a los que el propio gobierno considera “grupos vulnerables” igualmente complica el acceso a las vías de acción que los titulares de propiedad intelectual puedan tener derecho, derivado de la inactividad por parte de las autoridades en concordancia con las ideologías y políticas de la administración actual.

Uno de los principales retos para el combate a la piratería es el incremento de importaciones al territorio mexicano con productos falsificados que trae como consecuencia una mayor cantidad de productos circulando en el mercado. Pero con una participación activa por parte de los titulares de las marcas ejerciendo las acciones en frontera que establecen tanto los tratados internacionales como la legislación nacional, se puede mandar un mensaje contundente a todos aquellos comerciantes y distribuidores de mercancía apócrifa.

Por ello es importante mantener proactividad en la vigilancia de los productos que ingresan al territorio mexicano y, en nuestro país eso es posible a partir de la inscripción de marcas u obras protegidas por derecho de autor ante la autoridad aduanera quien posee una plataforma en la que se recopila toda la información que los titulares de derechos le proporcionan y está directamente conectada con la base de datos del IMPI.

Así, los titulares podrán tener conocimiento de aquellos productos que ingresan al país y que reproducen sus marcas u obras, pudiendo identificar si se trata de mercancía autorizada o apócrifa, teniendo la oportunidad, de ser el caso, para ejercer cualquiera de las acciones procedentes, tanto penal como administrativa.

1. [https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/08/crece-la-informalidad-en-mexico-pero-disminuye-pobreza-laboral/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de%202022%2C%2051.7%25%20de%20los%20trabajadores,para%20los%20hombres%20\(49.5%25\)](https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/08/crece-la-informalidad-en-mexico-pero-disminuye-pobreza-laboral/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de%202022%2C%2051.7%25%20de%20los%20trabajadores,para%20los%20hombres%20(49.5%25).).

Debido a que, en México, los oficiales de aduanas no tienen facultades para retener un embarque bajo violaciones a la propiedad intelectual, necesitan contar con una orden de inspección de la autoridad competente.

Dicha orden sólo puede obtenerse al iniciar una acción administrativa tramitada ante el IMPI, o una acción penal iniciada ante la FGR. Sólo estas dos autoridades pueden conceder una orden de suspensión de la libre circulación de las mercancías por motivos de propiedad intelectual.

Es indistinto si los productos tienen como destino México o estamos frente a cargamentos de transbordo, existe la posibilidad de asegurar dicha mercancía con fundamento en los tratados internacionales de los que México forma parte. Sin embargo, es importante destacar que, para los casos de aduanas de transbordo, sólo es posible a través de acciones administrativas.

Por otro lado, las acciones penales proceden únicamente cuando se trata de reproducción exacta de obras o marcas registradas. Esto último, en el mismo tipo de productos que los protegidos por el registro. Por tanto, es cuando hablamos de "artículos falsificados" en sentido estricto.

Las acciones administrativas proceden cuando se habla de uso no autorizado de un registro de marca, ya sea sobre una reproducción idéntica o confusamente similar, en productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por el registro. También procede la acción por prácticas de competencia desleal, imagen comercial y reproducción de copias no autorizadas y obras modificadas o deformadas.

Es una realidad que, para los titulares, las decisiones para hacer valer los derechos de propiedad intelectual deben tomarse con inteligencia, pero siempre será más eficaz cuando dichos titulares de derechos decidan mantener una política de tolerancia cero y a perseguir los casos aunque el número de productos sea pequeño. Como sabemos, la tendencia global de los falsificadores ha cambiado. En los últimos años, era posible incautar un contenedor entero lleno de productos falsificados de una sola empresa; hoy en día, nos enfrentamos a envíos multimarca o diversificados. Las personas dedicadas a importar, o comercializar mercancía apócrifa parecen estar deseando reducir el interés del titular de los derechos por emprender acciones.

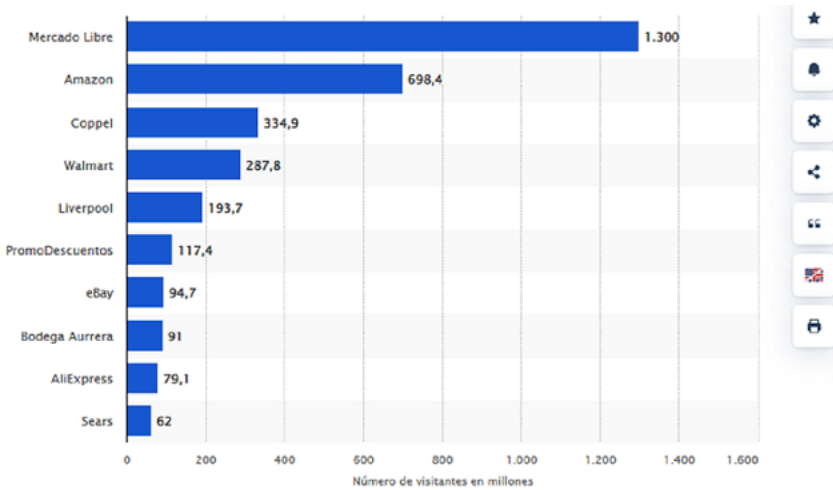
Asimismo, aun cuando la tendencia es que los productos falsificados se produzcan en el extranjero y posteriormente entren a México, también es muy común que ya existan algunas fuentes locales que distribuyan artículos falsificados.

De igual forma, en estos últimos años se ha convertido en una realidad que ya no únicamente encontremos productos piratas en las calles y comercios, sino que también sean distribuidos de forma masiva por medio de *marketplaces*. Es decir, que una vez que los productos llegan al territorio mexicano, o aún aquellos que se encuentran en algún otro país del mundo, pueden ser comercializados también a través de medios digitales, lo cual se ha transformado en la práctica más común para el consumidor.

Si bien es cierto que la gran mayoría de estos sitios web han puesto a disposición de los titulares de derechos cada vez más y más herramientas para hacerles de su conocimiento que se está cometiendo alguna conducta ilegal en perjuicio de sus derechos de propiedad intelectual dentro de su página de internet, debido al gran número de sitios y de distribuidores de productos falsificados, sigue existiendo la dificultad de erradicar por completo la existencia de estas conductas infractoras o delictivas.

En la siguiente tabla se representan cuáles son los sitios de *retail* más visitados en México:

2



Por otro lado, cabe hacer hincapié que en el tratado internacional recientemente implementado entre Canadá, EEUU y México (T-MEC por sus siglas en español) establece como obligatorio que los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) puedan aplicar un procedimiento de “*notice & takedown*” para asuntos relacionados con derechos de autor³.

2. <https://es.statista.com/estadisticas/1166823/tiendas-online-con-mas-trafico-mexico/>
3. Artículo 20.89 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canada (T-MEC).

Es por ello que cada vez más los titulares de derechos de propiedad intelectual deben ampliar su enfoque para detectar todas las violaciones posibles con el fin de atacarlas en su mayoría a través de los diferentes recursos que se encuentran a su disposición.

Ante esta problemática de falsificación de marcas o reproducciones no autorizadas de obras protegidas que afecta no sólo a México sino a nivel global, el titular de los derechos de propiedad intelectual no es el único perjudicado, sino que también es aquella persona que consume o adquiere tales productos quien se verá afectado por el error en el que pudiera incurrir al comprar mercancía pirata o falsificada.

Por un lado, una función esencial de las marcas es la de brindar la posibilidad al consumidor de poder identificar un origen empresarial del producto o servicio al cual se le aplica el signo distintivo del que se trate. Es decir, que estamos ante una función informativa en las relaciones consumidor-empresario, pues siempre que el consumidor observe que un producto trae la misma marca, sabrá que esa prestación tiene una misma procedencia empresarial⁴.

Por lo tanto, si el consumidor se enfrenta con un producto cuya marca ha sido falsificada, lo más probable es que se vea perjudicado por una diferencia significativa en la calidad de tal mercancía, e incluso puede provocar un daño en la salud de aquella persona. Es decir, que dependiendo de la prestación que sea falsificada, existirá un menor o mayor riesgo de poder dañar al consumidor por el error al que se le indujo. Por ejemplo: si se falsifica la marca de un medicamento, existe un riesgo bastante elevado de dañar la salud del consumidor en caso de que éste la ingiera.

Por otro lado, el uso no autorizado de obras protegidas genera un perjuicio tanto al autor, como al titular de los derechos patrimoniales (en caso de ser una persona diferente al primero) y a la persona que pudiera adquirir tal reproducción no autorizada o que no provenga del titular de tales derechos.

Por lo tanto y a manera de conclusión, la comercialización de productos falsificados es una situación que debe ser combatida a través de todos y cada uno de los medios jurídicos posibles, a pesar de los problemas políticos o administrativos que puedan presentarse, con el fin de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y para fomentar una sana competencia dentro de nuestra economía.

4. De la Parra Trujillo, Eduardo, Introducción al derecho intelectual, 1a edición, Ciudad de México, Porrúa; 2014, p. 168.

Bibliografía

- De la Parra Trujillo, Eduardo, Introducción al derecho intelectual, 1a edición, Ciudad de México, Porrúa; 2014. <https://es.statista.com/estadisticas/1166823/tiendas-online-con-mas-trafico-mexico/>.
- [https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/08/crece-la-informalidad-en-mexico-pero-disminuye-pobreza-laboral/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de%202022%2C%2051.7%25%20de%20los%20trabajadores,para%20los%20hombres%20\(49.5%25\)](https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/08/crece-la-informalidad-en-mexico-pero-disminuye-pobreza-laboral/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de%202022%2C%2051.7%25%20de%20los%20trabajadores,para%20los%20hombres%20(49.5%25).).



Panamá

Reflexiones en la comercialización de productos falsificados en América

Por

Gabriela Tejada de Britton*

Fernando González-Ruiz M**

Introducción

1. Marco legal de la República de Panamá
2. Acciones Administrativas
3. Acción Penal
4. Acción Civil
5. Análisis de la situación en Panamá

Conclusiones

Resumen

Panamá desempeña un papel crucial en la lucha contra la falsificación de marcas en las Américas gracias a su posición geográfica estratégica que conecta América del Norte y del Sur, así como los océanos Atlántico y Pacífico. El país cuenta con leyes sólidas que previenen y penalizan el uso indebido de marcas, permitiendo a los titulares de derechos de marca emprender acciones administrativas, civiles y/o penales contra la comercialización de

* Abogada panameña, se graduó con honores en la Universidad Santa María La Antigua, y obtuvo una Maestría en Derecho Privado en la Universidad de París II. Socia de la firma de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán en Panamá.

** Abogado asociado de Icaza, González-Ruiz & Alemán, Panamá. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), y tiene una Especialización en Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. También cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA), una Especialización en Legal Tech e Innovación de The George Washington School of Business y una Especialización en Análisis Financiero para Abogados de Tulane University- A.B Freeman School of Business.

productos falsificados. Esto incluye inspecciones, retención de mercancías sospechosas y decomiso de productos que infringen los derechos de propiedad intelectual.

Las retenciones de mercancía sospechosa en Panamá son frecuentes en puertos de contenedores, aeropuertos, paquetes de *courier* y en la frontera con Costa Rica, a menudo iniciadas por denuncias de los titulares afectados. Sin embargo, los falsificadores han adoptado estrategias más sofisticadas, como la comercialización en línea de productos falsificados a través de plataformas sociales, lo que añade complejidad a los esfuerzos de las autoridades. Además, la insuficiencia de personal y presupuesto en instituciones gubernamentales ha provocado demoras en las investigaciones, representando un desafío adicional. En este escenario, fomentar la colaboración entre empresas, gobiernos, organizaciones y consumidores resulta crucial para abordar eficazmente el problema de la falsificación y proteger los derechos de propiedad intelectual.

Palabras Clave: Panamá; Productos falsificados; Propiedad Industrial; Aduanas; Acción Administrativa; Acción Penal; Acción Civil; Uso Indebido de marca; Puertos.

Abstract

Panama plays a crucial role in the fight against brand counterfeiting in the Americas, thanks to its strategic geographical position connecting North and South America and the Atlantic and Pacific Oceans. The country has robust laws that prevent and penalize the misuse of brands, enabling brand rights holders to take administrative, civil, and/or criminal actions against the marketing of counterfeit products. This includes inspections, retention of suspicious goods, and confiscation of products infringing on intellectual property rights.

The retention of suspicious goods in Panama is frequent in container ports, airports, courier packages, and at the Costa Rican border, often initiated by complaints from affected rights holders. However, counterfeiters have adopted more sophisticated strategies, such as online marketing of fake products through social platforms, adding complexity to the authorities' efforts. Moreover, insufficient personnel and budget in government institutions have led to delays in investigations, posing an additional challenge. In this scenario, fostering collaboration among businesses, governments, organizations, and consumers is crucial to effectively address the counterfeiting issue,

promoting a comprehensive and coordinated response to protect intellectual property rights.

Keywords: *Counterfeit products; Panama; Counterfeit products; Industrial Property; Customs; Administrative Measures; Criminal Action; Civil Action; Trademark Infringement; Ports.*

Introducción

La puesta en el mercado de productos con marcas falsificadas lesiona la economía de un país y pone en peligro en muchas ocasiones la salud del consumidor. Es por ello que la normativa legal contemporánea establece mecanismos para prevenir y castigar el uso indebido de marcas por parte de quienes buscan lucrar copiando marcas y logos registrados por terceros.

Panamá no es ajena a esta realidad. Desde el año 1996, cuando se adoptó la Ley de Propiedad Industrial vigente, nuestro país cuenta con las herramientas legales necesarias para combatir la comercialización de productos falsificados. Estas normas incluyen procedimientos administrativos, civiles y penales que son utilizados por los titulares de derechos interesados en materializar el derecho exclusivo que han adquirido al registrar su marca en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.

Panamá es un país clave para realizar actividades de lucha contra la falsificación y protección de marcas, ya que su posición geográfica permite conectar de manera estratégica a Norte y Suramérica, al igual que a todos los países con presencia y/o actividad comercial en los océanos Atlántico y Pacífico. Para este fin se han construido y desarrollado los siguientes medios, vías y zonas logísticas que lo han convertido en el principal país de tránsito de la región:

- Canal de Panamá
- Ferrocarril de Panamá
- Puertos de contenedores adyacentes al Canal de Panamá
- Aeropuerto Internacional de Tocumen y Hub de las Américas
- Zona Libre de Colón

Canal de Panamá: Desde 1914 el Canal de Panamá, une de manera competitiva a todos los mercados, principalmente el asiático, europeo y el de Norte y Suramérica. Según el informe anual del año 2022 de la Autoridad

del Canal de Panamá, por el Canal transita cerca del 3% del comercio marítimo global transportando un gran volumen de mercaderías que van desde productos básicos e insumos, hasta bienes manufacturados y de alta tecnología¹. Las principales rutas comerciales del Canal de Panamá (por tonelaje) en el año fiscal del 2022 incluyeron:

- Costa este de los Estados Unidos – Asia
- Costa este de los Estados Unidos - costa oeste de América del Sur
- Costa oeste de América del Sur - Europa
- Ruta América del Sur Intercostal
- Costa este de América del Sur – Asia

Ferrocarril de Panamá: Desde 1885, el Ferrocarril de Panamá traslada personas y mercancías de todo tipo del océano Atlántico al Océano Pacífico y viceversa, siendo el primer ferrocarril interoceánico en el continente americano, Actualmente transporta de manera continua contenedores en ambas vías.

Puertos de contenedores adyacentes al Canal de Panamá: Se encuentran los siguientes puertos, con inmensos patios de contenedores para el trasbordo de carga, utilizando el 20% de todas de las grúas de puerto ubicadas en Latinoamérica, y sirviendo al comercio internacional.

- Panama Ports Company (PPC): Desde 1997, se encarga de gestionar puertos a cada extremo del Canal de Panamá: el Puerto de Balboa en la ciudad de Panamá (Océano Pacífico) y el Puerto de Cristóbal, en la ciudad de Colón (Océano Atlántico).
- Colon Container Terminal, S.A. (CCT): Ubicada en Coco Solo Norte, Provincia de Colón, en la Costa Atlántica de la República de Panamá.
- Manzanillo International Terminal-Panama, S.A (MIT): Inició sus operaciones en 1995 en un lugar cercano a la entrada atlántica del Canal de Panamá, adyacente a la Zona Libre de Colón (ZLC).
- PSA Panama International Terminal (PPIT) Está situado en la entrada del Canal de Panamá, en el lado Pacífico, en la antigua

1. Informe Anual 2022 (Autoridad del Canal de Panamá) <https://pancanal.com/wp-content/uploads/2023/01/Informe-2022.pdf>

Base Naval Rodman de EE. UU. Está bien posicionada para participar en el crecimiento de este centro estratégico, y proporciona un importante puerto de escala para las líneas marítimas que manejan contenedores y carga Ro-Ro.

Entre los meses de enero y junio del 2022 se registraron alrededor de 4 millones 184 mil 649 TEU en los puertos de contenedores que operan en el país y se estima que un 90% de los contenedores que se mueven en los puertos panameños es carga de trasbordo con destino a otros países de la región. Según las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), MIT fue el puerto que más movió contenedores en 2022, que superó los 2.7 millones de contenedores de 20 pies (TEU), le siguió PPC Balboa con 2.18 millones de TEU y CCT con 1.44 millones de TEU².

Aeropuerto Internacional de Tocumen: es catalogado como el “Hub de las Américas” por el volumen de conexiones, pasajeros y carga que maneja a diario.

Zona Libre de Colón: Establecida en el año 1948, la Zona Libre de Colón es un área segregada de aproximadamente 400 hectáreas, ubicada sobre el Océano Atlántico (una de las entradas al Canal de Panamá) y a 80 km de la Ciudad de Panamá. Es la segunda zona franca más grande del mundo (sólo superada por Hong Kong), donde operan alrededor de 2,000 empresas. En ella se desarrollan operaciones comerciales internacionales y logísticas exentas del pago de impuestos, especialmente las relacionadas con la importación, montaje, desmontaje, re-embalado y re-exportación de todo tipo de mercancías.

1. Marco legal de la República de Panamá

Las leyes y decretos que regulan los temas de Uso Indevido de Propiedad Intelectual en la República de Panamá son las siguientes:

- Ley 35 del 10 de mayo de 1996, Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial, reformada por Ley No. 61 del 05 de octubre del 2012.
- Decreto Ejecutivo 85 del 04 de julio del 2017, Por el cual se reglamenta la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996 y sus modificaciones.

2. Autoridad marítima de Panamá, Oficina de Planificación Movimiento de Contenedores en el Sistema Portuario Nacional <https://amp.gob.pa/wp-content/uploads/2023/01/F-195-Movimiento-de-Contenedores-en-el-SPN-en-TEU-5.pdf>

- Decreto Ejecutivo 123 del 26 de noviembre de 1996, Por medio del cual se reglamentan los Artículos 176 y 177 de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996 y se adoptan otras disposiciones sobre la materia, modificado por Decreto Ejecutivo No. 466 del 20 de octubre de 2015.
- Ley 64 del 10 de octubre de 2012 Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.
- Código Penal de la República de Panamá.

Las principales Autoridades gubernamentales de la República de Panamá encargadas de ejercer lo estipulado en nuestro marco regulatorio, son las siguientes:

- La Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias.
- La Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita al Ministerio de Cultura.
- La Autoridad Nacional de Aduanas.
- La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Delitos Informáticos.
- La División de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Dirección Nacional de Investigación Judicial.

La comercialización de productos falsificados se combate en Panamá mediante las siguientes herramientas legales:

2. Acciones Administrativas

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá está facultada para realizar inspecciones de mercancías sospechosas y retener aquellas que puedan estar infringiendo derechos de propiedad intelectual en cualquier parte del territorio nacional, incluyendo mercancía en tránsito y contenedores. La Administración de la Zona Libre de Colón también puede inspeccionar y retener mercancías ubicadas en la Zona Libre de Colón.

Las entidades mencionadas podrán actuar:

- De oficio: Luego de la retención de la mercancía sospechosa, las entidades gubernamentales deben notificar al titular de

la marca, quien tiene derecho a solicitar una muestra de la mercancía para examinarla y confirmar si infringen sus derechos de Propiedad Intelectual. En caso positivo, el titular de la marca debe presentar una moción oponiéndose al tránsito de las mercancías retenidas, junto con una fianza, cuyo importe no superará el 50% del valor total estimado del material infractor y de los medios para cometer la infracción. Luego de cumplido este proceso, el expediente se remitirá a la Fiscalía de Propiedad Intelectual, para la instrucción penal.

- Por orden de la autoridad competente, que puede ser un tribunal civil o penal.
- A petición del titular de los Derechos de Propiedad Intelectual. En este caso en particular, el interesado debe presentar una petición junto con una fianza de US\$2,000.00, y pagar las tasas oficiales para la inspección. Después de la incautación, el monto de la fianza se ajusta, de acuerdo con el valor total estimado del material infractor y los medios para cometer la infracción. Luego de cumplido este proceso, el expediente se envía al Fiscal de la Propiedad Intelectual.

3. Acción Penal

La acción penal puede ser iniciada de oficio por el Fiscal de Propiedad Intelectual, quien ordena el secuestro provisional de la mercancía sospechosa y de los medios utilizados para la comisión del hecho infractor.

La acción también puede iniciarse mediante denuncia presentada al Fiscal por el titular de la propiedad intelectual.

El titular podrá participar en el procedimiento y en el juicio penal en cualquiera de las siguientes calidades:

- Como parte coadyuvante en la fase de investigación ante el Fiscal, con la facultad de aducir o presentar pruebas y demás elementos para la comprobación del hecho punible y de sus responsables;
- Como Víctima del delito, con la facultad de ser oída por el juez en los actos de audiencia.

- Comodenunciante, con la facultad de solicitar la responsabilidad penal del infractor y la indemnización por daños y perjuicios. El denunciante puede participar en el procedimiento como parte, con todos los derechos y privilegios, incluido el derecho a participar en las audiencias y presentar recursos.

Tratándose del procedimiento podemos decir que el mismo se inicia con la investigación penal, dirigida por el Fiscal de Propiedad Intelectual. Durante la investigación penal, el Fiscal debe recibir la declaración de un testigo experto para verificar si la mercancía es falsificada, así como para confirmar los autores y participantes de estas acciones delictivas. La investigación penal termina cuando el Fiscal emite una Resolución recomendando la acusación o el sobreseimiento del investigado. Un Juzgado Penal de Circuito se encarga de resolver sobre la acusación o sobreseimiento durante la sesión de Audiencia Preliminar. Si se dicta auto de acusación, se pueden presentar más pruebas durante un plazo de cinco (5) días. El denunciante también puede presentar una reclamación por los daños causados por el acto delictivo. A continuación, se celebra una Audiencia Final y se dicta la sentencia. Contra la sentencia en primera instancia cabe recurso de apelación. También es admisible en este tipo de delitos el recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia.

En cualquier fase del procedimiento penal, el Tribunal puede ordenar el archivo de las actuaciones, si el titular y el infractor lo solicitan conjuntamente.

Una vez que el Fiscal recibe la confirmación de que la mercancía incautada es falsificada, el titular del derecho o el Fiscal pueden solicitar su destrucción.

4. Acción Civil

Según lo estipulado en el artículo 167 de la Ley 35 de 1996, “El titular de un derecho protegido en virtud de la presente Ley, podrá entablar acción civil ante el juez competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”.

Para asegurar la efectividad de la acción civil o el resarcimiento de los daños y perjuicios, el demandante puede solicitar al juez que ordene medidas cautelares. Las medidas cautelares se tramitan en expediente separado y el juez las practicará de inmediato y sin más trámite. El demandante deberá depositar una fianza cuyo importe no excederá del 50% del valor total estimado del material infractor y de los medios para cometer la infracción. El titular de los derechos podrá solicitar la aplicación de una o más de las siguientes medidas:

- El cese de los actos que infrinjan los derechos;
- La indemnización de los daños y perjuicios sufridos
- Las medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción;
- La publicación de la sentencia condenatoria en la Gaceta Oficial.

Adicionalmente, el juez tiene la facultad de aplicar, al que incurra en los actos de Uso Indevido de los derechos de Propiedad Industrial, las siguientes sanciones:

- Multa de diez mil dólares (US\$10,000.00) a doscientos mil dólares (US\$200,000.00). Esta multa se aplicará a los infractores y a sus cómplices o encubridores. Cuando se trate de una empresa que opere en la Zona libre de Colón o zona franca existente en Panamá, la multa aplicable será equivalente al 25% del movimiento comercial mensual de la empresa.
- Suspensión del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un periodo de tres meses.
- Suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación, otorgado por la administración de la Zona Libre de Colón o zona franca existente en Panamá.

Cuando se trate de productos falsos, el tribunal civil competente ordenará la destrucción de la mercancía que haya determinado son falsificadas, sin compensación alguna, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma, fuera de los canales comerciales. De igual forma, el tribunal será competente para ordenar la destrucción de la maquinaria utilizada en la vulneración del derecho marcario.

5. Análisis de la situación en Panamá

Según estadísticas de la Autoridad Nacional de Aduanas, de julio de 2021 hasta junio de 2022, se detectaron 344 casos de retenciones de mercancías falsificadas, de los cuales 141 fueron remitidos a la Fiscalía de Propiedad Intelectual, ascendiendo el valor CIF (costo, seguro y flete) de todos estos casos a la suma de **US\$4.164,847.66³**.

3. Miembros de la Organización Mundial de Aduanas se reúnen en Panamá y debaten sobre fraude de marcas. 01 de junio del 2022, https://ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/miembros-de-la-organizacion-mundial-de-aduanas-se-reunen-en-panama-y-debaten-sobre-el-fraude-de-marcas

En el país podemos dividir los casos de la siguiente manera:

- La mercancía incautada en contenedores que transitan por los diferentes puertos así sea en tránsito o con destino final Panamá. China es el principal país de origen de la mayoría de las mercancías falsificadas objeto de incautación en los puertos panameños, siendo los principales puertos de carga de esta mercancía los puertos de Ningbo, Xiamen, Shatian y Huangpu.
- La mercancía retenida a los pasajeros que transitan por el Aeropuerto Internacional de Tocúmen y el Aeropuerto de Panamá Pacífico. La mayoría de la mercancía que se retiene en el Aeropuerto internacional de Tocumen proviene de Perú y Colombia.
- La mercancía que se recibe por medio de empresas Courier;
- La mercancía retenida a pasajeros o a conductores de buses o camiones que transitan por la frontera entre Panamá y Costa Rica, así como puntos de tránsito de la República de Panamá y
- Las investigaciones iniciadas mediante denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Delitos Informáticos.

Dentro de los principales países de destino de la mercancía falsificada que pasa por Panamá se encuentran Colombia, Venezuela y República Dominicana. De igual forma, se puede ver que algunas de las incautaciones van dirigidas a empresas que operan en la Zona Libre de Colón, lo que hace que dicha zona franca siga siendo un centro sensible donde se puede encontrar mercancía falsificada.

... Dentro de los principales países de destino de la mercancía falsificada que pasa por Panamá se encuentran Colombia, Venezuela y República Dominicana...

Nuestra legislación brinda herramientas que pueden ser muy útiles al momento de crear estrategias para la lucha contra la falsificación, como lo es, la facultad que tienen nuestras autoridades de retener mercancía de oficio, no solo dirigida al mercado local, sino también mercancía en tránsito

con destino a otros países de la región. De acuerdo con nuestra legislación, tránsito significa que las naves deben realizar cualquier operación en puertos panameños (carga/descarga). Es importante mencionar que la Autoridad Nacional de Aduanas no está autorizada a detener buques en tránsito por el Canal de Panamá, ya que la legislación local establece que el tránsito por el mismo debe ser ininterrumpido.

Para facilitar la labor de las medidas en frontera, se ha creado un registro de marcas ante la Autoridad Nacional de Aduanas, en donde los titulares de Propiedad Intelectual pueden proporcionar información no sólo sobre cómo detectar/identificar mercancías falsificadas, sino también proporcionar información sobre distribuidores, rutas y cualquier otro dato que pueda ser de ayuda para las autoridades.

Adicionalmente, se recomienda brindar de uno a dos entrenamientos al año al personal de la Autoridad Nacional de Aduanas, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Delitos Informáticos y de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, para brindarles así el conocimiento necesario para poder identificar con mayor facilidad los productos falsificados de las diferentes marcas.

En los últimos años en Panamá, así como en muchos países del mundo, hemos visto un cambio de modalidad en la forma en que los infractores introducen, venden y distribuyen productos falsificados, ya que han empezado a utilizar plataformas como Facebook e Instagram, así como otras redes sociales y plataformas digitales en donde a través de sus cuentas y “marketplaces”, se promocionan, venden y distribuyen sus productos con marcas falsificadas.

Esta nueva modalidad ha traído consigo algunas dificultades al momento de iniciar investigaciones o de retener los productos por parte de las autoridades, ya que es más complejo identificar al propietario de los mismos. Adicionalmente, debido a que la mayoría de estas tiendas virtuales funcionan por pedido, los infractores compran la mercancía a través de internet y la misma es enviada a través de compañías privadas de Courier, por lo que, normalmente, no manejan un gran inventario, lo que se traduce en menor cantidad de productos retenidos por las autoridades. Esto conlleva a que los titulares de marcas en muchas ocasiones decidan no proceder con la oposición al tránsito, lo que al mismo tiempo puede ocasionar que la Autoridad Nacional de Aduanas no retenga mercancía de ciertos titulares, ya que no perciben un interés de los mismos por estos temas.

Para este tipo de casos, normalmente debemos darle un seguimiento muy de cerca a estas tiendas virtuales para analizar qué acciones podemos tomar. Por ejemplo, si vemos que operan a través de pedidos y sabemos que no tienen una gran cantidad de mercancía en sus casas o tiendas, podemos reportar la cuenta para que la misma sea cerrada o enviar una carta de "Cease & Desist". Así mismo, hemos visto algunos casos en donde el infractor sí cuenta con gran cantidad de mercancía falsificada almacenada en su casa y la vende a través de Instagram, como en un caso en especial, en donde procedimos a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Propiedad Intelectual para que la misma procediera con la investigación pertinente y al momento de realizar todas las investigaciones y allanar la residencia del dueño de la tienda virtual, en la misma se pudo encontrar una gran cantidad de mercancía de diversas marcas almacenadas en varias habitaciones de la residencia, incluso se encontró una gran cantidad de mercancía almacenada en dos de los automóviles que se encontraban estacionados en la misma.

... falta de personal y de presupuesto en las diferentes instituciones del gobierno...

Otros obstáculos que hemos estado experimentando en los últimos años en Panamá, es la falta de personal y de presupuesto en las diferentes instituciones del gobierno, incluyendo la Autoridad Nacional de Aduanas, tema que ha afectado la operación de esta autoridad, lo que en muchos casos se traduce en demoras en los trámites, como lo es la transferencia del expediente a la Fiscalía de Propiedad Intelectual para que esta instancia pueda investigar el delito.

Y es que la comercialización de productos falsificados debe también ser atacada por otras vías tales como:

Cooperación internacional: debido a que los falsificadores trasladan fácilmente sus productos de un país a otro, los titulares y las autoridades internacionales deben compartir información útil para la retención de un mayor número de mercancía falsificada, monitoreando los canales de venta tanto en línea como físicos, y llevando un mejor control de identificación y documentación de los productos que circulan en el comercio entre fronteras.

Educación y concientización: Los consumidores deben ser informados sobre los peligros de adquirir mercancía falsificada, y la importancia de proteger la propiedad intelectual.

Utilización de tecnología avanzada: La detección de mercancía falsificada se facilita enormemente con la adopción de sistemas de escáneres, y el análisis de datos, lo que permite establecer perfiles de riesgo, reduciendo así el impacto secundario negativo que puede ocasionar la interrupción del movimiento de las mercancías.

La combinación de esfuerzos sostenidos y coordinados que involucre empresas, gobiernos, organizaciones de titulares de derechos, consumidores y abogados de propiedad intelectual pueden ayudar a reducir significativamente la comercialización de productos falsificados y proteger a la población y a la economía local y regional.

Conclusiones

El comercio ilícito es una amenaza persistente y creciente a nivel mundial, y como hemos mencionado, Panamá es un país de suma importancia para el comercio mundial, lo que hace que, inevitablemente, sea un país susceptible para el transporte, producción, distribución y venta de todo tipo de productos falsificados. Debido a esto, Panamá tiene una gran responsabilidad de hacer cumplir adecuadamente sus leyes y reglamentaciones relacionadas a la materia, ya que, si se ejercen las mismas de manera apropiada, se evitará que los productos que infringen los derechos de Propiedad Intelectual de los titulares y que ponen en peligro la salud de muchas personas, lleguen a su destino y sean vendidos al consumidor final.

De igual forma, debido a que la tecnología y el comercio electrónico siguen abriendo nuevas oportunidades para la distribución y venta de productos ilícitos, para poder combatir de manera adecuada estos delitos, nuestras autoridades deben estar actualizadas sobre las nuevas tendencias y métodos que utilizan los infractores y así realizar las adecuaciones pertinentes en nuestras leyes y reglamentaciones para poder contar con las figuras legales adecuadas para combatir las mismas.

Otro elemento clave, en nuestra opinión, para optimizar la lucha contra el comercio ilícito en Panamá, es la adecuada colaboración entre las entidades del Estado, organismos internacionales y la empresa privada. Dentro de esta colaboración, que además de incluir el intercambio de información relacionada a las tendencias y modalidades de los infractores, también se debe incluir programas educativos dirigidos al consumidor, para que los mismos estén más informados sobre los peligros de comprar productos falsificados y de esta manera eviten comprar los mismos.

Paraguay

La piratería y falsificación en Paraguay: perspectivas jurídicas en la protección de la Propiedad Intelectual

Por

Antonio Villa Berkemeyer *

Federico Huttemann**

1. Definición y alcance de la piratería y la falsificación
2. Situación de la piratería y falsificación en Paraguay
3. Marco legal y medidas adoptadas por Paraguay
4. Implicaciones legales y económicas
5. Situación de la piratería y falsificación en Paraguay

Conclusión

Bibliografía

Resumen

Este artículo aborda el problema de la piratería y la falsificación en Paraguay desde el punto de vista legal. Se examinan las leyes y medidas tomadas por el país, así como las consecuencias legales y económicas relacionadas. Si bien es cierto que Paraguay se ha destacado como un centro importante de producción y distribución de productos pirateados y falsificados en la región, también lo es que existe un marco legal sólido que combate esta actividad.

Palabras clave: Paraguay-Piratería, Paraguay- falsificación, economía informal.

* Socio por 12 años en Berkemeyer, experto en Derecho Corporativo. Máster en Derecho Corporativo, Financiero y Bancario (LLM), Universidad de Fordham, Nueva York, Estados Unidos (2013). Certificado de Abogacía de Negocios en Inglés, Georgetown University Law Center, Estados Unidos (2011). Abogado, Universidad Católica de Asunción, Paraguay (2010).

** Socio en Berkemeyer desde hace 4 años, experto en Derecho Criminal. Máster en Derecho Penal Universidad de Buenos Aires Abogado, de la Universidad Nacional de Asunción (2009).

Abstract

This article addresses the issue of piracy and counterfeiting in Paraguay from a legal standpoint. It examines the laws and measures taken by the country, as well as the associated legal and economic consequences. While it is true that Paraguay has emerged as a significant center for the production and distribution of pirated and counterfeit products in the region, it is also true that there is a robust legal framework combating this activity.

Keywords: *Paraguay-Piracy, Paraguay-Counterfeiting, informal economy.*

Introducción

La piratería y la falsificación son fenómenos globales que afectan a la economía y al comercio internacional. Paraguay no es una excepción a esta problemática, y se ha convertido en un país conocido por la presencia y proliferación de productos pirateados y falsificados especialmente en la Triple Frontera. Este artículo tiene como objetivo analizar la situación de la piratería y la falsificación en Paraguay desde una perspectiva jurídica, examinando las leyes y medidas adoptadas por el país para combatir estos delitos, así como las implicaciones legales y económicas asociadas.

1. Definición y alcance de la piratería y la falsificación

La piratería se refiere a la reproducción y distribución no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, como películas, música, software y libros. Por otro lado, la falsificación implica la producción y venta de bienes que infringen marcas registradas, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Ambos fenómenos representan una violación de los derechos de propiedad intelectual y generan impactos negativos tanto para los titulares de derechos como para la economía en general. (OMPI, s.f.)

El sistema de propiedad intelectual en Paraguay tiene sus raíces en varias leyes y tratados internacionales. Uno de los hitos clave en el inicio de la protección de la propiedad intelectual en el país fue la adhesión a la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas en 1910. Esta convención sentó las bases para la protección de los derechos de autor en obras literarias y artísticas.

2. Situación de la piratería y falsificación en Paraguay

La Triple Frontera, que conecta las ciudades de Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguazu (Brasil) y Puerto Iguazu (Argentina), normalmente conocida por diversas actividades comerciales, ha sido identificada como un importante centro de producción y distribución de productos piratas y falsificados en la región debido a la facilidad que otorga la proximidad geográfica para transportar todo tipo de mercaderías. La accesibilidad de productos a bajo costo y la falta de medidas efectivas de control han contribuido a la propagación de estos delitos en el país. Se estima que la piratería y la falsificación representan una parte significativa de la economía informal en Paraguay, lo que tiene un impacto negativo en la economía formal y en la protección de los derechos de propiedad intelectual.

El impacto negativo de la piratería y la falsificación en Paraguay se extiende más allá de la economía formal y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Estas actividades ilícitas también generan riesgos para la salud y seguridad de los consumidores. Los productos falsificados, especialmente en sectores como los productos farmacéuticos y los componentes electrónicos, pueden carecer de los estándares de calidad y seguridad requeridos, poniendo en peligro la salud y bienestar de quienes los adquieren.

3. Marco legal y medidas adoptadas por Paraguay

Paraguay cuenta con un marco legal sólido para combatir la piratería y la falsificación. La Ley N° 1.328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece las normas para la protección de los derechos de autor en el país. Asimismo, la Ley N° 1.541/00 de Marcas y Designaciones establece el régimen jurídico para la protección de las marcas registradas.

La colaboración efectiva entre el sector público y privado en la lucha contra la piratería ha demostrado ser esencial para mitigar riesgos asociados a todo tipo de falsificación, de esta manera, el gobierno paraguayo ha implementado una serie de medidas para combatir la piratería y la falsificación. Entre estas medidas se encuentran la creación de unidades especializadas en la lucha contra la piratería, el fortalecimiento de la cooperación internacional, el aumento de los controles aduaneros y la realización de campañas de concientización en las que las marcas comparten sus conocimientos sobre las tendencias de falsificación.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para combatir la piratería, sigue siendo un desafío significativo para Paraguay debido a la

persistencia de actividades ilegales que se ve favorecida por la ubicación de la Triple Frontera.

... siendo un desafío significativo para Paraguay debido a la persistencia de actividades ilegales que se ve favorecida por la ubicación de la Triple Frontera...

4. Implicaciones legales y económicas

En cuanto a las implicaciones legales, se destaca que la piratería y la falsificación constituyen delitos que vulneran los derechos de propiedad intelectual. Los titulares de derechos, como autores, artistas, inventores y empresas, tienen el derecho legal de proteger y controlar el uso de sus creaciones. La violación de estos derechos puede dar lugar a acciones legales en las que los titulares pueden buscar sanciones penales y civiles contra los infractores. Como se mencionó antes, Paraguay cuenta con un marco legal en el que brinda protección a los titulares de esos derechos.

Mientras tanto, en el ámbito económico, la piratería y la falsificación representan una competencia desleal para las marcas, los fabricantes y comerciantes que operan de manera legal, ya que los productos pirateados y falsificados se venden a precios sumamente bajos.

Las implicaciones legales de la piratería y la falsificación se reflejan en la violación de los derechos de propiedad intelectual y en las acciones legales que pueden ser tomadas por los titulares de derechos. A nivel económico, estas actividades tienen un impacto perjudicial en los sectores creativos, generando un juego sucio y disminuyendo los ingresos legítimos de los titulares de derechos.

Es necesario tomar medidas efectivas para combatir la piratería, implementar medidas más innovadoras y adaptativas, con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual en Paraguay. Si bien, Paraguay cuenta con instituciones que acompañan la protección de la propiedad intelectual y fomentan la competencia leal con ánimos de formalizar la economía nacional, aún es difícil visibilizar los hechos de falsificación y denunciarlos, favoreciendo así a los infractores.

5. Situación de la piratería y falsificación en Paraguay

Es importante notar que los hechos de piratería presentan como modalidad -en alto índice- la afectación de las operaciones de importación, por tanto,

el territorio nacional se constituye en un mercado de tránsito informal para transportar todo tipo de mercaderías.

En el año 2022, luego de recibir información concreta de que, a través de la Aduana del Aeropuerto Silvio Pettrossi, en la Guía Aérea: 145-08773041, habían ingresado al país mercaderías en violación a la Propiedad Intelectual de diferentes firmas internacionales, así, las autoridades competentes procedieron a la incautación de las mercaderías y la remisión de estas al depósito de la fiscalía. La guía aérea citada contenía 26 bultos y arrojó como peso total 790 kilogramos. En acompañamiento de las autoridades competentes, se procedió a la verificación de la totalidad de bultos, en donde se constató que los mismos contenían relojes de conocidas marcas lujosas e internacionales. Después de la operación de incautación de los productos, se procedió a realizar una minuciosa verificación de estos con un perito especializado en propiedad intelectual. Se confirmó que estos productos violaban los derechos de propiedad intelectual de las compañías originales, además de representar un riesgo para la seguridad del consumidor debido a su mala calidad. Con esta evidencia, se llevó a cabo el procedimiento de destrucción de los productos, demostrando el compromiso con la protección de la propiedad intelectual y la seguridad del consumidor.

Este tipo de casos en los que se destruye una gran cantidad de productos no solo sirven como una advertencia a quienes intentan falsificar productos, sino que también destacan la importancia de la cooperación entre el sector privado y las autoridades para proteger la propiedad intelectual y garantizar la calidad y seguridad de los productos en el mercado. Desde la incautación hasta la destrucción de los productos estas acciones constituyen un componente crucial en la lucha contra la piratería.

Conclusión

La piratería y la falsificación representan un desafío constante en Paraguay, como en muchos otros lugares del mundo. Estas prácticas no solo violan los derechos de propiedad intelectual, sino que también tienen un impacto significativo en la economía, la seguridad del consumidor y la confianza en los mercados legítimos.

... Estas prácticas no solo violan los derechos de propiedad intelectual, sino que también tienen un impacto significativo en la economía, la seguridad del consumidor y la confianza en los mercados legítimos....

En este artículo, se ha explorado de manera general la situación de la piratería y la falsificación en Paraguay, destacando el importante papel que juega el país como centro de producción y distribución de productos piratas.

El caso específico presentado en 2022 ilustra la importancia de la aplicación rigurosa de la ley y la colaboración entre diversas partes interesadas. La incautación y destrucción de productos falsificados no solo protegen los derechos de propiedad intelectual, sino que también garantizan la seguridad del consumidor al evitar la circulación de productos de baja calidad.

En última instancia, la piratería y la falsificación no solo son cuestiones legales y económicas, sino que también tienen un impacto en la sociedad en su conjunto. Visibilizar y concienciar sobre los riesgos asociados a la adquisición de productos falsificados y la aplicación efectiva de las leyes son pasos clave para abordar este problema de manera integral y construir un entorno que fomente la creatividad y la innovación.

Bibliografía

- Código Penal de la República del Paraguay.
- Constitución de la República del Paraguay (1992).
- (S/f-a). Gov.py. Recuperado el 9 de noviembre de 2023, de <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/archivos-pdf/Informe-de-Gestion-2021.pdf?>
- (S/f-c). Org.py. Recuperado el 9 de noviembre de 2023, de https://www.uip.org.py/wpcontent/uploads/2023/07/Etapa2_p3OIT_UIP.pdf
- Ley N° 1.328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
- Ley N° 1.541/00 de Marcas y Designaciones.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2017). Study on the Economic Impact of Counterfeiting and Piracy in Paraguay. Recuperado el 16 de junio de 2023, de https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf
- WIPO – world intellectual property organization. (2010). En *A Concise Encyclopedia of the United Nations* (pp. 865–867). Brill | Neuhoff.



Perú

El éxito de la lucha contra la falsificación y piratería en el Perú

Por

Adriana Barrera*

y María Inés Herrera**

1. Comisión de Lucha contra Delitos Aduaneros y Piratería – CLCDAP
2. Vía Penal
3. Vía Administrativa
4. Medidas en frontera
5. Destino de productos decomisados
6. Daños y perjuicios
7. Reflexiones finales

Resumen

El artículo tiene como finalidad dar a conocer al lector los avances que ha tenido la normativa peruana respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual ante los actos de falsificación y piratería. Se exponen las distintas vías con las que cuenta el país para accionar en contra de estas actividades, se analizan las herramientas que se utilizan para asegurar los derechos de los titulares y se plantea una nueva problemática en la lucha contra la piratería por la evolución de los canales digitales.

Palabras clave: Piratería – Falsificación – Medidas en frontera – Principio de Oportunidad – Principio de Mínima Intervención – Medidas Cautelares – Metaverso

* Fundadora y socia gerente de Barlaw - Barrera & Asociados, Perú. Egresada de la Universidad de Lima (Perú) con estudios de postgrado en PAD Escuela de Alta Dirección - Universidad Piura (Perú), Franklin Pierce Law Center (USA), Universidad de Salamanca (España).

** Socia senior de Barlaw - Barrera & Asociados. Graduada de la Universidad de Lima (Perú) y posee un LLM de la Universidad de New Hampshire -Franklin Pierce Law Center (EE. UU.).

Abstract

The purpose of this article is to inform the reader about the progress made in Peruvian legislation concerning the protection of intellectual property rights against counterfeiting and piracy. The different avenues available in Peru to combat these activities are discussed, along with an analysis of the tools used to secure the rights of the rights holders. Additionally, a new challenge in the fight against piracy is presented due to the evolution of digital channels.

Keywords: *Piracy–Counterfeiting–Border Measures–Discretionary Principle–Principle of Minimum Intervention–Precautionary Measures–Metaverse.*

Perú es un país muy activo en la defensa de los derechos de propiedad intelectual y se ha logrado resultados exitosos a nivel país. Esto se debe al trabajo coordinado entre sector público y privado, creándose sinergias que permiten resultados significativos en la región.

1. Comisión de Lucha contra Delitos Aduaneros y Piratería - CLCDAP

Una muestra del trabajo coordinado entre sector público y privado es la creación en el año 2001 de la 'Comisión de Lucha contra Delitos Aduaneros y la Piratería -CLCDAP', mediante Ley No. 27595 y modificada por las Leyes No. 28289 y No. 29013. Lo novedoso de esta Comisión es que ha sido creada por ley y está adscrita al Ministerio de la Producción. La finalidad de esta Comisión es el trabajo coordinado de las entidades públicas y privadas. Es así que tiene las siguientes funciones:

- Elaborar y perfeccionar el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería.
- Planificar y coordinar las acciones y recomendaciones destinadas a contrarrestar los delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual; las mismas que serán ejecutadas por las instituciones encargadas de la prevención y represión de estos delitos.
- Recomendar medidas y modificaciones normativas a las instituciones pertinentes, con el objeto de perfeccionar la legislación que regula y sanciona estos ilícitos.

- Evaluar el impacto de los delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual en la economía nacional.
- Recibir y canalizar hacia las instituciones competentes, bajo estricta reserva, la información relativa a las acciones sobre la presunta comisión de delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual.
- Promover campañas publicitarias con la finalidad de crear conciencia tributaria aduanera y el respeto por los derechos de propiedad intelectual.
- Entablar relaciones con instituciones del exterior con la finalidad de coordinar acciones e intercambiar información que conduzca a una mejor eficacia de su labor.
- Supervisar y evaluar permanentemente la ejecución de las tareas que las instituciones responsables deberán llevar a cabo de acuerdo al Plan Estratégico Nacional que se apruebe.

La Comisión está conformada por representantes del Ministerio de la Producción (con rango de Viceministro), Ministerio de Economía y Finanzas (con rango de Viceministro), Ministerio del Interior, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (con rango de Viceministro), Ministerio de Defensa (con rango de Viceministro), el Superintendente Nacional de Administración Tributaria y Aduanera - SUNAT, Ministerio Público con nivel de Fiscal Supremo, así como el Presidente del Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.

Asimismo, como representantes de los gremios empresariales del sector privado, se ha invitado al Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones empresariales Privadas - CONFIEP, al Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias – SIN, al Presidente de la Cámara de Comercio de Lima- CCL, un representante de los gremios empresariales de la micro y pequeña empresa, representantes de los Gobiernos Regionales de las zonas fronterizas más afectadas por el contrabando, falsificación y piratería, que son los departamentos de Tumbes, Loreto, Puno y Tacna.

En Perú se pueden iniciar acciones contra la falsificación y/o piratería ante la (i) vía penal y la (ii) vía administrativa.

2. Vía Penal

En Perú existen Fiscalías Especializadas en la Lucha contra los Delitos contra la Propiedad Intelectual y Delitos Aduaneros, en los principales puertos y ciudades del país. Es así, que las fiscalías especializadas en Lima y Callao son las más activas. Existen en total cinco (5) Fiscalías Especializadas en Lima, que es la ciudad capital y que tiene el mayor movimiento comercial del país, y dos (2) Fiscalías Especializadas en el Callao, que es el puerto principal del Perú. Asimismo, existen Fiscalías Especializadas en las zonas fronterizas, tales como Tumbes que limita con Ecuador, Tacna que limita con Chile, Puno que limita con Bolivia y Maynas que limita con Colombia y Brasil, cubriendo toda la zona amazónica donde existe mucho movimiento y transporte de mercancías por vía fluvial. En las otras regiones del país, a pesar de que no existen fiscalías especializadas, actúan activamente en la lucha contra los delitos contra la propiedad intelectual las fiscalías de Prevención del Delito, Fiscalías Corporativas u otras relacionadas.

Para el soporte de acción en campo e investigación de los casos, en el país existe una División de la Policía Fiscal que es la División de Investigación contra Delitos Intelectuales. Esta división policial es la encargada de actuar en las redadas y operativos antipiratería, y trabaja conjuntamente con las fiscalías en las investigaciones de los casos y el comiso del material y productos infractores.

La actividad de la fiscalía una vez realizada una intervención o un operativo es muy activa. Actualmente se busca cerrar los casos rápidamente y evitar, en la medida de lo posible, procesos de investigación y luego judiciales que sean muy largos, y de esa manera, evitar la carga procesal. Es así que es de aplicación mayoritaria en casi todas las fiscalías (i) principio de oportunidad y (ii) principio de mínima intervención. En el caso de la aplicación de principio de oportunidad, la parte investigada y la parte agraviada llegan a un acuerdo mediante el cual se cierra la investigación fiscal, mediante un pago de una reparación civil de la parte investigada, y los productos falsificados/piratas se destruyen o donan de acuerdo a lo dispuesto por la fiscalía. En el caso de la aplicación del principio de mínima intervención, el juez decide cerrar y archivar el caso cuando se trata de casos pequeños donde la cantidad de productos decomisados es mínima y la parte investigada no es reincidente. En ambos casos, mediante la aplicación de cualquiera de estos dos principios, se evita que el fiscal denuncie penalmente y que el caso se derive a los juzgados penales.

En los casos en donde no se logre culminar en etapa fiscal, se denuncia penalmente. Normalmente estos son los casos de mayor envergadura, donde el investigado es reincidente, existe una cantidad importante de productos decomisados, existe concurso de delitos, por ejemplo. Casos donde existen delitos contra la propiedad intelectual pero también salud pública y/o contrabando o defraudación de rentas. Es importante señalar, que en Lima existen tres (3) Juzgados Especializados en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Delitos Aduaneros. Los jueces también en etapa judicial pueden aplicar el principio de oportunidad y también puede proceder con una terminación anticipada del procedimiento.

3. Vía Administrativa

Por otro lado, los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden iniciar acciones en la vía administrativa. La autoridad competente para recibir denuncias por infracciones marcarias, derechos de autor, diseños/modelos de utilidad y patentes es el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Para los casos de infracciones marcarias y otros signos distintivos, la autoridad competente es la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI; para los casos de violación contra los derechos de autor la autoridad competente es la Dirección de Derechos de Autor; y para los casos de infracciones contra los diseños industriales, modelos de utilidad y patentes de invención será competente la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Las tres direcciones y sus respectivas comisiones actúan como primera instancia administrativa y tienen la facultad de ordenar medidas cautelares tales como comiso o inmovilización de la mercadería infractora, cese de la actividad ilícita, entre otros, siempre que se cumpla con los tres requisitos, según el artículo 10 del Decreto Legislativo No. 807, Facultades, normas y organización del INDECOPI, (i) la verosimilitud del derecho invocado, y (ii) la necesidad de la intervención preventiva a fin de evitar que el daño se convierta en irreparable.

Existe una segunda instancia administrativa que es la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI. En caso algunas de las partes no estén de acuerdo con lo resuelto, tiene la oportunidad de presentar una demanda contencioso-administrativa ante los Juzgados Civiles Contencioso-Administrativos, especializados en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, para solicitar la invalidez o nulidad de lo que ha resuelto

el INDECOPI. En esta etapa judicial se puede presentar hasta recurso de casación si así lo amerita el caso.

Es importante señalar que el INDECOPI es muy activo en los casos en frontera para evitar que entren los productos al mercado local para su posterior comercialización. Es así, que el INDECOPI tiene designados 'veedores', quienes activamente acuden a los terminales de almacenamiento y depósitos aduaneros para verificar las posibles importaciones o exportaciones de productos falsificados, y poder reportar a los titulares de los derechos infringidos o a sus representantes.

4. Medidas en Frontera

En Perú tenemos desde el año 2009 una Ley de Medidas en Frontera, que es el Decreto Legislativo No.1092, con su reglamento, el Decreto Supremo 003-2009-EF. Mediante esta Ley y reglamento se permite la participación activa de las autoridades aduaneras (SUNAT) en la verificación y detección de productos falsificados y/o piratas. Mediante esta norma, aduanas ha creado un registro voluntario de derechos de propiedad intelectual, mediante el cual los titulares de derechos de propiedad intelectual y/o sus representantes inscriben sus derechos ante Aduanas para que en caso los oficiales aduaneros detecten mercancía sospechosa, puedan avisar a los titulares o representantes para que evalúen la incidencia y puedan iniciar acciones legales ante el INDECOPI o ante el Poder Judicial. Es importante señalar, que, por un error en la norma, se señaló poder Judicial en vez de señalar Ministerio Público que en la práctica es la autoridad competente para decomisar mercancía falsificada/pirata en frontera. Por tanto, en la práctica, por este error que aún no se corrige en la norma, es que casi todos los casos de aplicación de medidas en frontera con la Ley No. 1092, se realizan con el INDECOPI. Sin embargo, esto no es impedimento para que el Ministerio Público del Callao pueda detener/decomisar mercadería ilícita en frontera, pero lo tendrá que hacer en aplicación del Código Penal y no podrá aplicar la norma de medidas en frontera (D. Legislativo 1092).

Otra ventaja de la aplicación de medidas en frontera es que Aduanas (SUNAT) cuando detecta mercancía que sea sospechosa, puede detener la importación, exportación o tránsito de la mercancía por un plazo de tres (3) días útiles, que es el plazo que tiene el titular del derecho o su representante para acreditar ante aduanas que ha iniciado acciones legales, es decir que ha presentado la respectiva denuncia, de esa manera aduanas puede suspender

el levante de la mercadería. Luego el INDECOPI tiene un plazo de diez (10) días para pronunciarse sobre el dictado de medidas cautelares.

Como se puede ver, el procedimiento de medidas en frontera es ágil y permite que rápidamente en un corto plazo se puedan emitir medidas cautelares de cese de la actividad ilícita y comiso de la mercancía en frontera. Si bien la aplicación de medidas en frontera se puede realizar de parte o de oficio; en casi la totalidad de casos la aplicación de la medida es de oficio, ya que, para una aplicación de medidas de frontera de parte, el titular del derecho debe pagar una fianza, y esto en la práctica se hace poco viable. Lo que sí, luego de la detención de la mercancía de oficio por parte de los oficiales de aduanas, la denuncia que se presenta ante el INDECOPI sí es un procedimiento de parte, es decir el titular del derecho o su representante deben actuar activamente en el proceso administrativo, solicitando las medidas cautelares que considere.

5. Destino de productos decomisados

Así mismo, es importante señalar que los productos decomisados en las acciones por medidas en frontera y cualquier otro procedimiento administrativo ante el INDECOPI, se destinan a un almacén privado. El INDECOPI nombra un depositario, que en la práctica casi siempre es el titular del derecho infringido o su representante, quien llevará los productos decomisados a su almacén. En la vía administrativa, las partes pueden llegar a un acuerdo conciliatorio, que se puede dar dentro del procedimiento o puede ser fuera del procedimiento. En esos casos, normalmente las partes acuerdan, en su mayoría, la destrucción de los productos infractores y en algunos casos excepcionales la donación. En caso no exista acuerdo entre las partes, y se resuelva el caso, ya sea en primera instancia o segunda instancia, el INDECOPI es quien decide sobre el destino de los productos, que en la mayoría de casos son adjudicados a los denunciantes, quienes deciden -normalmente- por la destrucción de los productos; excepto que por alguna razón sean donados a una institución benéfica debidamente acreditada. Es importante señalar que los costos de almacenajes y destrucción de mercadería los asume el titular de derecho infringido, excepto que, por acuerdo conciliatorio, se traslade esta obligación al infractor.

En los casos penales, los productos decomisados son destinados a almacenes públicos, que son de la Policía Fiscal o del Ministerio Público. En estos casos, el titular del derecho violado, es decir la parte agraviada, no debe

asumir costos de almacenaje ni tampoco posterior destrucción. Sin embargo, por los pocos recursos del aparato público del país, el titular del derecho sí apoya con gastos logísticos de traslado de mercancía a los almacenes, que incluye transporte y contratación de estibadores y cargadores.

6. Daños y perjuicios

De acuerdo a nuestra legislación civil es posible que el infractor que haya obtenido una resolución favorable y que haya quedado consentida, pueda iniciar una demanda para solicitar daños y perjuicios. En la práctica, son pocos o casi inexistentes los casos civiles que se inician para solicitar daños y perjuicios al infractor; toda vez, que éste termina siendo un procedimiento largo y costoso para los titulares de derechos. De todos modos, es una tarea pendiente y se está trabajando activamente para lograr que los infractores asuman los daños y perjuicios causados al titular de los derechos de propiedad intelectual.

De todos modos, actualmente, se prefiere obtener indemnizaciones y/o reparaciones civiles tanto en casos administrativos o penales, vía acuerdos extrajudiciales, acuerdos conciliatorios dentro del procedimiento o mediante la aplicación del principio de oportunidad.

7. Reflexiones finales

La falsificación y piratería de productos es un mal que aqueja no solamente a los países Latinoamericanos, sino es un mal global. Sobre todo, en el mundo actual donde el intercambio de mercancías se realiza con mucha agilidad, y ya no se habla de un intercambio comercial en el mundo físico, sino también de un mundo virtual. Hoy más que nunca, la venta de productos falsificados en línea, de manera virtual ha aumentado de manera exponencial. Día a día nos encontramos con la oferta de productos falsificados y piratas en diversas plataformas de venta en línea, en redes sociales y páginas web. Es por ello, que debemos estar preparados para la lucha de estas infracciones y delitos tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Actualmente, la responsabilidad del dueño del establecimiento ya sea físico o virtual debe tener responsabilidad, es por ello que en Perú y varios países en Latinoamérica vienen trabajando activamente en aplicar las teorías anglosajonas de '*landlord liability* y *vicarious liability*'. Ya existe alguna jurisprudencia sobre estos temas en algunos países como Brasil y Argentina, pero se debe seguir trabajando más a fondo. En Perú ya tenemos normativa que nos permite

de alguna manera responsabilizar a los dueños de los establecimientos o plataformas físicas y/o virtuales. Será importante mantenernos informados de estos avances.

Ni que decir, ahora que tenemos estos mundos paralelos llamados 'Metaversos', donde se nos presenta ahora una nueva problemática, donde vemos un mundo paralelo que se maneja a través de avatares y que, así como muchas empresas y titulares de derechos participan activamente ofreciendo sus productos y/o servicios, se abre lugar para los infractores y ahí se nos presenta el gran problema de cómo atacar estos delitos e infracciones en este mundo paralelo. Tenemos problemas de aplicación de normas, de jurisdicción; pero para eso estamos los especialistas en propiedad intelectual, que debemos ser creativos y ver las mejores estrategias para poder ir de la mano de los avances científicos y tecnológicos.



Republica Dominicana

Falsificación y piratería en la República Dominicana

Por
Vanessa Cabrera *

Resumen

La República Dominicana enfrenta desafíos significativos relacionados con la falsificación y piratería, fenómenos que afectan negativamente a diversas industrias y sectores en el país. Dada su posición geográfica estratégica y su atractivo como destino turístico regional, la nación ha experimentado un aumento en la comercialización de productos falsificados, abarcando desde indumentaria y accesorios de celulares hasta medicamentos y bebidas alcohólicas. La piratería, particularmente en el ámbito de contenidos, también ha dejado su huella. En respuesta a esta problemática, el Estado dominicano ha implementado legislaciones avanzadas y ha fortalecido la acción de autoridades, quienes, haciendo uso de los recursos legales disponibles, emprenden una lucha constante y enérgica contra estos delitos.

Este compromiso gubernamental se traduce en medidas efectivas para combatir la falsificación y la piratería, con un enfoque integral que incluye la protección de la propiedad intelectual, la aplicación rigurosa de las leyes vigentes y la promoción de la concienciación pública. La colaboración entre autoridades, industrias y la sociedad en general se revela como esencial para abordar de manera exitosa esta problemática, asegurando la protección de los consumidores y la preservación de la integridad económica del país.

Palabras claves: Falsificación, piratería, delitos de propiedad intelectual, indumentaria, accesorios, medicamentos, bebidas alcohólicas.

* Magister en Derecho Empresarial de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España, Diploma de Especialista en Ciencias Penales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Licenciada en Derecho de APEC (UNAPEC). Partner-Intellectual Property Lawyer @eprint - civil and criminal litigation attorney.

Abstract

The Dominican Republic faces significant challenges related to counterfeiting and piracy, phenomena that negatively impact various industries and sectors in the country. Given its strategic geographic location and attractiveness as a regional tourist destination, the nation has experienced a rise in the marketing of counterfeit products, spanning from clothing and cell phone accessories to medicines and alcoholic beverages. Piracy, particularly in the realm of content, has also made its mark. In response to this issue, the Dominican government has implemented advanced legislation and strengthened the efforts of proactive authorities who, utilizing available legal resources, wage a constant and vigorous battle against these offenses.

This governmental commitment translates into effective measures to combat counterfeiting and piracy, with a comprehensive approach that includes protecting intellectual property, rigorously enforcing existing laws, and promoting public awareness. Collaboration among authorities, industries, and society at large is revealed as crucial to successfully addressing this issue, ensuring the protection of consumers and the preservation of the economic integrity of the Dominican Republic.

Keywords: *Counterfeiting, piracy, intellectual property crimes, clothing, accessories, medicines, alcoholic beverages.*

La falsificación y piratería constituyen un problema mundial que tiene gran impacto en las distintas industrias, afectando no solo los intereses de los titulares de marcas y derecho de autor, sino también la economía de los países, la salud humana y la seguridad de una nación. En efecto, como bien es sabido, detrás de dichos delitos, se encuentran otros de gran envergadura, como el terrorismo, tráfico de drogas, lavado de activos, etc. Por lo que, se trata de actividades delictivas, que deben ser suprimidas en búsqueda del bienestar de la sociedad.

La República Dominicana no escapa a esta problemática, sobre todo por ser un país con ubicación geográfica estratégica, que tiene como actividad económica principal el turismo. Sin duda alguna, estas características hacen que sea un punto vulnerable y, a la vez, atractivo para los infractores en la comercialización de productos falsificados y violatorios al derecho de autor.

Para poder comprender cómo se lleva a cabo en la República Dominicana la comisión y el combate de estos delitos, es necesario, por un lado, abordar brevemente el panorama de la comercialización de productos falsificados y de la piratería en el país, y, por otro lado, resaltar cómo las autoridades lo contrarrestan, apoyándose en legislaciones vanguardistas que tipifican y establecen penalidades, medidas y mecanismos de acción que tienen al alcance en contra de estos.

En este sentido, respecto a las infracciones marcarías, cabe destacar que los productos que en los últimos tiempos han sido objeto de mayor falsificación e imitación fraudulenta han sido calzados, ropa, accesorios de celulares y juguetes. Por igual, se ha detectado numerosos casos de falsificación de bebidas alcohólicas y medicamentos.

Resulta curioso e importante resaltar el hecho de que, en las principales provincias del país -Santo Domingo y Santiago de los Caballeros- existen zonas específicas en las que, de forma abierta y un tanto normal, se comercializan indumentaria y accesorios falsificados de marcas famosas. Así, en estos lugares es común la venta de falsificaciones e imitaciones fraudulentas -como si fuese una actividad lícita- de calzados casuales y deportivos, ropas, juguetes, cargadores de celulares, audífonos, etc. Entre estas zonas podemos citar, Villa Consuelo, La Venezuela, Herrera (Isabel Aguiar) y la calle El Sol. Similarmente, en zonas turísticas como Punta Cana, Bávaro y Cabarete, se observa la existencia de tiendas y vendedores ambulantes, ofreciendo en venta este tipo de productos.

De igual forma, a raíz del surgimiento y apogeo de las redes sociales, contrario a lo que sucede en otros países -en los que es muy común la comercialización de estos productos a través de sitios webs- en República Dominicana los infractores utilizan las plataformas de Instagram y Facebook como medio e instrumento principal de publicidad y venta de productos falsificados. Así, el delito se ejecuta a gran escala tanto en tiendas físicas, como de manera virtual, a través de Facebook e Instagram.

Tal como se menciona más arriba, otros productos objeto de falsificación son las bebidas alcohólicas. No obstante, su comercialización ocurre de manera clandestina o -a diferencia de cómo pasa la mayoría de las veces con la indumentaria y accesorios, en donde el consumidor sabe lo que está adquiriendo- estos productos son vendidos al público en discotecas y bares y, adquiridos por este, creyendo que son bebidas originales, confiables y aptas para el consumo humano. Con los medicamentos sucede similar, esto

es, su venta es clandestina y los consumidores los obtienen bajo el entendido de que están comprando productos genuinos. Todo lo cual, implica un grave riesgo a la salud.

Respecto a la piratería, ha sido frecuente la adquisición y uso de softwares sin las debidas licencias, así como el acceso no autorizado a plataformas de contenido (películas, series, documentales, etc.); todo esto a través de, por ejemplo, aplicaciones como "cracked" y "red tv" que facilitan dicho acceso ilícito. Otros casos comunes han sido la reproducción y comercialización no autorizada de libros, que son vendidos como originales a los consumidores o adquiridos por estos con conocimiento de causa a un precio inferior al de las casas editoras y librerías, a través de vendedores ambulantes y tiendas físicas.

Así las cosas, surge la importante pregunta: ¿De dónde provienen estos productos infractores? Con relación a las falsificaciones de indumentaria y accesorios, la mayoría de estos productos son importados al país desde China y Panamá. Ha habido pocos casos en donde los mismos son manufacturados localmente. También se observan situaciones en las que los materiales de estos productos son importados de manera aislada -por piezas o partes- y los mismos son ensamblados o confeccionados en su destino final.

Respecto a las bebidas alcohólicas, medicamentos y cigarrillos, es usual que ingresen al país por Haití a través de contrabando, pero, de igual manera, han sido frecuentes los casos de desmantelamiento y cierre de laboratorios y locales de manufactura ilícita por parte de las autoridades.

Si bien el panorama anterior pudiera percibirse poco alentador, es relevante aplaudir y resaltar la gran labor que la República Dominicana ha venido efectuando desde hace largos años para combatir la falsificación y piratería, convirtiéndose en un país activo en la lucha contra estas infracciones.

En este orden, vale apuntar que a raíz de la ratificación del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y, también tiempo después, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), se adoptaron normativas actualizadas en propiedad intelectual, a través de la promulgación y posterior modificación de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, las cuales clasifican las infracciones en cuestión como delitos penales, disponen de penas de prisión de entre 6 meses y 3 años en contra de los infractores,

multas de 50 a 1000 salarios mínimo, así como de fuertes medidas cautelares, incluyendo medidas en frontera.

Además, como consecuencia de los compromisos asumidos mediante el DR-CAFTA, fue modificado el Código Procesal Penal, de manera que las infracciones de marca hoy día constituyen delitos perseguibles por la vía de la acción penal pública o la vía de la acción penal privada.

Por igual, fue creado en el año 2010 el Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Aduanas (DGA), el cual retiene, inclusive *ex – officio*, productos infractores de marcas y derecho de autor importados, exportados o en tránsito, en aplicación de las referidas medidas en frontera. Asimismo, dicho departamento instauró el registro de titulares de marcas y derecho de autor ante la DGA, para una mejor ejecución de su labor de detección y retención de falsificaciones y piratería.

La Procuraduría General de la República, ha creado fiscalías especializadas para la persecución de los delitos en cuestión, entre las cuales se pueden citar: A) la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA), la cual, de la mano con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Departamento de Inteligencia de la DGA y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECOM), investiga y realiza operativos en contra del contrabando, manufactura e importación de bebidas alcohólicas y medicamentos falsificados; y B) la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), que dirige las diversas fiscalías de propiedad intelectual en las distintas provincias del país, las cuales realizan allanamientos a comercios infractores e incautaciones de productos falsificados y pirateados. Estas autoridades, han estrechado lazos y trabajan juntamente con el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (PRO-CONSUMIDOR), la Policía Nacional y el “Homeland Security Investigations” (HSI) de los Estados Unidos de América, llevando a cabo exitosos operativos.

Otras legislaciones importantes que no pueden ser pasadas por alto son la Ley General de Salud 42-01, modificada por la Ley 22-06, la cual impone fuertes sanciones en contra de la falsificación de medicamentos, así como la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos regulados. Esta última, dispone de sanciones administrativas y penales enérgicas, así como establece medidas cautelares y el decomiso y destrucción de productos, una vez constatada su procedencia o comer-

cialización ilícita por las autoridades competentes, sin la necesidad de que medie una sentencia definitiva.

Para fortalecer la regulación y fiscalización de los generadores de contenidos y los prestadores de servicios de radiodifusión sonora, televisiva y de televisión por suscripción, y, a la vez, afianzar la protección de los derechos de autor en el país, en el año 2021, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Oficina Nacional del Derecho de Autor (ONDA) firmaron un acuerdo de Cooperación interinstitucional. Como consecuencia de este acuerdo, estas instituciones han tomado medidas de cierre de establecimientos de prestación de servicios ilegales de difusión de contenido.

Asimismo, el pasado año 2022, se constituyó el Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual, el cual vela arduamente por la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, a través del trabajo en conjunto de las distintas autoridades que se involucran en la materia.

... En la lucha en contra de los ilícitos de falsificación y piratería, el Estado dominicano ha designado fiscales especializados en propiedad intelectual en la mayoría de las provincias del país...

En la lucha en contra de los ilícitos de falsificación y piratería, el Estado dominicano ha designado fiscales especializados en propiedad intelectual en la mayoría de las provincias del país, los cuales durante el año 2022 atendieron más de 584 casos a nivel nacional, resultando en la incautación de decenas de millones de productos infractores en distintos operativos¹.

También, durante el pasado año 2022 y en el presente año, las autoridades dominicanas, a través de los organismos citados previamente alcanzaron logros importantes en contra de estos ilícitos. Los más recientes incluyen: A) La destrucción en enero del año 2023 de 471,000 medicamentos falsificados y 78,600 estimulantes sexuales por el CECOM, los cuales fueron incautados por la DGA, PEDECSA y PRO-CONSUMIDOR en distintos operativos²; B) La incineración de más de 6.5 millones de cigarrillos, bebidas

1. Reporte 301 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos de América. Año 2023.

2. Ministerio de Industria, Comercio y MYPIMES (2023, 18 de enero). CECCOM incinera 1.2 MM unidades cigarrillos ilícitos; vierte miles de litros alcohol adulterados. <https://micm.gob.do/noticias/ceccom-incinera-1-2-mm-unidades-cigarrillos-ilicitos-vierte-miles-de-litros-alcohol-adulterados>

alcohólicas adulteradas, estimulantes sexuales y medicamentos falsificados, decomisados por PEDECSA, CECOM y la DGA³; C) El decomiso en julio de 2022 de 3000 galones de bebidas alcohólicas adulteradas que fueron incautadas en operativos llevados a cabo en Santo Domingo, La Romana, Puerto Plata, Santiago, Elías Piña y Dajabón⁴; D) El allanamiento en septiembre de 2022 a una imprenta ubicada en la capital, incautándose numerosos libros de textos pirateados para niños y los equipos utilizados para su impresión ilícita, apresando a los infractores e imponiendo medidas de coerción en su contra⁵; E) Diversos operativos que incluyen allanamientos simultáneos, llevados cabo en el año 2022 en distintas tiendas en Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional por la UPI y HSI, incautándose numerosos calzados, prendas y artículos deportivos falsificados de reconocidas marcas⁶.

No obstante, a lo anterior, se debe reconocer que todavía existen aspectos que requieren ser mejorados en torno a la persecución de los delitos de propiedad intelectual. Entre las prácticas que deben ser corregidas se puede citar el hecho de que si bien este tipo de delitos es perseguible por la vía de la acción penal pública, sucede frecuentemente que si no media una querrela por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, la fiscalía no actúa de manera independiente, dándosele, incorrectamente, a la persecución del delito el carácter de una acción penal pública a instancia privada.

También, existe una gran necesidad de capacitación a los jueces, fiscales, policías y distintas autoridades que forman parte de esta batalla, a los fines de continuar logrando resultados efectivos y eliminar la incorrecta percepción de que estos delitos solo afectan intereses privados. Asimismo, se debe apoyar a estas autoridades con los recursos pertinentes para que puedan ejecutar sus funciones de manera eficaz, ya que la falta de estos sigue siendo un obstáculo para el correcto desempeño de sus tareas.

La educación a los jóvenes y adultos en materia de propiedad intelectual debe ser una prioridad para la sociedad dominicana, pues resulta imperante concientizar a la población del grave daño que ocasionan estos delitos a la nación.

-
3. Ministerio de Industria, Comercio y MYPIMES (2023, 18 de enero). Autoridades incineran 6.5 millones de productos decomisados. <https://www.micm.gob.do/noticias/autoridades-incineran-6-5-millones-de-productos-decomisados>
 4. Ministerio de Industria, Comercio y MYPIMES (2022, 28 de julio). CECCOM decomisa más de 3,000 galones de alcohol adulterado en el Gran Santo Domingo y otras provincias del país. <https://www.micm.gob.do/noticias/ceccom-decomisa-mas-de-3000-galones-de-alcohol-adulterado-en-el-gran-santo-domingo-y-otras-provincias-del-pais>
 5. Procuraduría General de la República Dominicana. (2022, 29 de septiembre). Ministerio Público somete a la justicia a dos impresores por violación a derechos de propiedad intelectual. <https://pgr.gob.do/ministerio-publico-somete-a-la-justicia-a-dos-impresores-por-violacion-a-derechos-de-propiedad-intelectual/>
 6. Operativos llevados a cabo a través de la firma TRONCOSO LEROUX, República Dominicana.

Los titulares de derechos de propiedad intelectual constituyen actores claves en la concientización de la población, así como en la lucha contra estos delitos. Por lo que su intervención activa juega un rol importante en esta impetuosa misión.

Haciendo una sana comparación con muchos de los países de Latinoamérica, las medidas tomadas por el Estado dominicano a lo largo de los años son ejemplos a seguir, pues las mismas han sido muy favorables y beneficiosas a la causa, así como tendentes al cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel internacional.

Finalmente, si bien la República Dominicana aún continúa dentro de la categoría “*watch list*” en el reporte 301 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos de América correspondiente al año 2023, en dicho reporte se reconoce al país por sus grandes avances, elogiando su fuerte voluntad política para contrarrestar estas infracciones.



Uruguay

Reflexiones en la comercialización de productos falsificados en América

Por
Lucía Cantera*

Introducción

1. Marco Legal en Uruguay
2. Aumento pequeños envíos (small consignments)
3. Uruguay como “país de tránsito”
4. Infracciones *online*
5. Destrucción sustentable de mercadería falsificada

Conclusiones

Resumen

Discutiremos la problemática de la falsificación de productos en Uruguay centrándonos en cuatro pilares: uno, el aumento de pequeños envíos de productos falsificados que ingresan al país; dos, la situación del Uruguay como “país de tránsito” siendo una de las plazas con mayor ingreso y egreso de mercadería en infracción. Tres, trataremos el aumento de las infracciones online y casos de phishing derivados de la Pandemia Covid-19 y por último, ahondaremos en nuevas prácticas en materia de destrucción de productos falsificados, reciclaje y economía circular.

Palabras claves: Antipiratería; Tecnología; Falsificación; Sustentabilidad

* Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Católica del Uruguay (2017). Postgrado en Derecho Procesal Aplicado, Universidad de Montevideo (2018). Máster en Propiedad Intelectual e Industrial de la OBS Business School con doble titulación en la Universitat de Barcelona (2021). Técnica en Seguridad Informática (2022). Miembro del Comité de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados del Uruguay. Trabaja en la firma Cervieri Monsuarez, Uruguay.

Abstract

We will discuss the issue of product counterfeiting in Uruguay, focusing on four pillars. First, the rise in small shipments of counterfeit products entering the country. Second, Uruguay's status as a "transit country," being one of the key hubs for the entry and exit of infringing goods in Free Trade Zones and customs matters in the region. Third, we will address the increase in online infringements and cases of phishing stemming from the Covid-19 pandemic. Finally, we will delve into new practices concerning the destruction of counterfeit products, recycling, and the circular economy.

Keywords: *Antipiracy; Technology; Counterfeit; Sustainability*

Introducción

La falsificación marcaría, más allá de generar pérdidas económicas sustanciales a los titulares de marcas, patentes o derechos de autor, afecta a toda la sociedad; al estado que deja de recabar impuestos y especialmente al consumidor final que adquiere productos "creyendo" que los mismos responden a la garantía que le brinda la marca que la identifica y sin embargo, se trata de productos espurios.

Con el avance tecnológico de los últimos años y el cambio de paradigma que causó la pandemia por COVID-19, la falsificación de marcas ha tomado nuevamente un rol protagónico dentro de los delitos más comunes en la actualidad. En este sentido, el crecimiento exponencial que ha tenido América Latina en materia de comercio digital generó un cambio irreversible en el comercio, facilitando el acceso al consumidor a productos y servicios de lo más diversos, y añadiendo una nueva problemática a los propietarios de derechos de propiedad industrial e intelectual.

Resulta fundamental en este sentido, entender el contexto Latinoamericano, en donde el consumidor busca en el mayor de los casos, adquirir productos a un bajo costo, favoreciendo de esta forma la inclusión de productos falsificados, los cuales son adquiridos en el entendimiento que están comprando productos legítimos, a un precio menor.

1. Marco Legal en Uruguay

En materia de propiedad industrial e intelectual, Uruguay cuenta con numerosas leyes y decretos creando un extenso marco legal que regula la materia. Dicha normativa, ha permitido combatir la falsificación y brindar a

los titulares de derechos, un justo accionar en cuanto a terceros que intenten utilizar sus derechos sin autorización.

Como norma general, resulta fundamental mencionar en primer lugar al Código Aduanero (Ley Nro. 19.276). El mismo rige para todo el territorio de la República Oriental del Uruguay, estableciendo quienes son los sujetos aduaneros, el control aduanero sobre el tráfico de mercaderías, el ingreso y egreso de las mismas, las áreas con tratamientos especiales y el régimen referente a infracciones.

A su vez, la Ley Nro. 16.671, que ratificó el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), en la Parte III, Sección IV, establece un articulado referente a medidas de frontera, permitiendo al titular del derecho petitionar ante las autoridades aduaneras la suspensión del despacho de mercadería ante la posibilidad razonable de falsificación.

En el artículo 51¹ se regula el procedimiento de medida en frontera, el cual se inicia a instancia del titular del derecho, con la presentación de la correspondiente denuncia. En Uruguay, esto implica que, si bien las autoridades Aduaneras pueden, en ejercicio de sus funciones adoptar una medida provisional, siempre será necesario que el titular del derecho – es decir, el titular marcario-, presente la correspondiente denuncia. Las autoridades no podrán incautar mercadería falsificada de oficio, salvo que adicionalmente se constate la existencia de una infracción aduanera como la de contrabando. Por tanto, la retención de la mercadería en presunta infracción marcario se considera una medida provisional al inicio de un proceso penal, supeditado a la instancia de parte del titular marcario.

Resulta necesario mencionar que la legislación uruguaya, se encarga a su vez de regular a nivel de marcas, patentes y derechos de autor legislación específica sobre las mismas, estableciendo las definiciones pertinentes y permitiendo al titular del derecho el iniciar acciones ante uso no autorizado de una marca, patente o derecho de autor, tanto en el ámbito civil como penal, disponiendo a su vez el destino de la mercadería en infracción.

1. ADPIC, Artículo 51: Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras: *“Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos (13) para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor (14), 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”.*

A nivel marcario, la Ley Nro. 17.011² y su Decreto Reglamentario Nro. 34/999³ son los encargados de regular todo lo referente al uso y registro de marcas, conteniendo en el Capítulo XIV de la Ley disposiciones que regulan en forma específica las acciones civiles y penales que tiene el titular del derecho marcario.

En cuanto a las disposiciones penales los artículos 81 y siguientes de la ley establecen diversos tipos delictivos que pueden encuadrarse en materia de propiedad intelectual. En este sentido, el artículo 81 de la mencionada Ley⁴ establece la posibilidad de iniciar acciones cuando se use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca registrada. Por otro lado, los artículos 82⁵ y 83⁶ establecen otros tipos delictivos, como lo son el delito el relleno de envases con marca ajena, y el de distribución de marcas adulteradas o de envases rellenos respectivamente.

La Ley 17.011 habilita también a ejercer una defensa civil para caso de terceros que infrinjan derechos de propiedad intelectual, en este sentido, los artículos 81, 82, 83 y 86 otorgan al titular del derecho marcario la posibilidad de reclamar el cese e iniciar acción de daños y perjuicios de conformidad a los artículos 87 y 88 del mismo cuerpo normativo.

Acciones penales y civiles pueden iniciarse de forma independiente, siempre y cuando la marca se encuentre inscrita ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y que exista un tercero que se encuentra usando una marca idéntica o confundible con la suya, para los mismos productos o servicios que el titular tenga registrado.

Por otro lado, en materia de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, la Ley Nro. 17.164⁷ y el Decreto Reglamentario Nro. 11/000⁸ se encargan de regular todo lo referente a éstas. En cuanto a su defensa, las acciones civiles no varían de las previstas para los casos de infracción de marcas, encontrándose reguladas en los artículos 99 y siguientes.

2. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17011-1998>

3. <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/34-1999>

4. Ley Nro. 17.011, Artículo 81 *“El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscrita en el registro correspondiere a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres de penitenciaría.”*

5. Ley Nro. 17.011, Artículo 82 *“Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.”*

6. Ley Nro. 17.011, Artículo 83 *“El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.”*

7. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/17164-1999/1>

8. <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/11-2000/11>

En cuanto a las acciones penales, los artículos 106⁹ y 107¹⁰ fijan las mismas, estableciendo una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría para casos de infracción, con posibilidad de aumento de pena de hasta cuatro años de penitenciaría para los casos establecidos en las situaciones agravantes.

Por último, en lo referente a derechos de autor, la Ley Nro. 9.739¹¹ con las actualizaciones de la Ley Nro. 17.616¹², regulan el marco normativo, estableciendo a su vez la defensa de los derechos de autor y conexos, y la posibilidad del titular de accionar en caso de infracción.

En cuanto al destino de la mercadería, las Ley Nro. 17.011 en su artículo 84, inciso 2º¹³ y la Ley Nro. 9.739 en su artículo 46 literal C¹⁴, establecen que mercadería incautada debe ser decomisada y destruida, no estableciendo un procedimiento para la destrucción de la misma, tema sobre el cual ahondaremos mas adelante.

2. Aumento pequeños envíos (*small consignments*)

La idea de comprar a un bajo precio sumado al crecimiento del comercio digital ha generado un caldo de cultivo perfecto para la falsificación marcara, volviendo más difícil detectar al infractor que se esconde tras la pantalla, creando trabas adicionales a las fuerzas policiales y aduaneras que lidian con cientos de casos de estas características en forma diaria.

El contexto dado durante y post pandemia, provocó que diversos comercios e individuos particulares comenzaran a emprender negocios, lo cual inevitablemente condujo a un aumento en los llamados *small consignments* o pequeños envíos que arriban a nuestro país.

-
9. Ley Nro. 17.164, artículo 106 *"El que defraudare alguno de los derechos protegidos por patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. En todo caso se procederá al comiso de los objetos elaborados en infracción y de los instrumentos utilizados predominantemente para su elaboración, cuyos destinos se decidirán en consulta con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial."*
 10. Ley Nro. 17.164, artículo 107: *"La pena será de quince meses de prisión a cuatro años de penitenciaría cuando concurren las circunstancias agravantes siguientes: A) haber sido dependiente del titular de la patente o de un licenciatario de la misma. B) haber obtenido de estos el conocimiento de las formas especiales de realización del objeto patentado."*
 11. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937>
 12. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17616-2003>
 13. Ley Nro. 17.011, artículo 84, inciso 2º *"Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada."*
 14. Ley Nro. 9.739, artículo 46, literal C *"Además de las sanciones indicadas, el Tribunal ordenará en la sentencia condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infracción, así como todos los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricación de las mismas..."*

La Administración de Aduanas del Aeropuerto Internacional de Carrasco inspeccionó más de 100 paquetes que arribaron a nuestro país y contenían mercadería falsificada en lo que va del año.

Dichos arribos requirieron un mayor control por parte de la autoridad Aduanera, dado que un gran número de estos pequeños envíos contenían mercadería falsificada la cual resultaba aún más difícil de detectar, teniendo en cuenta que Uruguay es considerando el *hub* logístico y la puerta de entrada al sur de América Latina, debido a su ubicación estratégica para acceder al resto de la región.

La metodología identificada fue la siguiente: miembros de una misma familia o directamente una misma persona realiza varios envíos de pocos productos cada uno en un lapso reducido. Frente a la autoridad Aduanera que recibe los paquetes, parece un caso inofensivo, ya que las cantidades no son sustanciales por envío. Sin embargo, frente a la incautación de todos los paquetes de la misma persona y/o familia, las cantidades aumentan considerablemente y lo que parecía inofensivo se transforma en preocupante. Este modus operandi, se ha visto reflejado en los últimos años con la intención de los infractores de minimizar riesgos.

... Una vez que la mercadería es incautada por la autoridad Aduanera, se presenta otro problema: la realización de juicios penales independientes por cada envío incautado...

Una vez que la mercadería es incautada por la autoridad Aduanera, se presenta otro problema: la realización de juicios penales independientes por cada envío incautado, implicando un esfuerzo adicional para las empresas que deben preparar la denuncia, pericia, seguimiento del proceso hasta obtener la destrucción.

3. Uruguay como “país de tránsito”

Teniendo en cuenta que Uruguay es un país de tres millones y medio de habitantes y rodeado de dos gigantes como Argentina y Brasil, resulta lógico que no se destaque por ser una plaza atrayente para la comercialización de productos falsificados. Sin embargo, nuestro país se caracteriza por ser una de las plazas con mayor ingreso y egreso de mercadería en infracción marcaría, por ser un “*país de tránsito*”, mediante las Zonas Francas.

... nuestro país se caracteriza por ser una de las plazas con mayor ingreso y egreso de mercadería en infracción marcaria, por ser un "país de tránsito", mediante las Zonas Francas....

Cabe destacar, que Uruguay cuenta con una de las mejores infraestructuras portuarias de Sudamérica, razón por la cual contenedores provenientes de Asia, en el mayor de los casos, ingresan a través del Puerto de Montevideo para acceder al resto de la región.

La mayor parte de la mercadería que ingresa a Paraguay, Brasil y Argentina, proviene de territorios francos uruguayos. Comenzando la operativa con la compra de los productos en el mercado asiático, depositando la misma en zona franca uruguaya para su posterior distribución en la región. Sin embargo, mientras la mercadería se encuentra depositada en nuestro país, nada impide que la misma pueda ser incautada y eventualmente destruida tras constatarse su falsedad.

El Código Aduanero en su artículo 119¹⁵ define al tránsito, estableciendo que la mercadería en tránsito puede circular libremente por el territorio nacional, sin embargo, durante este proceso queda sometida a toda la normativa nacional vigente.

En este sentido, el hecho de que la mercadería se encuentre en tránsito dentro del país no implica de ninguna forma la no aplicación tanto de la Ley Penal, como de la regulación en materia de propiedad industrial e intelectual, dado que el presunto carácter apócrifo de la mercadería conlleva que el ilícito se consume dentro de nuestro territorio.

En este sentido la jurisprudencia uruguaya es conteste en que la mercadería en tránsito puede y debe ser incautada y destruida. Conforme al principio rector de territorialidad de la Ley, siempre y cuando la mercadería en infracción transite por territorio uruguayo, el órgano jurisdiccional competente debe proceder incautar la mercadería en cuestión, por haberse configurado el elemento material del delito.

A modo de ejemplo, en octubre de 2020, funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas inspeccionaron un contenedor de tránsito cuyo destino

15. Código Aduanero, artículo 119 "1. El tránsito aduanero es el régimen común a la importación y a la exportación por el cual la mercadería circula por el territorio aduanero, bajo control aduanero, desde una aduana de partida a otra de destino, sin el pago de tributos, creados o a crearse, con excepción de las tasas, y sin la aplicación de restricciones de carácter económico. 2. El régimen de tránsito, también permitirá el transporte de mercadería de libre circulación de una aduana de partida a una de destino, pasando por otro territorio."

era Ciudad del Este, Paraguay, identificado accesorios para celulares que infringían los derechos de autor de una marca de renombre, por ser una reproducción ilícita de su obra.

Por dicho motivo, representantes de la marca presentaron la correspondiente instancia de parte ante la Fiscalía Penal Especializada en Estupefacientes de 1° Turno, fundando su derecho en los artículos 44¹⁶ y 46¹⁷ de la Ley de Derechos de Autor Nro. 9.739.

A solicitud de la Fiscalía interviniente, la Dirección Nacional de Policía Científica realizó la pericia técnica de los productos incautados, donde concluyó que los mismos eran falsificados.

Habiendo constatado el carácter apócrifo de la mercadería incautada, la Fiscalía dispuso su destrucción.

4. Infracciones online

Junto al crecimiento del comercio electrónico, se desarrollaron en los últimos años nuevas modalidades de comercio, que buscan infringir marcas, patentes o derechos de autor registrados.

En este sentido, los últimos años han traído un aumento en el Internet 2.0, y sobre todo, de las páginas web que permiten al usuario participar de manera activa e interactuar dentro de la plataforma.

Gracias a esta nueva "realidad virtual", dos modelos de infracción, han tomado relevancia y protagonismo. Por un lado, la gran cantidad de usuarios que desarrollan su negocio a través de las ventas en línea de mercadería falsificada y por otro lado, los numerosos sitios online que utilizan marcas registradas de forma de engañar al usuario y e incurrir en phishing. Pasaremos a desarrollar ambos.

16. Ley de Derechos de Autor 9.739, en la redacción dada por la Ley N° 17.616 – Artículo 44: "Son, entre otros, casos especiales de reproducción ilícita: (...) Lit. D) Las adaptaciones, arreglos e imitaciones que supongan una reproducción disimulada del original". (Resaltado propio).

17. Artículo 46, Lit. A): "El que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se la atribuyere para sí o a persona distinta del respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. B) Con la misma pena será castigado el que fabrique, importe, venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos. C) Además de las sanciones indicadas, el Tribunal ordenará en la sentencia condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infracción, así como de todos los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricación de las mismas. En aquellos casos en que los equipos utilizados para la comisión de los ilícitos referidos no tengan por única finalidad esta actividad, el Juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales."

La primera de las figuras a analizar consiste en publicar en redes sociales o plataformas de e-Commerce, mercadería en infracción de lo más variada (vestimenta, calzado, cosméticos, juguetes, electrónicos, entre otros). Una vez concretada la venta, las partes coordinan a través de la plataforma o WhatsApp los detalles del pedido, la forma y método de pago y entrega del producto. Este último se efectúa por lo general mediante el uso de servicios de encomiendas postales con entrega en el domicilio del comprador, ya que gran parte de los vendedores no se identifican personalmente.

Uno de los casos más destacados se presentó cuando un usuario de la red social Instagram, que comercializaba por mayor y menor gran variedad de ropa interior, lencería y trajes de baño en infracción marcaría de importantes marcas de lujo, seguía la metodología descrita con anterioridad. Tras meses de investigación, el Departamento de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL, identificó un local comercial ubicado en uno de los barrios más importantes de Montevideo el cual operaba detrás de un perfil de Instagram. Por este motivo, representantes marcarios procedieron a presentar la correspondiente denuncia penal, amparándose en los artículos 81 y 83 de la Ley de Marcas, Ley Nro. 17.011. Por orden judicial, se allanó el local, incautándose gran cantidad de mercadería falsificada, la cual, previa pericia, demostró su carácter apócrifo.

Con el fin de resolver el asunto y tras meses de negociación, se logró llegar a un acuerdo extrajudicial con el infractor, en donde el mismo se comprometió a no comercializar productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual de los titulares y reconocer la infracción cometida, reembolsar los gastos incurridos y abonar los gastos de destrucción, todo bajo pena de multa en caso de incumplimiento.

Por otro lado, los numerosos sitios online que se utilizan marcas registradas como forma de engañar al usuario y cometer actos de phishing. En estos casos, el modus operandi resulta a partir de suplantar la identidad de una persona o empresa a fin de recabar información y datos personales de usuarios de internet. En este sentido, numerosos sitios de phishing hacen uso de marcas registradas de empresas mundialmente conocidas con el fin de cometer el hecho delictivo, esto no solo genera un perjuicio por el uso no autorizado de la marca, sino que diluye en muchos casos el prestigio del titular marcarío y afecta directamente a los consumidores.

Se han detectado en los últimos años, varios casos de este tipo, debiendo destacar uno que tomó mucha relevancia en el año 2022, cuando

se detectaron una serie de sitios online que utilizaban las marcas de una importante empresa deportiva, reconocida a nivel mundial.

Estos sitios, empleaban la marca registrada dentro del dominio y en todo el diseño del sitio web con el fin de conseguir que usuarios caigan en error y llenen una encuesta, obteniendo de esta forma sus datos personales siendo posteriormente utilizados con fines ilícitos. A su vez, se les ofrecía una mascarilla contra el covid-19 con el signo registrado de la marca a quienes completaran esta encuesta, solicitando que los usuarios compartan el sitio con sus contactos de WhatsApp, y generando de esta forma una difusión masiva de los sitios ilícitos. Luego de un arduo trabajo, se logró la eliminación permanente de los sitios mencionados.

5. Destrucción sustentable de mercadería falsificada

En los últimos años, Uruguay se ha destacado por su metodología sustentable en cuanto a destrucción de productos apócrifos. Como se mencionó con anterioridad, la legislación nacional (Ley de Marcas¹⁸ y Ley de Derechos de Autor¹⁹) establece que la mercadería en infracción que haya sido incautada será decomisada y destruida, provocando que la destrucción de estos productos se convierta inevitablemente en residuos.

... la mercadería en infracción que haya sido incautada será decomisada y destruida...

Hace 20 años, la forma de destruir los productos falsificados era mediante procesos que involucraban la quema o el entierro de los productos en vertederos, procedimientos que atentaban directamente contra el medio ambiente.

Por este motivo, y en aras de generar soluciones sostenibles, que beneficien al medio ambiente y a su vez desarrollen la economía circular de los productos falsificados mediante procesos de reciclaje, es que se disponen nuevos procesos de destrucción.

En este sentido, una vez que los productos apócrifos son entregados, se realiza un análisis de la composición a efectos de determinar si pueden ser utilizados como materia prima en el proceso de destrucción. Con el pasar de los años, se han generado alianzas estratégicas con diversas

18. Ley de Marcas Nro. 17.011, artículo 84 inciso 2°

19. Ley de Derechos de Autor Nro. 9.739, artículo 46 literal C.

empresas uruguayas que se especializan en la destrucción, el reciclado y la transformación de los productos, creando de esta manera materia prima para construcción, muebles, recipientes, objetos decorativos, entre otros. Por lo tanto, dependiendo de la composición del producto (plástico, objetos eléctricos, etc.), el mismo es llevado a planta para proceder con su destrucción.

... las nuevas políticas medioambientales han generado que el 100% de la mercadería falsa incautada tenga un destino final que no perjudique al medio ambiente ni genere contaminación...

Actualmente, las nuevas políticas medioambientales han generado que el 100% de la mercadería falsa incautada tenga un destino final que no perjudique al medio ambiente ni genere contaminación. El 90% de la mercadería se destruye, y el 10% restante se dona, previa remoción de los logos. De ese 90% que pasa a destrucción, un 80% del residuo que se genera es utilizado como materia prima para la elaboración de nuevos productos que vuelven a ingresar al mercado. El resto, por su condición y componentes, se destruye en empresas habilitadas para la gestión de residuos debidamente autorizada.

Resulta fundamental destacar la importancia de la toma de medidas en pos de un mundo más verde, con procesos industriales que eviten la contaminación mediante el uso de tecnologías avanzadas. De esta forma, logramos cumplir con la legislación y el cliente, y efectuamos un cambio que incidirá en las generaciones futuras.

Se ha instaurado con éxito numerosas campañas promoviendo la importancia de las destrucciones sustentables. Actualmente, mediante un proyecto denominado **Score Green**, el cual busca donar a escuelas públicas y centros educativos tableros de basquetbol fabricados a partir de residuos obtenidos de la destrucción de productos falsificados. El convenio firmado con Secretaría Nacional de Deporte permitirá que muchas escuelas públicas uruguayas reciban estos tableros, generando una importante concientización en el cuidado del medio ambiente y prácticas sustentables.

Conclusiones

Teniendo presente todo lo anteriormente mencionado, resulta fundamental redoblar esfuerzos a efectos de continuar luchando contra la falsificación en Uruguay.

... resulta fundamental redoblar esfuerzos a efectos de continuar luchando contra la falsificación en Uruguay...

Esta nueva era de globalización y comunicación permanente a través de la tecnología ha provocado un cambio de paradigma en cuanto a las falsificaciones. El infractor se convierte en un individuo más sofisticado y audaz, que utiliza todas las herramientas que internet provee a efectos de cumplir su cometido y esconderse tras la pantalla para evitar consecuencias.

En este sentido, hoy más que nunca debemos priorizar el crear consciencia respecto a la importancia del registro de marcas, patentes y derechos de autor y concientizar al individuo acerca de aquellos actos que constituyen infracciones y su relación con el manejo de redes sociales e internet.

A su vez, el trabajo en equipo junto a las autoridades, en especial las Aduaneras, resulta un punto clave a efectos de disminuir los casos de infracciones, en especial teniendo en cuenta las características geográficas de nuestro país y el aumento en *small consignments* que se ha visto en los últimos años.

Finalmente, debemos resaltar que a pesar del aumento a nivel de infracciones marcarias, han surgido propuestas innovadoras que buscan hacer de esta situación una mejora para el futuro. En este sentido, el trabajo realizado con respecto al reciclaje de productos falsificados y promoción de economía circular ha logrado reducir de manera exponencial la contaminación producida por la destrucción de productos apócrifos, logrando a su vez crear una conciencia colectiva respecto a la importancia de la protección medioambiental.

Bibliografía

- Bugallo Beatriz, Propiedad Intelectual. FCU, 1a. Ed. 2006,
- Cervieri, Virginia. La falsificación de marcas en Uruguay. Montevideo, 2005.
- Cervieri, Virginia. Acción de daños y perjuicios, en Anuario de Derecho Comercial. Tomo 9 Año: 2001.
- Lamas Mario Daniel. Derecho de Marcas en el Uruguay. Año 1999
- Tellez Valdez, Julio. Derecho informatico. Cuarta Edición. Edit McGraw. Mexico. 2008

Lucía Cantera

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Católica del Uruguay (2017). Postgrado en Derecho Procesal Aplicado, Universidad de Montevideo (2018). Máster en Propiedad Intelectual e Industrial de la OBS Business School con doble titulación en la Universitat de Barcelona (2021). Técnica en Seguridad Informática (2022). Miembro del Comité de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados del Uruguay. Miembro de INTA “Anticounterfeiting” Committee. Ha sido expositora a nivel nacional e internacional sobre identificación de productos falsificados, piratería audiovisual, responsabilidad compartida, entre otros. Taller de trabajo: Combate a la comercialización de productos falsificados y delitos marcarios”.





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