UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA

TEMA:

Marcas y piratería: visión actual de su regulación jurídica en Ecuador desde el análisis comparado

AUTOR:

Jhoselyn Alejandra Chávez Montero

DOCENTE TUTOR:

Dra. Ana Didian González Alberteris

GUARANDA – ECUADOR

2024

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Yo, Ana Didian González Alberteris, en mi calidad de Tutora del Proyecto de Investigación, designado por disposición del Honorable Consejo, bajo juramento **CERTIFICO:** que el estudiante: Chavez Montero Jhoselyn Alejandra, egresado de la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Derecho, ha cumplido con todos los requisitos pertinentes en esta titulación respecto a la modalidad del Proyecto de Investigación previo la obtención del título de Abogada; con el tema: **"MARCAS Y PIRATERÍA: VISIÓN ACTUAL DE SU REGULACIÓN JURÍDICA EN ECUADOR DESDE EL ANÁLISIS COMPARADO"**, habiendo trabajado conjuntamente en el desarrollo de este documento, constando el mismo de la autoría de la egresada, por lo cual doy fe y certifico lo antes mencionado.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad facultando a la interesada a hacer uso de la presente en los trámites referentes a su titulación, así como también, se autoriza la presentación para la calificación por parte del respectivo jurado.

Dra. Ana Didian González Alberteris

TUTOR

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE AUTORÍA

Yo, **Chavez Montero Jhoselyn Alejandra**, egresada de la carrera de Derecho, de la Facultad de Jurisprudencia, ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad Estatal de Bolívar, bajo juramento declaro en forma libre y voluntaria que el presente proyecto, con el tema **"MARCAS Y PIRATERÍA: VISIÓN ACTUAL DE SU REGULACIÓN JURÍDICA EN ECUADOR DESDE EL ANÁLISIS COMPARADO"** es de mi autoría, así como las expresiones utilizadas en la misma, el presente proyecto se ha realizado bajo la recopilación bibliográfica tanto como libros, revistas, publicaciones para el presente trabajo investigativo.

Atentamente:

NOTARIA TERCERA
Msc. Ab. Henry Rojas Narváez
GUARANDA - ECUADOR

.....

Chavez Montero Jhoselyn Alejandra

CI: 0250280252

NOTARIA TERCERA
Msc. Ab. Henry Rojas Narvaez
GUARANDA - ECUADOR

rio...

N° ESCRITURA 20240201003P01982

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR: **CHAVEZ MONTERO JHOSELYN ALEJANDRA**

INDETERMINADA DI: 2 COPIAS

H.R.

Factura: 001-006- 000006548

En la ciudad de Guaranda, capital de la provincia Bolívar, República del Ecuador, hoy día treinta de Julio del dos mil veinticuatro, **ante mi Abogado HENRY ROJAS NARVAEZ, Notario Público Tercero del Cantón Guaranda,** comparece la señorita **CHAVEZ MONTERO JHOSELYN ALEJANDRA**, de estado civil soltera de ocupación estudiante, domiciliada en la Ciudadela Marcopamba de la parroquia Ángel Polibio Chaves del Cantón Guaranda Provincia Bolívar, con celular número (0994813038), su correo electrónico es jhchavez@mailes.ueb.edu.ec, por sus propios y personales derechos, a quien de obligarse y de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana; bien instruidas por mí el Notario con el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede libre y voluntariamente, advertido de la gravedad del juramento y las penas de perjurio, me presenta su declaración Bajo Juramento declara lo siguiente manifiesto que el criterio e ideas emitidas en el presente trabajo de investigación titulado **"MARCAS Y PIRATERÍA: VISIÓN ACTUAL DE SU REGULACIÓN JURÍDICA EN ECUADOR DESDE EL ANÁLISIS COMPARADO"** Es de mi exclusiva responsabilidad en calidad de autora, previo a la obtención del título de Abogada de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Estatal de Bolívar, Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad, la misma que la hago para los fines legales pertinentes. HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURADA. La misma que elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso, leída que le fue a la compareciente por mí el Notario en unidad de acto, aquella se ratifica y firma conmigo de todo lo cual doy Fe.



CHAVEZ MONTERO JHOSELYN ALEJANDRA

C.C. 0250280252

AB. HENRY ROJAS NARVAEZ

NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON GUARANDA

EL NOTA....

NOMBRE DEL TRABAJO

Tesis -Informe Final Jhoselyn Chavez.docx

AUTOR

Jhoselyn Chavez

RECUENTO DE PALABRAS

14792 Words

RECUENTO DE CARACTERES

83417 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

65 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

136.3KB

FECHA DE ENTREGA

Jul 31, 2024 7:16 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME

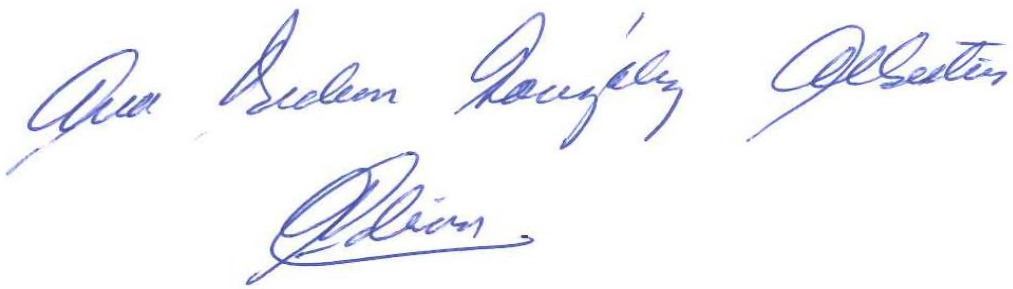
Jul 31, 2024 7:17 AM GMT-5

0% de similitud general

Esta entrega no coincidió con ningún contenido comparado.

Excluir del Reporte de Similitud

- Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- Base de datos de trabajos entregados
- Material citado
- Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)



DERECHOS DE AUTOR

Yo; Jhoselyn Alejandra Chávez Montero, portador de la Cédula de Identidad No 0250280252, en calidad de autor titular de los derechos morales y patrimoniales del Trabajo de Titulación: **Marcas y piratería: visión actual de su regulación jurídica en Ecuador desde el análisis comparado,** Modalidad presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Estatal de Bolívar, una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a mi/nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.

Así mismo, autorizo/autorizamos a la Universidad Estatal de Bolívar, para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el Repositorio Digital, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

El (los) autor (es) declara (n) que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad.

Jhoselyn Alejandra Chávez Montero

Autora

Dirección: Av. Ernesto Che Guevara y Gabriel Secaira
Guaranda-Ecuador
Teléfono: (593) 3220 6059
www.ueb.edu.ec

DEDICATORIA

Mi tesis la dedico con gran cariño y gratitud, a mi familia, a mi padre quien me guio por el buen camino cuya perseverancia y apoyo siempre han sido fundamentales para ser una buena persona que va de la mano con la justicia.

A mi madre quien me enseño el valor de la honestidad brindándome un entorno de apoyo y amor, siempre siendo una fuente de constante motivación, a mis hermanos quien en todo momento estuvieron para mí, sobre todo a Dios quien es la luz de mi camino.

A mi tutora cuyo conocimiento, guía y paciencia han sido invaluables en la finalización de mi tesis, quien compartió conocimientos que me han inspirado a esforzarme y a ser mejor cada día.

Finalmente, dedico este trabajo a mi mismo, por el esfuerzo constante, por enfrentar los desafíos y creer en las capacidades que puede brindar. Esta tesis refleja mi conocimiento y crecimiento personal y un gran paso para la realización de mis sueños y aspiraciones.

AGRADECIMIENTO

La realización de esta tesis ha sido un viaje lleno de desafíos y aprendizajes, y no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración de muchas personas a quienes deseo expresar mi más profundo agradecimiento.

En primer lugar, agradezco a mis padres por su amor incondicional, su apoyo constante y su paciencia infinita. Su fe en mí y sus sacrificios me han brindado la fortaleza para seguir adelante en los momentos más difíciles.

A mi familia, por estar siempre a mi lado y por ser mi fuente de motivación y consuelo. Sus palabras de ánimo y su confianza en mis capacidades han sido fundamentales para alcanzar esta meta. A mi tutora, quien me han proporcionado las herramientas y el conocimiento necesarios para desarrollar esta tesis. Su compromiso con la educación y su pasión por el conocimiento me han inspirado a dar lo mejor de mí.

.

ÍNDICE

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR.....I

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE AUTORÍA II

DEDICATORIA.....IV

AGRADECIMIENTO..... V

ÍNDICE.....VI

CAPÍTULO I 1

1. TÍTULO 1

1.1 RESUMEN 2

1.2 INTRODUCCIÓN..... 4

1.3 Descripción del problema. 6

1.4 Formulación de la pregunta 9

1.5 Hipótesis 10

1.6 Interrogantes científicas 10

1.7 OBJETIVOS..... 10

1.7.1 Objetivos General..... 10

1.7.2 Objetivos Específicos..... 11

CAPÍTULO II..... 14

2 MARCO TEÓRICO 14

CAPÍTULO III 37

3 Metodología. 37

3.1 Método de la investigación..... 37

3.2 Tipo de investigación..... 39

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación..... 39

CAPÍTULO IV 41

Resultados y Discusión..... 41

CAPÍTULO V 48

Conclusiones y Recomendaciones. 48

5.1 Conclusiones..... 48

5.2 Recomendaciones 51

CAPÍTULO I

1. TÍTULO

“MARCAS Y PIRATERÍA: VISIÓN ACTUAL DE SU REGULACIÓN JURÍDICA EN ECUADOR DESDE EL ANÁLISIS COMPARADO”

1.1 RESUMEN

La investigación que se realiza constituye un estudio teórico normativo que incluye un análisis comparado sobre la protección de las marcas comerciales y la regulación de la piratería como conducta antijurídica de la propiedad industrial en las leyes nacionales de Latinoamérica y Ecuador. Se ha tomado como muestra las leyes nacionales e propiedad intelectual de Argentina, Colombia y México, así como la ecuatoriana. El tema constituye preocupación de las autoridades nacionales ecuatorianas desde hace años pues continúan las prácticas de piratería marcaria en el contexto nacional, por lo que se pretende contribuir al perfeccionamiento de la realidad nacional y el perfeccionamiento de su legislación. La investigación a realizar es de tipo dogmático jurídica con enfoque cualitativo. Se emplean métodos combinados de las Ciencias Sociales y las Ciencias Jurídicas como el de análisis-síntesis, el histórico lógico, el exegético analítico y el de derecho comparado. La técnica empleada para lograr el desarrollo de la investigación es la de revisión bibliográfica. Como resultados esperados se pretende obtener un estudio que analice los fundamentos teóricos y normativos de la protección de las marcas y de la piratería asociada a estas en la República de Ecuador, a partir de su expresión en el Derecho comparado latinoamericano (Argentina, Colombia y México) a modo de contribución a su perfeccionamiento y desarrollo.

Palabras claves: marcas, piratería, Derecho de propiedad industrial

ABSTRACT

The research carried out constitutes a normative theoretical study that includes a comparative analysis of the protection of trademarks and the regulation of piracy as illegal conduct of industrial property in the national laws of Latin America and Ecuador. The national intellectual property laws of Argentina, Colombia and Mexico, as well as Ecuador, have been taken as a sample. The issue has been a concern of the Ecuadorian national authorities for years since trademark piracy practices continue in the national context, which is why it is intended to contribute to the improvement of the national reality and the improvement of its legislation. The research to be carried out is of a legal dogmatic type with a qualitative approach. Combined methods of Social Sciences and Legal Sciences are used, such as analysis-synthesis, logical history, analytical exegesis and comparative law. The technique used to achieve the development of the research is bibliographic review. As expected results, the aim is to obtain a study that analyzes the theoretical and regulatory foundations of the protection of trademarks and the piracy associated with them in the Republic of Ecuador, based on its expression in Latin American Comparative Law (Argentina, Colombia and Mexico) as a contribution to its improvement and development.

Keywords: trademarks, piracy, Industrial property Law

1.2 INTRODUCCIÓN

El tema de la piratería de marcas a nivel mundial ha seguido siendo un desafío importante en los últimos años. A nivel global, ha habido un aumento en la piratería de marcas debido al crecimiento del comercio electrónico y la facilidad de acceso a productos falsificados a través de Internet. Las marcas más populares y reconocidas suelen ser las más afectadas, ya que los falsificadores intentan capitalizar su reputación para vender productos de calidad inferior.

En Latinoamérica, la piratería de marcas también ha sido un problema persistente. La región ha experimentado un aumento en la producción y distribución de productos falsificados, que van desde ropa y calzado hasta productos electrónicos y farmacéuticos. Los falsificadores a menudo aprovechan la falta de regulación y la corrupción en algunos países latinoamericanos para llevar a cabo sus operaciones.

En cuanto a Ecuador, en los últimos cinco años ha enfrentado desafíos significativos en la lucha contra la piratería de marcas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para combatir este problema, la piratería sigue siendo común en el país. Los productos falsificados se venden en mercados informales, tiendas en línea y a través de redes de distribución ilegales como ha sido señalado por el reporte de la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR) en su último "Reporte Especial 301" sobre sobre las violaciones de los derechos de propiedad intelectual (2023 *Special 301 Report*, 2023.Esto no solo afecta a las empresas legítimas al socavar sus ventas y reputación, sino que también puede representar riesgos para la salud y seguridad de los consumidores que adquieren productos de calidad dudosa

Teniendo en cuenta todos estos elementos, se presenta la siguiente investigación que realiza un análisis de los fundamentos teóricos y normativos de la protección de las marcas

y de la conducta típica antijurídica de la piratería asociada a estas en la República de Ecuador, a partir de su expresión en el Derecho comparado latinoamericano (Argentina, Colombia y México) en la contribución a su perfeccionamiento

Se intenta con ello, sistematizar los fundamentos teóricos y normativos de la protección de las marcas y de la piratería como conducta típica antijurídica del Derecho de propiedad intelectual asociada a los signos distintivos a nivel internacional y en Ecuador. Se ha realizado un estudio comparado de las leyes de los países mencionados sobre el tema y se caracteriza la legislación ecuatoriana a partir de la regulación actual de la protección de marcas y de la piratería marcaria tanto en el Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, como en el Código Orgánico Integral Penal. El resultado final pretende constituir un modesto aporte al enriquecimiento teórico, técnico jurídico y normativo sobre la disciplina a nivel nacional

1.3 Descripción del problema.

La protección de las marcas constituye una de las especialidades del Derecho de Propiedad Intelectual, las marcas constituyen una de las creaciones intelectuales que las normas de propiedad industrial tutelan y sobre las cuales, se les reconocen a sus creadores derechos de explotación. De igual forma, estos derechos pueden ser transferidos a terceros, quienes también se instituyen como titulares y pueden desarrollar la explotación de los productos y servicios que estas identifican en el comercio. Al constituir un signo distintivo protegido por la ley, cuyos derechos ostentan los creadores o titulares ante terceros para su explotación comercial, cualquier uso no autorizado constituye una infracción. Entre las diferentes infracciones que se cometen con mayor incidencia en la propiedad se encuentra la piratería marcaria. La piratería de marcas se produce de diversas formas, pero generalmente implica la producción, distribución o venta de bienes falsificados que llevan marcas registradas sin la autorización del titular legítimo de la marca.

A nivel global, los datos sobre falsificación se relacionan a la producción, venta y distribución ilegal de productos falsos, así como a su uso no autorizado y hasta su comercialización en línea. Por ejemplo, en el caso de Europa, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**,** señala que:

"Un alarmante 37% de los jóvenes de entre 15 y 24 años ha comprado conscientemente productos falsificados en el último año, mientras que el 21% ha utilizado fuentes ilegales de contenidos digitales en los últimos 12 meses. Es esencial comprender las consecuencias legales tanto para los falsificadores como para los consumidores. El impacto negativo de las falsificaciones no se limita a las grandes empresas, sino que también afecta significativamente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según un informe

conjunto de la EUIPO y la OCDE**,** las PYMES cuyos derechos de propiedad intelectual son vulnerados tienen un 34% menos de posibilidades de sobrevivir después de 5 años, lo que demuestra que la piratería y las falsificaciones representan una seria amenaza para la sostenibilidad de los negocios" (Comunicaciones L&C, 2023).

Como se aprecia, la piratería genera pérdidas considerables para los verdaderos productores de bienes y servicios que identifican estos con sus marcas. De este fenómeno no escapa Ecuador, pues si se tiene en cuenta que el comercio se realiza a escala global pero también regional, se comprende que el país también es objeto de acciones de piratería que se producen tanto en frontera como al interior cuando determinadas empresas, proveedores o sujetos comerciales introducen productos pirateados al país. De igual forma, al poseer servicio de internet y las personas tener acceso a proveedores de contenido comercial, los consumidores nacionales tienen la posibilidad de adquirir contenido pirata en línea asociado a las normas marcarias de productos y servicios. Durante años, la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR) ha publicado su "Reporte Especial 301" sobre sobre las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y patentes a nivel mundial y donde ha incluido, con variaciones, a Ecuador como uno de los países donde la piratería de estos derechos se mantiene. En su último reporte de 2023 se señala:

Ecuador permanece en la Lista de Vigilancia en 2023. Si bien Ecuador ha hecho algunos esfuerzos para mejorar observancia de la propiedad intelectual (PI) en 2022, particularmente en el área de vigilancia fronteriza, Ecuador sigue careciendo de leyes y regulaciones efectivas que abarquen la protección y observancia de la propiedad intelectual. El Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación del Ecuador (Código Ingenios) rige la protección, el ejercicio y la observancia de los derechos

de propiedad intelectual (…) Si bien Ecuador todavía planea revisiones adicionales al Código Ingenios, se han logrado pocos avances tangibles. Estados Unidos sigue abierto a cualquier compromiso en este proceso. La observancia de los derechos de propiedad intelectual contra la falsificación generalizada y la piratería sigue siendo débil, incluso en línea y en los mercados físicos. Se plantea que Ecuador también es una fuente de videocámaras no autorizadas. A pesar de cierta mayor actividad de aplicación de la ley, Ecuador necesita tomar medidas adicionales para abordar las continuas preocupaciones relativas a la piratería en línea. Los Estados Unidos instan a Ecuador a continuar mejorando sus esfuerzos de observancia de la propiedad intelectual y a proporcionar servicios aduaneros, ejecución de oficio, incluidas acciones contra mercancías en tránsito (…) Estados Unidos continuará trabajando con Ecuador para abordar estas y otras cuestiones (2023 *Special 301 Report*, 2023, p.76).

Lo anterior demuestra que en Ecuador está presente la piratería marcaria y se presentan irregularidades en la observancia transfronteriza, así como en el control de la piratería en línea y en los mercados físicos, lo que redunda en el entendimiento de que las medidas de protección respecto a ello en sus leyes y regulaciones, conjuntamente con la actualización del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016 (art. 367 COESCCI, 2016) continúa siendo insuficiente. Por otro lado. León Cedeño y Martillo Pazmiño (2021) han señalado que, en cuanto a la piratería marcaria, en Ecuador, respecto a los mercados físicos, el Mercado de Bahía de Guayaquil, continúa siendo uno de los mercados que expende artículos falsificados, fundamentalmente en productos como DVD, CD, programas de computación y ropa (León Cedeño y Martillo Pazmiño, 2021, p.12).

Además de lo anterior, hay otros elementos que evidencian la realización de prácticas relacionadas a la piratería de marcas en el contexto ecuatoriano a partir de que se continúa produciendo un comercio nacional creciente de bienes y servicios extranjeros protegidos por marcas internacionales (OMPI, 2021). Entre ellas: prácticas desleales asociadas a la piratería como el intento de registro de marcas falsas en la oficina nacional de registro, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) (Molina Novillo, 2018) y la preocupación por las irregularidades en las solicitudes de registro marcario (Martínez, 2019), lo que genera conflictos entre titulares y terceros, asociados al desconocimiento de la normativa nacional, o la mala fe, en el sistema empresarial, sobre el empleo de marcas y propiedad intelectual para intentar amparar signos distintivos que generan confusión o engañan acerca del origen de determinados productos y servicios falsificados, lo cual ha sido identificado por SENADI y por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en el caso de las fronteras (SENADI, 2022).

Todos estos elementos ponen de relieve la necesidad de estudiar la normativa actual sobre la protección de las marcas y la piratería, de forma que, a partir de su comparación con otras legislaciones y la doctrina internacional se pueda analizar las características y situación actual de la legislación ecuatoriana, así como, la posibilidad de establecer recomendaciones para contribuir a su perfeccionamiento.

1.4 Formulación de la pregunta

¿Cómo se configura la protección de las marcas ante actos de piratería desde el punto de vista teórico y normativo a nivel internacional y en Ecuador, a partir de su expresión en el Derecho comparado de América Latina (Argentina, Colombia y México) respecto al contexto nacional?

1.5 Hipótesis

El estudio comparado de la protección de las marcas ante la piratería como conducta típica antijurídica del Derecho de propiedad industrial en las leyes nacionales de países latinoamericanos (Argentina, Colombia y México) con la legislación de la República de Ecuador, contribuirá al desarrollo teórico y normativo de esta disciplina a nivel regional y nacional

1.6 Interrogantes científicas

A partir del establecimiento del problema de investigación, las preguntas de investigación que se formulan son las siguientes:

1- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y normativos de la protección de las marcas por el Derecho de propiedad industrial, a nivel internacional y en Ecuador, ante la piratería?

2- ¿Cómo se expresa en el Derecho Comparado de legislaciones de propiedad industrial de América Latina como Argentina, Colombia, y México respecto al ordenamiento jurídico ecuatoriano la protección de las marcas ante la piratería?

3- ¿Cómo se configura teórica y normativamente la protección de las marcas ante la piratería en el contexto ecuatoriano y sus posibilidades de perfeccionamiento?

1.7 OBJETIVOS

1.7.1 Objetivos General

Analizar los fundamentos teóricos y normativos de la protección de las marcas y de la conducta típica antijurídica de la piratería asociada a estas en la República de Ecuador, a partir de su expresión en el Derecho comparado latinoamericano (Argentina, Colombia y México) en la contribución a su perfeccionamiento.

1.7.2 Objetivos Específicos

1. Sistematizar los fundamentos teóricos y normativos de la protección de las marcas y de la piratería como conducta típica antijurídica del Derecho de propiedad intelectual asociada a los signos distintivos a nivel internacional y en Ecuador

2. Comparar la regulación de las marcas y de la represión a la piratería en legislaciones de propiedad industrial de América Latina como Argentina, Colombia y México en relación con la legislación nacional ecuatoriana

3. Establecer las características de la normativa nacional de propiedad intelectual que regula la protección de las marcas y la piratería en atención a su perfeccionamiento.

1.8 JUSTIFICACIÓN

La investigación que se presenta se justifica en la necesidad de realizar un estudio comparado de legislación latinoamericana para conocer las particularidades de la regulación jurídica de la protección de las marcas y de las normas que reprimen la piratería marcaria en las legislaciones nacionales de propiedad industrial de Argentina, Colombia y México en relación con la ecuatoriana. De igual forma, se analiza la configuración teórica sobre la materia, todo ello, a partir de la necesidad de identificar posibles insuficiencias en el ordenamiento jurídico nacional y ofrecer conclusiones y recomendaciones al respecto, teniendo en cuenta que ha sido señalado a nivel internacional que Ecuador es uno de los países latinoamericanos donde resulta presente el flagelo de la piratería en propiedad intelectual (2023 *Special 301 Report*, 2023, p.76), lo cual también ha sido reconocido por el estado ecuatoriano (SENADI, 2015).

En los últimos 10 años, son pocos los estudios de grado realizados sobre la temática, lo cual, unido a la escasa realización de análisis doctrinales -por lo general lo que se realiza son comentarios legislativos- hace necesario desarrollar un estudio que analice la configuración teórica sobre la temática analizada.

En Latinoamérica, uno de los instrumentos jurídicos que regula la materia marcaria (art. 134) lo constituye, en el seno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de fecha 14 de septiembre de 2000, instituyendo además la regulación de la piratería como infracción (art. 241, en relación con el 257).

En el caso de Ecuador, la Constitución reconoce la protección de la propiedad intelectual cuando establece:

"Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. (..)" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Y, por otra parte, en el artículo 335 del texto constitucional se prohíben las infracciones, donde se considera queda comprendida como conducta antijurídica la piratería marcaria, al establecer:

"Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los

mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Este mandato constitucional ha sido desarrollado en legislación especial y ordinaria como el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016 (COESCCI) que regula la protección de la propiedad industrial, y en cuanto a las marcas posee su Capítulo VI DE LAS MARCAS, a partir del artículo 359 y siguientes, así como otras legislaciones, en este caso de particular importancia, el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador en su artículo 208 A, donde regula expresamente la piratería marcaria con sus sanciones a partir de los diferentes actos.

A partir de estos elementos se establece la necesidad de analizar la protección nacional de las marcas y la regulación actual de la piratería en comparación con otros instrumentos jurídicos del área para contribuir a su perfeccionamiento

CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Las marcas constituyen el signo distintivo por excelencia al que le reconoce protección el sistema de protección de la propiedad intelectual, en particular, las normas sobre propiedad industrial. En cuanto a sus antecedentes, a través de la historia se han analizado sus orígenes y se ha identificado que la protección jurídica de las marcas a través de la propiedad intelectual tiene una historia que se remonta a varios siglos atrás, aunque su formalización y estandarización a nivel internacional son más recientes. Desde la antigüedad, se ha encontrado que los comerciantes y artesanos han utilizado marcas para identificar la procedencia y calidad de sus productos. Si bien no había un marco legal formal para la protección de estas marcas, su uso estaba respaldado por las leyes y prácticas comerciales locales, que muchas veces constituían prácticas consuetudinarias del comercio. Entre estos casos se encuentra la necesidad de identificar los productos en el comercio con este signo distintivo, como es el caso de las marcas del ganado durante la edad de piedra (Agrobiotec, 2019), las marcas de los jarrones de cerámica durante los siglos IV y V en Grecia y en Roma, y luego una serie de normas consuetudinarias del comercio hasta que el parlamento británico promulgó la Bakers Marking Law, en 1266 para regular el comercio del pan (Piedra-Mayorga, Granillo-Macías, Rodríguez-Moreno ,Vázquez-Alamilla, Alcántara-Hernández, 2022, p.20) y así, fueron apareciendo leyes locales en cada país hasta que en 1883 surge el Convenio de París de 1883, sobre Propiedad Industrial, que estableció como objeto de protección de los signos distintivos de productos y servicios, la protección de las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio y las indicaciones de procedencia o

denominaciones de origen. Este instrumento jurídico internacional es considerado el texto madre del sistema de protección de la propiedad industrial pues recoge los principios internacionales y las medidas mínimas de protección que los diferentes países o estados miembros a nivel mundial han ido incorporando en sus leyes nacionales a partir de su ratificación. El Tratado fue un paso importante hacia la protección internacional de las marcas al incidir en la armonización de las leyes de propiedad intelectual en materia marcaria entre los países signatarios. A ello se suma la labor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que, fundada en 1967, como organización especializada de las Naciones Unidas ha promovido la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial, incluyendo las marcas. A través de tratados administrados por esta organización, como el Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas adoptado en 1891 y el Protocolo de Madrid, adoptado en 1989, han establecido un sistema internacional que permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las partes contratantes que hayan sido designadas (OMPI, 2023).

Por otra parte, en 1994, se promulgó el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPPIC), en el seno de la OMC. Este Tratado regula los aspectos fundamentales asociados al comercio multilateral de la propiedad intelectual, incluyendo en sus normas las disposiciones asociadas a las marcas. ADPIC estableció estándares internacionales más estrictos para la protección y la ejecución de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las marcas comerciales. Estos estándares afectan a los países miembros de la OMC y han influido en la legislación nacional en todo el mundo. Otro Tratado importante que ha sentado pautas con relación a la protección marcaria a nivel internacional lo constituye el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994. Este tratado,

también administrado por la OMPI, proporciona un marco legal internacional para la protección de las marcas comerciales. Si bien no todos los países son signatarios de este tratado, ha sentado las bases para una mayor armonización de las leyes de marcas a nivel global (OMPI, 2024)

En el caso de América Latina, las legislaciones de propiedad industrial establecen la protección de las marcas. Entre los instrumentos jurídicos regionales, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), posee la Decisión 486 que establece el Régimen Común de la Propiedad Industrial, de fecha 14 de septiembre de 2000. Su texto recoge las disposiciones para la protección marcaria a partir de los compromisos asumidos por los países miembros en el orden multilateral en materia marcaria y buscando, en el orden regional, armonizar las leyes nacionales sobre la materia.

Respecto a Ecuador, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016 (COESCCI) regula la protección de las marcas en su Capítulo VI De las Marcas.

En cuanto a la piratería, todos estos tratados e instrumentos jurídicos internacionales han regulado la piratería como conducta típica antijurídica que afecta el comercio internacional y los derechos de los titulares de las marcas. Además de los tratados internacionales mencionados, muchos países han establecido acuerdos bilaterales o regionales para fortalecer la protección de las marcas y combatir la piratería.

Como antecedentes de este trabajo en Ecuador se han desarrollado diversas investigaciones, entre las que se encuentran, comprendidas en los últimos 10 años:

1. En la Universidad Central del Ecuador, carrera de Derecho, el trabajo de titulación “La marca en la legislación ecuatoriana y su protección jurídica” de Del Valle Flor,

Erika Andrea, 2015. Analiza la necesidad de producir modificaciones a la legislación nacional del momento en materia de marcas para establecer una mejor protección.

De la Universidad del Azuay, Escuela de Estudios Internacionales: "Análisis de la regulación y aplicación de las medidas en frontera en el Ecuador y su impacto en la protección de los derechos intelectuales" de los autores Olivella Bojórquez, Paula Adriana y Pesantez Hernández, María José (2020). Analiza si existe una protección efectiva en frontera acerca de la piratería de marcas y de los derechos de autor en Ecuador.

2.2 Fundamentos teóricos y normativos de la protección de las marcas y de la piratería como conducta típica antijurídica del Derecho de propiedad intelectual.

En los siguientes apartados de este trabajo se presentan una serie de definiciones y fuentes consultadas en el orden teórico y normativo, que ofrecen el marco teórico indispensable para su análisis. Entre ellas, las definiciones de propiedad industrial, como parte de la propiedad intelectual, la definición de marcas y la conceptualización de la piratería y su expresión en materia de marcas como conducta típica antijurídica de la propiedad intelectual.

Ubicación de las marcas dentro de la propiedad intelectual

Antes de precisar la doctrina sobre marcas, se hace necesario adentrarse en el estudio de su ubicación dentro de la disciplina que la configura en el Derecho, la propiedad intelectual.

En el caso de la propiedad intelectual se considera que:

“se refiere en general a todas las creaciones del intelecto. Los derechos de P.I. protegen los intereses de los innovadores y los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones” (OMPI, 2016, p.3).

En correspondencia, el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) regula estas creaciones como el objeto de protección, reconociéndole derechos a sus creadores sobre:

“ – a las obras literarias, artísticas y científicas,

– a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,

– a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,

– a los descubrimientos científicos,

– a los dibujos y modelos industriales,

– a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales,

– a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico” (Artículo 2, Definiciones viiii, Convenio que establece la OMPI, 1967).

A partir de ello, este objeto queda comprendido en las dos subramas que integran la propiedad intelectual: el derecho de autor y los derechos conexos, y la propiedad industrial:

“La propiedad industrial, que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.

El derecho de autor, que abarca las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo,

dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión" (Carpintero López, 2021, p.33).

Al considerarse la propiedad industrial como subrama, la gran mayoría de la doctrina sobre la materia, como Flores Sánchez, (2017) considera que:

(…)la naturaleza de los bienes que protege el Derecho de Marcas o el Derecho de Patentes es otra, se trata de creaciones que tienen por fin la solución técnica o tecnológica a un problema existente o el adecuado funcionamiento del mercado; el nacimiento del Derecho de Autor solo depende del acto de creación en cambio en la Propiedad Industrial los derechos nacen a partir del uso o el registro; en lo que respecta al principio de territorialidad solo resulta aplicable a los derechos de propiedad industrial en tanto su invocación está circunscrita al lugar donde se encuentran protegidos (…)" (Flores Sánchez, 2017, pp.56-57)

Y en cuanto a su objeto e importancia para el mercado, el propio autor adiciona:

"Entre las principales instituciones que pueden encontrarse en el ámbito de la Propiedad Industrial se encuentran las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, las indicaciones geográficas, los secretos empresariales y la represión de la competencia desleal. Figuras que tienen una naturaleza estrechamente asociada al ámbito empresarial ya sea porque surgen en este contexto, porque constituyen el terreno ideal para la comercialización o porque son necesarias para el correcto funcionamiento de la empresa en el mercado. Los bienes intangibles pueden constituir aportaciones al capital social de las sociedades mercantiles o integrar el patrimonio de las

empresas públicas, y su valor puede incrementarse con el tiempo, como suele suceder con las marcas que alcanzan un gran renombre en el mercado y se convierten en el principal activo de la empresa; de ahí la importancia de concebir un sistema de protección de los derechos de propiedad industrial ya sea por las ganancias que puede conllevar así como, por la seguridad del tráfico jurídico. (Flores Sánchez, 2017, p. 57).

Definición de marcas

En cuanto a la definición de marcas, se han brindado muchas en la doctrina y legislación internacional, pues ya va siendo recurrente que los instrumentos jurídicos nacionales de cada país, o regionales ofrezcan una definición sobre estas para referirse a los signos distintivos que permiten identificar productos y servicios en el mercado (Cauqui, 1978, p. 34; Nava Negrete, 1985, p. 343; Rangel Medina, 1991, p.48) y que pueden estar constituidos por un sinfín de elementos, en este caso, la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 16 de diciembre de 2015 en su artículo 3 establece que:

"Artículo 3 Signos que pueden constituir una marca. Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares" (Art. 3. Directiva 2015/2436)

De esta manera se comprende que constituyen el signo distintivo por excelencia, comprendido entre sus variedades en la propiedad industrial.

La Decisión 486 de la CAN, define como marcas en su TITULO VI DE LAS MARCAS CAPITULO I De los Requisitos para el Registro de Marcas, lo siguiente:

"Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores" (Artículo 134 CAN, Decisión 486, 2000)

Definición de piratería

En el caso de la definición de piratería, también en la doctrina se han dado diversas definiciones. La Organización Mundial del Comercio (OMC) en su Glosario de Términos refiere como piratería:

"Reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (como derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes, indicaciones geográficas, etc.) hecha con fines comerciales, y comercio no autorizado de los materiales reproducidos." (OMC, Glosario de términos, 2024).

Se aprecia a sí que se vincula a la reproducción sin autorización del titular de los derechos, de ejemplares de productos identificados con marcas en este caso, realizados por terceros con la intención de comercializarlos. Por otra parte, autores como Armando Sciarra (1988) han considerado que la piratería marcaria se refiere a:

"cuando una persona intenta o logra registrar una marca ajena, como de su propiedad. No es que el infractor use una marca ajena sin autorización, o que la imite o la falsifique o adultere, no. La situación es distinta, aquí aparece un individuo, una persona física o moral, que se presenta ante la autoridad competente del Registro de Marcas y solicita registrar una marca que declara ser de su propiedad, pero resulta que esa marca no es suya, es una marca ajena.

Quién actúa de esta forma, no solo pretende usar la marca ajena sino que además pretende hacerla pasar por ser de su propiedad, cubriéndola con el manto de presunta legalidad que le otorga el registro" (Sciarra Armando, 1988, citado por Herrera Diana, 2015).

Esta última definición lo vincula directamente al intento de registro administrativo de un signo distintivo en la oficina territorial que corresponda por parte de un tercero que intenta hacer pasar como propia la marca que quiere registrar y así usurpar los derechos del legítimo titular o legítimo creador de ese signo distintivo. Esta es una práctica de piratería muy común en cada país y que, en Ecuador, como se ha visto, también se ha identificado.

Una definición clásica lo constituye la de Otamendi (2010), quien se ha referido específicamente a la piratería marcaria como falsificación, al manifestar que:

"(La) (r)reproducción exacta de la marca registrada. Por lo general la falsificación va acompañada de la copia, a veces perfecta, del producto que distingue la marca (…) Sin embargo debe tenerse muy en cuenta que para que se dé la falsificación no es necesario que la marca esté en uso. El delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión. Con la impresión de las etiquetas que la contengan, con la fabricación del envase cuando éste sea la marca; con todo acto que permita la materialización del signo distintivo ajeno. También incurre en este delito el que borda, estampa o de otra manera materializa la marca sobre el producto" (Otamendi, 2010).

Expresiones de piratería marcaria

Lo cierto es que el termino piratería aplicado a las marcas en el Derecho de propiedad industrial implica una serie de conductas que son reprimidas por las legislaciones de la materia y que suelen ser tipificadas como delitos por la normativa penal pues la doctrina la ha considerado como una de las conductas típicas antijurídicas de la propiedad intelectual. Por lo general, implica la producción, distribución o venta de bienes falsificados que llevan marcas registradas sin la autorización del titular legítimo de la marca, pero también reviste una serie de acciones como:

- Producción ilegal: Los piratas pueden fabricar productos falsificados que imitan la apariencia y la marca de productos genuinos. Utilizan materiales más baratos y mano de obra no regulada para reducir costos y aumentar sus márgenes de ganancia.

- Distribución ilegal: Una vez que se producen los productos falsificados, los piratas los distribuyen en el mercado a través de diversos canales, como tiendas físicas,

mercados informales, sitios web de comercio electrónico, redes sociales, etc. Estos productos se venden a precios más bajos que los originales, lo que a menudo atrae a consumidores que buscan obtener una ganga.

- Venta ilegal: Los productos falsificados se venden como si fueran genuinos, engañando a los consumidores que pueden no ser conscientes de la diferencia. Esto puede dañar la reputación de la marca legítima si los productos falsificados son de baja calidad o causan daño al usuario.

- Uso no autorizado de la marca: Además de la producción y venta de productos falsificados, la piratería de marcas también puede involucrar el uso no autorizado de marcas registradas en productos que no son necesariamente falsificados, pero que infringen los derechos de propiedad intelectual de la marca. Esto puede incluir la falsificación de etiquetas, embalajes o publicidad.

- Comercialización en línea: Con el auge del comercio electrónico, la piratería de marcas también se ha extendido a plataformas en línea. Los piratas pueden vender productos falsificados a través de sitios web de terceros, mercados en línea o incluso a través de redes sociales.

Sobre este último caso, el de la piratería digital, la OMPI ha señalado que:

> El uso indebido de las marcas en Internet engloba, en su sentido más amplio, acciones "clásicas" como la venta de productos falsificados en o a través de este medio, y prácticas diversas como el posicionamiento en buscadores, el correo electrónico no deseado, el *phishing* y la ciberocupación. Estas actividades constituyen lo que muchos consideran el lado oscuro del universo digital (…). Las dificultades que entraña la persecución satisfactoria de los infractores del Derecho de propiedad

intelectual en Internet a través del marco jurídico convencional se ven acrecentadas por la falta de uniformidad en los ordenamientos jurídicos. Si bien existe un grado de armonización en las leyes y reglamentos que rigen los derechos de propiedad intelectual y su observancia, éstos no están unificados. La diversidad de leyes y prácticas de las distintas jurisdicciones entorpece la labor judicial, alimentando la inseguridad jurídica sobre los resultados. En este contexto, algunos analistas han presentado la ley como un pato cojo renqueando a remolque de los rápidos avances comerciales y tecnológicos de nuevo cuño que van produciéndose en el mundo real (…)" (M. Schaefer, OMPI, 2011).

Sobre la piratería, y en particular la digital, como refieren Pérez Peña, Bossano Cruz y Nazareno Mejía (2021):

"La piratería afecta los intereses legítimos de los titulares de derechos sobre estos. Entre los requisitos para su tipificación, diversos autores (García Conlledo Díaz, 2019, p. 101) señalan que la reproducción y distribución de las obras y prestaciones intelectuales (lo que incluye a las emisiones de radiodifusión) se realicen: i) sin autorización del titular de derechos; ii) con ánimo de lucro; y iii) a escala comercial. Esta actividad es objeto de sanción, especialmente, cuando se realiza a escala comercial o con propósitos comerciales (…). La piratería digital constituye un concepto alegal, pues no aparece con facilidad en las legislaciones de propiedad intelectual y hace referencia global al mercado ilícito (…)"

A lo que añadimos: mercado ilícito a través de Internet, o que se utilicen los medios digitales para desarrollarlo en sus múltiples variantes, respecto a las marcas. Importante remarcar acá que el término piratería es un término construido por la

doctrina pues son pocas las legislaciones que adoptan esta definición para esta conducta típica de violación de los derechos de propiedad intelectual. Visto así, la variedad de expresiones del actuar antijurídico, merece analizarse en cada caso a la hora de practicar justicia.

2.3 La regulación de marcas y de represión a la piratería en legislaciones de propiedad industrial de América Latina (Argentina, Colombia y México y Ecuador).

El tema de la protección de las marcas se encuentra en las legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual a nivel mundial. Como parte de la propiedad industrial, cada ley posee normas particulares sobre marcas, que han sido reconocidas en su conjunto como una subdisciplina entendida como Derecho Marcario y que aglutina la regulación de sus instituciones. Se procede a analizar en las leyes nacionales de propiedad industrial de Argentina, Colombia y México, la definición de marcas en cuanto a su protección, así como la regulación que presentan de la piratería de manera particular.

Ley de Marcas Argentina, Ley N° 22.362 de 2 de enero de 1981, de Marcas y Designaciones (modificada por la Ley N° 27.444 del 18 de junio de 2018).

Esta Ley, opta por establecer en su artículo 1, los signos que pueden registrarse como marca. No ofrece una definición de marcas sino su objeto. En ese orden:

“ARTICULO 1º — Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva

y todo otro signo con tal capacidad" (Artículo No. 1, Ley N° 22.362 de 2 de enero de 1981, modificada por la Ley N° 27.444 del 18 de junio de 2018).

Queda establecida así la protección marcaria, instituyendo los derechos sobre esta a quien la registre en su artículo 4 de la siguiente forma:

"ARTICULO 4º — La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente" (Artículo No. 4, Ley N° 22.362 de 2 de enero de 1981, modificada por la Ley N° 27.444 del 18 de junio de 2018).

En cuanto a los derechos, las legislaciones marcarias, suelen preceptuar los derechos en sus normas de manera detallada en muchos casos, sin embargo, no es así en la argentina. Queda sí la protección entendida en que los derechos de explotación y la oposición a los actos realizados por terceros son consentimiento del titular se adquieren con el registro, como sucede a nivel internacional en todos los países.

En materia de piratería, al observar su Capítulo III, De los ilícitos, Sección 1.a Actos punibles y acciones, el artículo 31, establece que:

ARTICULO 31. — Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse, además una multa de pesos cuatro mil ($ 4.000) a pesos cien mil ($ 100.000) a:

a) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;

c) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;

d) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

El Poder Ejecutivo nacional podrá actualizar el monto de la multa prevista, cuando las circunstancias así lo aconsejen" (Artículo No. 31, Ley N° 22.362 de 2 de enero de 1981, modificada por la Ley N° 27.444 del 18 de junio de 2018).

Visto así, se aprecia que desde la Ley se establecen los tipos penales con la correspondiente sanción, en ese caso, en los apartados a) y b), la falsificación y el uso de imitaciones no autorizado, resultando la imitación una causal de competencia desleal además de infracción marcaria. En los apartados c) y d) con la represión de la puesta en venta, o venta, de marca registrada, designación falsificada o imitada fraudulentamente, se tipifica la piratería marcaria, así como por poner en venta, venta o comercialización de cualquier tipo de productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada. Ambos casos, son acciones o actos de piratería, el ánimo lucrativo se aprecia en ambos actos a partir de la puesta en venta o venta de signos distintivos falsificados o imitados fraudulentamente y puestos en el comercio. La Ley argentina de propiedad industrial así, desde su texto, instituye el tipo penal que se ha analizado.

Legislación nacional de Colombia en materia de marcas: la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones

En el caso colombiano, el país ha adoptado los tratados internacionales sobre la materia marcaria en su legislación nacional, y en base a ello, ha promulgado la Ley 178 de 1994 por la que se aprueba el Convenio de París, la Ley 1343 de 2009 por la que aprobó el

el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, adoptados el 27 de octubre de 1994, y, la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que establece la protección de las marcas en su TITULO VI DE LAS MARCAS CAPITULO I De los Requisitos para el Registro de Marcas:

"Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro" (CAN, Decisión 486, 2000).

El mismo texto normativo establece además un CAPITULO IV De las Medidas Penales, donde instituye lo siguiente:

"Artículo 257.- Los Países Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación de marcas."

De esta forma, establece para los países miembros, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, la disposición de introducir sanciones penales en su legislación ante la piratería marcaria. Por otra parte, establece otras medidas como las acciones de los titulares al establecer reclamaciones por infracciones de sus derechos y medidas como el retiro del comercio de productos que se utilicen en la actividad: "incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;(…)" (art. 241 Decisión 486, CAN, 2000)

"d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado;

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor." (art. 241 Decisión 486, CAN, 2000)

Y continúa:

(…) "Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…)" (art. 241 Decisión 486, CAN, 2000).

A lo anterior se une la posibilidad que poseen los titulares de derechos de solicitar medidas cautelares ante las autoridades nacionales de cada país.

Con lo anterior se aprecia la regulación de la protección marcaria y de los actos de piratería con su persecución, al entenderse como conducta típica antijurídica de la propiedad intelectual, en este caso, en materia de marcas comerciales. Aunque se emplea el término falsificación, se precisa además que cuando, a partir de la falsificación se realicen actos comerciales asociados a ella y otras infracciones, queda comprendido el tipo penal.

En cuanto al Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, este posee dos artículos asociados a tipos penales marcarios la falsedad y la usurpación marcarias:

"Artículo 285. Modificado por el art. 3. de la Ley 813 de 2003. (Link fuera del original) Falsedad marcaria. El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de uno (1) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes".

"Artículo 306. Usurpación de marcas y patentes. El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior".

Visto así, el Código regula la falsificación marcaria con privación de libertad de dos (2) a cuatro años y multa y el delito de piratería, entendido por la financiación, suministro distribución, venta, comercialización, transporte o adquisición con fines comerciales o de intermediación productos que utilicen fraudulentamente marcas, estableciendo prisión de dos (2) a cuatro años y multa

México: Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México de 1 de julio de 2020.

Esta Ley, establece en su artículo 171 una definición de marca de la siguiente forma:

"Artículo 171.- Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado

Artículo 172.- Pueden constituir una marca los siguientes signos

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente;

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;

V.- Los sonidos;

VI.- Los olores;

VII.- La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que, al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y

VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo" (Art. 171 Ley Federal de propiedad industrial, México, 2020).

He acá una definición de marca amplia asociada a cualquier signo con suficiente distinción que permita identificar productos y servicios.

Por otra parte, respecto a la piratería, el Capítulo II De los Delitos, establece:

“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 licenciatario, 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; (…) (Art. 402. Ley Federal de propiedad industrial, México, 2020).

Resulta interesante apreciar como en la regulación de la piratería se asocian directamente la falsificación para el uso no autorizado y la producción, el almacenamiento, la transportación, la importación, distribución y venta con fines de especulación comercial. Todas estas acciones han sido descritas por la doctrina como actividades de piratería. La sanción para ello, aparece en el artículo 404:

"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" (Art. 404. Ley Federal de propiedad industrial, México, 2020.

Ecuador: Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) de 2016

Este código, integra las normas de propiedad intelectual en Ecuador, tanto el derecho de autor y conexos como propiedad industrial. En particular sobre marcas, ha incorporado, casi de forma copiada literalmente el artículo 134 de la Decisión 486 respecto a la definición. Sólo ha incorporado las marcas que se caracterizan por un sabor distintivo (apartado 3 del artículo 359) y por relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto (apartado 7 del mismo artículo), así como las animaciones, gestos y secuencias de movimientos (apartado 8) y los hologramas (apartado 9) (artículo 134, COESCCI, 2016).

El Código establece la observancia administrativa de la protección ante infracciones en su artículo 560, la posibilidad del establecimiento de compensaciones cuando estas violen derechos (art. 571) y la de adoptar medidas en frontera cuando se perciba que en actos de

importación se violen derechos de los titulares (art. 575 COESCCI) así como sanciones de multas. No se pronuncia sobre piratería y tipo penal especial. No obstante, el artículo 208 A del Código Orgánico Integral Penal (COIP) instituye la piratería de la siguiente forma:

"Art. 208A.- Actos lesivos a la propiedad intelectual.- Será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año, comiso y multa de ocho hasta trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, la persona que, a sabiendas, en violación de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la normativa aplicable, realice uno o más de los siguientes actos con fines de lucro y a escala comercial:
1. Fabrique, comercialice o almacene etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país.
2. Separe, arranque, reemplace o utilice etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas en el país, para utilizarlos en productos de distinto origen.
3. Rellene con productos espurios envases identificados con marca ajena.
4. Almacene, fabrique, utilice, oferte en venta, venda, importe o exporte:

(…) f) Un producto o servicio que utilice un signo distintivo no registrado idéntico o similar a un signo distintivo registrado en el país; y,
g) Un producto o servicio que utilice un signo distintivo o denominación de origen no registrada, idéntica o similar a una denominación de origen registrada en el país.
En los casos de los literales f) y g) de este cuarto numeral los productos o servicios que utilicen el signo no registrado, deberán ser idénticos o que guarden conexión competitiva a los productos o servicios protegidos por las marcas o indicaciones geográficas registradas en el país (COIP, Art. 208 A).

Al analizar la regulación de la piratería en Ecuador, se aprecian que esta sale de la ley de propiedad intelectual y va hacia la normativa del Código Penal tal cual es la práctica legislativa en el país. En ese sentido, el legislador optó por no emplear el término de piratería sino de actos lesivos a la propiedad intelectual para incluirlos en el tipo delictivo donde, está presente el ánimo lucrativo o la realización de los mismos a escala comercial. Destaca la diversidad de actos que van desde la fabricación, la comercialización, el almacenamiento de etiquetas, sellos o envases que contengan marcas, hasta la importación, exportación, venta o la utilización de un signo idéntico o similar registrado o no en el país, en dependencia del caso. Lo anterior demuestra cómo se asumen en la normativa las dos corrientes teóricas de piratería en cuanto a los actos que han sido descritos por la doctrina en materia marcaria.

CAPÍTULO III

3 Metodología.

En relación con la metodología que se planeta utilizar en la investigación, se ha diseñado la combinación de métodos de las Ciencias Sociales de conjunto con métodos de las Ciencias Jurídicas por constituir dicha combinación lo más pertinente para la obtención de resultados

3.1 Método de la investigación

Respecto a los métodos de las Ciencias Sociales, se ha seleccionado el método analítico, el cual para Calduch Cervera (2014): "utiliza la descripción general de una realidad para realizar la distinción, conocimiento y clasificación de sus elementos esenciales y las relaciones que mantienen entre sí". Este se pretende combinar con el sintético, "parte del conocimiento de los elementos esenciales e imprescindibles de una realidad y de las relaciones que los vinculan para tratar de alcanzar un conocimiento general y simplificado de dicha realidad considerada como un todo. Su empleo permite establecer la estructura de causalidad para el conjunto o totalidad de una determinada realidad internacional a partir de las relaciones de causalidad parciales que nos ofrece el método analítico (Calduch Cervera, 2014, p.120).

Los dos permitirán condensar los postulados teóricos del objeto de estudio y así develar su desarrollo y expresión en relación con la investigación que se realiza.

Se emplea también el histórico-lógico pues constituye, "la sumatoria de dos métodos: el histórico, identificado con el análisis del desarrollo cronológico del objeto de investigación, y el lógico, identificado con el método comparativo o el histórico comparativo; en cualquiera de los casos son considerados procedimientos particulares de comparación de

eventos del pasado que permiten además prevenir nuevas teorías" (Torres Miranda, 2020, p.7)

Su empleo permite conocer el devenir histórico del objeto de estudio en su expresión y comprender las consecuencias que ha derivado en la actualidad en su representación jurídica y social.

En cuanto a los métodos de las Ciencias Jurídicas se emplean el método exegético (Sánchez, Vásquez, 2019, p.40), con lo que se podrá realizar la interpretación de los instrumentos jurídicos a analizar, en ese caso, las normas contenidas en leyes nacionales y los tratados internacionales para medir su alcance en cuanto a la materia que se investiga y su regulación.

Se emplea además el método de Derecho Comparado:

"El método científico aplicado al Derecho Comparado contiene varias fases: la delimitación del fenómeno jurídico que se va a estudiar, los ordenamientos en los que se va hacer y porqué esos y no otros (y aquí hay que considerar que se pueden estudiar distintos países, distintos ordenamientos, o un único ordenamiento jurídico en distintas épocas, por ejemplo), y para que servirá el estudio – para conocer y comparar conceptos jurídicos, para conocer soluciones para un litigio, para conocer cómo se cumple una función o un objetivo jurídico). La fase siguiente será la elección de la metodología adecuada para la recogida de la información en el formato necesario para la comparación final, la definición de redundancias y metodologías redundantes, para la validación, y, finalmente, la definición de los criterios de evaluación de las recomendaciones extraídas de las conclusiones, cuando aplicable" (Caramelo Gomes y Magalhães Silva, 2018, p.3).

Su empleo permitirá analizar no solamente la doctrina de los diferentes países sino las leyes nacionales que se han seleccionado en la muestra respecto a la comparación a realizar en la regulación de la protección marcaria y de la represión a la piratería de marcas, a saber, las leyes nacionales e propiedad industrial de Argentina, México y Colombia.

3.2 Tipo de investigación

El tipo de investigación que se considera en este trabajo es la dogmática jurídica (Tantalean Odar, 2016). La misma, "explota de manera amplia el aspecto normativo del derecho, su propósito es "agrupar y unir de forma ordenada un conjunto de dispositivos legales sobre un referente común" (Sánchez Zorilla, 2011). Los referentes legales a analizar trascienden el aspecto puramente positivo y se tienen en cuenta las instituciones jurídicas, los principios y la doctrina vinculada al objeto de estudio. A partir de la formulación del problema de investigación se analiza el conjunto normativo que regula este y luego se produce la sistematización de analítica de los distintos cuerpos normativos (Agudelo Giraldo, 2018, p.31)

El enfoque de la investigación es cualitativo (Castro Cuba Barineza, 2019) pues se emplea la recolección de datos "sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación, y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación, pero tales pruebas no son estadísticas" (Castro Cuba Barineza, 2019, p. 17).

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación

Se empleará la técnica de revisión documental (Sánchez Bracho, Fernández y Díaz, 2021, p.15). De esta forma, se podrán identificar los referentes teóricos y normativos contenidos en las diferentes fuentes a consultar, procesando y sistematizando su esencia, específicamente, la doctrina, los tratados, las leyes nacionales y otros documentos, como

sentencias o informes resultado de tesis de investigación, así como jurisprudencia y otros documentos de los últimos 10 años.

3.4 Criterio de inclusión y criterio de exclusión

Criterios de inclusión

Contexto geográfico: Se ha considerado como criterio de inclusión el nivel de representatividad y la participación en organizaciones regionales, conforme al área geográfica, en este caso, Argentina, México y Colombia, a partir de sus las leyes nacionales de propiedad intelectual en cuanto al objeto de estudio analizado, así como el territorio nacional.

Criterio de exclusión: Como criterio de exclusión se tiene en cuenta que no se analizan la legislación de otros países del área y los que no participan en organizaciones regionales.

3.5 Población y muestra

Se ha seleccionado un conjunto de leyes sobre propiedad intelectual, específicamente centradas en propiedad industrial, para examinar la protección de las marcas y la regulación de la piratería respecto a ellas. Se han elegido legislaciones nacionales que sean representativas de América Latina: Argentina, México y Colombia en comparación con la de Ecuador.

3.6 Localización geográfica del estudio

Latinoamérica y el territorio nacional.

CAPÍTULO IV

Resultados y Discusión

En el presente Capítulo se exponen los resultados teóricos y normativos obtenidos en la investigación, analizándolos en cuanto a los fundamentos sistematizados y al estudio comparado realizado de las legislaciones de propiedad intelectual de Argentina, Colombia y México sobre protección de las marcas y represión de la piratería marcaria.

4.1 Resultados teóricos y su discusión

En cuanto a los resultados teóricos sobre protección de las marcas por la propiedad intelectual y la piratería marcaria se ha obtenido lo siguiente:

En cuanto a los antecedentes, se percibe que las marcas han sido elementos distintivos fundamentales reconocidos por el sistema de protección de la propiedad intelectual a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos, comerciantes y artesanos las han empleado para identificar la procedencia y calidad de productos, respaldados por leyes y prácticas comerciales locales. El Convenio de París de 1883 marcó un hito al establecer la protección internacional de marcas, influyendo en la armonización de leyes de propiedad intelectual. La labor de la OMPI ha sido crucial en este proceso, promoviendo la protección de la propiedad intelectual, incluyendo las marcas, a través de tratados como el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. En 1994, el ADPIC y el Tratado sobre el Derecho de Marcas establecieron estándares más estrictos para la protección de marcas a nivel internacional. En América Latina, la protección de marcas se encuentra regulada por legislaciones nacionales y regionales, como la Decisión 486 de la CAN y el COESCCI en Ecuador. Además, los tratados e instrumentos jurídicos internacionales también abordan la piratería como una

conducta antijurídica que afecta el comercio internacional y los derechos de los titulares de las marcas, incentivando acuerdos bilaterales o regionales para combatirla.

Respecto a la ubicación de las marcas en la propiedad intelectual, resulta importante señalar que, la propiedad intelectual abarca todas las creaciones del intelecto y protege los intereses de innovadores y creadores. El Convenio de la OMPI regula estas creaciones, reconociendo derechos sobre obras literarias, invenciones, marcas y más. Se divide en dos subramas: derecho de autor y propiedad industrial, esta última incluye patentes, marcas, diseños industriales, entre otros. Mientras que el derecho de autor se relaciona con obras creativas, la propiedad industrial se centra en soluciones técnicas o tecnológicas y en la protección del mercado. Los derechos de propiedad industrial se obtienen a través del uso o registro, y la territorialidad se aplica dónde están protegidos. Las instituciones de propiedad industrial, como marcas y secretos empresariales, son cruciales para el funcionamiento del mercado y pueden ser activos importantes para las empresas. Por ello, es fundamental concebir un sistema de protección para garantizar ganancias y seguridad jurídica.

En cuanto a la definición de marcas y de piratería:

La definición de marcas abarca una amplia gama de elementos, según la legislación internacional y regional. La Directiva 2015/2436 de la Unión Europea establece que pueden constituir marcas palabras, dibujos, letras, cifras, colores, formas del producto o embalaje, y sonidos, siempre que sean capaces de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Por su parte, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) define las marcas como cualquier signo capaz de distinguir productos o servicios en el mercado, permitiendo el registro de diversos elementos como palabras, imágenes, sonidos, colores, formas de productos, entre otros.

La piratería, tanto en términos de reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual como en el contexto específico de marcas, ha sido definida de diversas maneras en la doctrina. La Organización Mundial del Comercio (OMC) la describe como la reproducción no autorizada de materiales protegidos con fines comerciales. Autores como, Armando Sciarra (1988, citado por Herrera Diana, 2015) la vincula con el intento de registrar una marca ajena como propia, usurpando los derechos del titular legítimo. Por su parte, Otamendi (2010) la define como la reproducción exacta de una marca registrada, que puede ir acompañada de la copia perfecta del producto que la lleva, siendo el delito consumado con cualquier acto que materialice el signo distintivo ajeno. Ambas definiciones resultan importantes pues además del intento de registrar marca ajena como propia para usurpar los derechos de su titular, también constituyen actos de piratería la reproducción de marcas registradas incorporadas a productos para ser identificados con ella y que se emplee con fines comerciales, y de comercio no autorizado de los materiales reproducidos.

En cuanto a las diversas expresiones de piratería marcaria, es importante señalar como la piratería en el ámbito de las marcas implica una serie de conductas ilegales que suelen ser tipificadas como delitos por las legislaciones de propiedad intelectual. Estas conductas incluyen la producción, distribución y venta de productos falsificados que llevan marcas registradas sin autorización del titular legítimo. Además, la piratería puede implicar el uso no autorizado de marcas registradas en productos que no son necesariamente falsificados, pero que infringen los derechos de propiedad intelectual de la marca. Con el auge del comercio electrónico, la piratería de marcas se ha extendido a plataformas en línea, lo que

complica su persecución legal debido a la falta de uniformidad en las leyes y prácticas de distintas jurisdicciones.

La piratería digital, en particular, abarca diversas prácticas como la venta de productos falsificados en Internet, el posicionamiento en buscadores, el correo electrónico no deseado, el phishing y la ciberocupación. Estas actividades constituyen un desafío para la aplicación efectiva de la ley debido a la falta de uniformidad en los marcos jurídicos y la rápida evolución del entorno digital. Aunque la piratería digital es ampliamente reconocida como una violación de los derechos de propiedad intelectual, su tipificación legal varía según las legislaciones nacionales, lo que complica su persecución y castigo.

4.2 Resultados y discusión del estudio comparado de legislación en América Latina.

En base al estudio que se ha realizado sobre las legislaciones de propiedad intelectual de Argentina, Colombia, México y Ecuador se ha obtenido que:

La Ley de Marcas de Argentina, Ley N° 22.362 de 2 de enero de 1981, de Marcas y Designaciones (modificada por la Ley N° 27.444 del 18 de junio de 2018) establece en su artículo 1 los signos que pueden registrarse como marcas, sin definir explícitamente el término "marcas". Estos incluyen palabras, dibujos, emblemas, entre otros. El artículo 4 establece que la propiedad y exclusividad de uso de una marca se obtienen mediante su registro, requiriendo un interés legítimo del solicitante u oponente. En cuanto a los derechos, la ley argentina no los detalla extensamente, pero establece que se adquieren con el registro, como en otros países. Respecto a la piratería, el artículo 31 establece los actos punibles, como la falsificación o imitación fraudulenta de marcas registradas, su uso no autorizado, y la venta de productos con marcas falsificadas. La ley establece sanciones penales para estos actos,

reconociéndolos como acciones de piratería, con ánimo de lucro en la venta de productos falsificados o imitados.

La legislación colombiana en materia de marcas incorpora los tratados internacionales y establece normas sobre el registro de marcas. La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del 2000, define las marcas como signos aptos para distinguir productos o servicios en el mercado, permitiendo su registro. Además, esta decisión establece medidas penales para la falsificación de marcas, instando a los países miembros a introducir sanciones penales en su legislación contra la piratería marcaria. También prevé acciones de los titulares de derechos para reclamar por infracciones y medidas como el retiro del comercio de productos falsificados. Se permite la supresión de marcas falsas y la adopción de medidas para evitar la continuación de la infracción, junto con la posibilidad de solicitar medidas cautelares ante las autoridades nacionales. Esto muestra la regulación integral para proteger las marcas y perseguir la piratería, considerada una conducta antijurídica en materia de propiedad intelectual. Su Código Penal instituye la piratería marcaria con penas de privación de libertad entre 2 a 4 años y multa por las acciones de financiación, suministro, distribución, venta, comercialización, transporte, adquisición con fines comerciales o de intermediación de productos que utilicen fraudulentamente marcas.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México de 1 de julio de 2020, define la marca como cualquier signo perceptible que distinga productos o servicios en el mercado. Esta amplia definición incluye elementos como denominaciones, letras, números, formas tridimensionales, sonidos, olores, entre otros. Respecto a la piratería, la ley establece que falsificar una marca con fines de especulación comercial es un delito, definiendo la falsificación como el uso no autorizado de una marca idéntica o que no pueda

distinguirse en sus aspectos esenciales. Además, la ley sanciona la producción, almacenamiento, transporte, importación, distribución y venta de productos falsificados con penas que van desde dos hasta diez años de prisión, dependiendo de las circunstancias de la venta

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) de Ecuador, de 2016, incorpora las normas de propiedad intelectual, incluyendo tanto el derecho de autor como la propiedad industrial. Respecto a las marcas, adopta una definición similar a la Decisión 486, incluyendo también marcas con sabor distintivo, relieves perceptibles por el tacto, animaciones, gestos, secuencias de movimientos y hologramas. Aunque no aborda específicamente la piratería, establece disposiciones administrativas para proteger los derechos de propiedad intelectual y contempla medidas en la frontera para evitar la importación de productos que violen dichos derechos

Por otro lado, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador reconoce la piratería de marcas como delito en su artículo 208 A como actos lesivos a la propiedad intelectual, sancionándola con pena de prisión, comiso y multa a quienes realicen actividades lucrativas y comerciales que violen los derechos de propiedad intelectual. Estas acciones incluyen la fabricación, comercialización o almacenamiento de etiquetas, sellos o envases con marcas registradas, así como el uso de signos distintivos no registrados similares a marcas o denominaciones de origen protegidas. La normativa ecuatoriana, al no utilizar el término "piratería", aborda estos actos dentro del marco del Código Penal, reflejando la práctica legislativa del país y cubriendo una amplia gama de actividades relacionadas con la propiedad intelectual, desde la fabricación hasta la importación y exportación de productos.

En concreto, al realizar el estudio de manera comparada, lo que significa el análisis en cuanto a semejanzas y diferencias de estas leyes en cuanto a la regulación de la protección de las marcas, su definición y la piratería se ha obtenido lo siguiente:

En cuanto a la definición de marcas existen coincidencias entre las legislaciones de Colombia, México y Ecuador pues todos reconocen que estas constituyen el signo apto para distinguir productos y servicios en el mercado y a su vez declaran tipología de marcas como objeto de protección. Argentina, por su parte se diferencia de todas en que no establece definición, sino que sólo declara los tipos de signos objeto de protección como marcas.

En el caso de la piratería y su regulación, ningún país utiliza el término piratería en la norma positiva, tanto Argentina como Colombia y México poseen semejanzas en cuanto a su regulación al instituirla como un tipo penal con su respectiva sanción penal de prisión y multa a quien ponga en venta, distribuya y comercialice productos que incorporen marcas falsificadas, así como a quien financie, suministre (Colombia) y a quien importe, exporte, produzca almacenamiento o transporte (México) estos productos. Incluso, este último país establece la sanción agravada con mayor cantidad de años (de 3 a 10) si la venta es en establecimientos comerciales u organizada. Todos además instituyen como tipo penal aparte la falsificación marcaria.

En el caso ecuatoriano, se reconocen como piratería en su Código Orgánico Integral Penal todas las acciones descritas en las leyes consultadas, así como la sanción de prisión y la multa, lo cual son semejanzas, con la diferencia de todos que incluye, además, dentro el mismo tipo penal la falsificación marcaria.

Ninguno de los países analizados preceptúa de manera expresa la piratería digital marcaria.

CAPÍTULO V

Conclusiones y Recomendaciones.

5.1 Conclusiones

Una vez realizado el estudio sobre los fundamentos teóricos y normativos sobre la protección de las marcas y la piratería de estas, se concluye que:

Las marcas han sido elementos distintivos importantes a lo largo de la historia, empleados por comerciantes para identificar la procedencia y calidad de productos, respaldados por leyes y prácticas comerciales locales. El Convenio de París de 1883 marcó un hito al establecer la protección internacional de marcas, influyendo en la armonización de leyes de propiedad intelectual. La labor de la OMPI ha sido crucial en este proceso, promoviendo la protección de la propiedad intelectual, incluyendo las marcas, a través de tratados como el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. En América Latina, la protección de marcas se encuentra regulada por disposiciones nacionales y regionales, como la Decisión 486 de la CAN y el COESCCI en Ecuador. Además, los tratados e instrumentos jurídicos internacionales también abordan la piratería como una conducta antijurídica que afecta el comercio internacional y los derechos de los titulares de las marcas, incentivando acuerdos bilaterales o regionales para combatirla.

En cuanto a la ubicación de las marcas en la propiedad intelectual, esta última, abarca todas las creaciones del intelecto y protege los intereses de innovadores y creadores. Sus normas regulan la protección de diferentes creaciones, incluyendo las marcas. Se divide en derecho de autor y propiedad industrial, esta última incluye patentes, marcas, diseños industriales, entre otros. Mientras que el derecho de autor se relaciona con obras creativas, la propiedad industrial se centra en soluciones técnicas o tecnológicas y en la protección del

mercado mediante signos distintivos. Los derechos de propiedad industrial se obtienen a través del uso o registro, y la territorialidad se aplica dónde están protegidos.

Respecto a la definición de marcas y piratería, la Directiva 2015/2436 de la Unión Europea establece que las marcas pueden ser palabras, dibujos, letras, cifras, colores, formas del producto o embalaje, y sonidos, siempre que sean capaces de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. La piratería, tanto en términos de reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual como en el contexto específico de marcas, ha sido definida de diversas maneras en la doctrina. Implica una serie de conductas ilegales, como la producción, distribución y venta de productos falsificados que llevan marcas registradas sin autorización del titular legítimo, así como el uso no autorizado de marcas registradas en productos que infringen los derechos de propiedad intelectual de la marca. La piratería digital incluye prácticas como la venta de productos que empleen marcas falsificadas en Internet.

El estudio comparativo realizado revela similitudes y diferencias en las leyes de protección de marcas en Colombia, México, Argentina y Ecuador. En lo referente a la definición de marcas, Colombia, México y Ecuador coinciden en reconocerlas como signos distintivos para identificar productos y servicios en el mercado, especificando los tipos de marcas protegidas. Argentina se diferencia al no proporcionar una definición, limitándose a enumerar los tipos de signos protegidos como marcas. Respecto a la regulación de la piratería, Argentina, Colombia y México establecen similitudes al tipificarla como un delito penal con sanciones de prisión y multa para quienes comercien con productos que incorporen marcas falsificadas, así como para quienes financien, suministren (Colombia) o importen, exporten, produzcan, almacenen o transporten (México) dichos productos. México agrava la

sanción si la venta se realiza en establecimientos comerciales u organizada. Todos incluyen la falsificación marcaria como un delito aparte o un tipo delictivo diferente. Ninguna de las leyes analizadas aborda específicamente la piratería digital de marcas

En contraste, Ecuador si bien se caracteriza de manera similar por reconocer de manera amplia todas las infracciones que tipifican los otros países como delitos imponiendo prisión y multa como sanción penal, lo cierto es que se diferencia de aquellos en que incluye la falsificación de marcas, tal cual lo describe la doctrina por lo que su regulación resulta más acabada que las demás en este aspecto.

5.2 Recomendaciones

Se sugiere a la Universidad, la divulgación de los resultados de este informe de investigación entre los operadores del Derecho, estudiantes, así como en las instituciones de investigación que requieran el estudio comparado realizado para el desarrollo de competencias en la formación y preparación de la protección e marcas y la represión de la piratería.

Se sugiere al SENADI el análisis y estudio de la incorporación en la normativa nacional de manera expresa de la piratería digital, toda vez que Ecuador no la posee, se presenta en la práctica y continúa siendo uno de los aspectos que le son señalados en los informes realizados con frecuencia por la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos en su Lista de Vigilancia sobre propiedad intelectual a nivel internacional.

Bibliografía

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994, [consulta: 04/1/2024], Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf

Agudelo-Giraldo, O.A. (Ed.). (2018). *La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación.* Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia.

Barberán Molina, Pascual (2018) Manual práctico de propiedad intelectual. Ed. TECNOS, España

Beneyto J. Maillo, José Maria (2017) Tratado de derecho de la competencia 2 vols 2-ed 2017, Editorial Bosch

Bercovitz Rodríguez Cano, Alberto (2021) Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico, Ed. ARANZADI, Pamplona, Navarra, España

Calduch Cervera, Rafael (2014); *Métodos y técnicas de investigación internacional*, Universidad Complutense de Madrid, España.

Caramelo Gomes y Magalhães Silva, (2018), "Metodología del derecho comparado e derechos humanos", El cincuentenario de los pactos internacionales de derechos humanos de la ONU: Libro homenaje a la profesora M.ª Esther Martínez Quinteiro / María de la Paz Pando Ballesteros (ed. lit.), Pedro Garrido Rodríguez (ed. lit.), Alicia Muñoz Ramírez (ed. lit.), María Esther Martínez Quinteiro, Ediciones Universidad de Salamanca, España.

Carpintero López, Mario (2021) "Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial. Marcas y derechos de autor", en Propiedad Intelectual 2021, Enrique Ortega Burgos, Tirant Lo Blanch, España.

Castro Cuba Barineza, Issac Enrique (2019) *Investigar en Derecho, Texto en Apoyo a la Docencia*, Universidad Andina de Cusco, Escuela de Posgrado, Perú.

Cauqi, Arturo (1978) La Propiedad Industrial en España, Editorial, Revista de Derecho Privado, Madrid.

comercio", E-IDEA Journal of Business Sciences, 3(13), 12-26

Código Penal Colombia, Ley 599 de julio 24 de 2000, Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388

Comunicaciones L&C (2023) Luzuriaga & Castro, "Piratería y falsificación: ¿Amenazas para la sostenibilidad?, consulta: 20/3/2024], Disponible en: https://luzuriagacastro.com/pirateria-y-falsificacion-amenazas-para-la-sostenibilidad/

Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449. 20 de octubre de 2008 (Ecuador).

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, enmendado en 1979, [consulta: 26/01/2024], Disponible en: https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287557

Decisión 486 que establece el Régimen Común de la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000. Recuperado de: https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01

Del Valle Flor, Erika Andrea (2015) "La marca en la legislación ecuatoriana y su protección jurídica", Universidad Central del Ecuador, carrera de Derecho, consulta: 20/3/2024], Disponible en: https://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4671/1/T-UCE-0013-Ab-287.pdf

Díaz-Basurto, Ingrid Joselyne; Colcha-Albiño, Melissa Estefanía; Tapia-Acosta José Adrián; Castillo-Morán, Jeffrey Joe, (2022) “Afectación a los usuarios suscritos a marcas originales por la piratería y su responsabilidad jurídica”, Iustitia Socialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas Año VII. Vol. VII. N° 2. Edición Especial. 2022-II, Venezuela, consulta: 20/3/2024], Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8954853.pdf

Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 16 de diciembre de 2015, [consulta: 20/03/2024], Disponible en: https://www.boe.es/doue/2015/336/L00001-00026.pdf

Ecuador”, Dentons Paz Horowitz [consulta: 20/03/2024], Disponible en:

Flores Sánchez, José Alejandro, (2017) “La protección de los derechos de propiedad industrial en el ámbito empresarial. ¿Proteger o no proteger?, OLIMPIA. Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma. Vol.14 No.44, julio - septiembre 2017, [consulta: 20/03/2024], Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6210530

https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/10022/1/15652_ESP.pdf

https://www.mondaq.com/trademark/717426/las-solicitudes-de-marcas-

Isabel Candelario Macias, Elena Rojas Romero, Miguel Ángel Medina González, Dopazo Fraguío, P., Blas A. González, Juan Garbayo Blanch, RUIZ MUÑOZ, M., Francesco Mattina, Isabel Ramos Herranz, Isabel Blanco Esguevillas, Mónica Lastiri Santiago, Juan José Caselles Fornés, Sara Martín Salamanca, Raquel Sampedro Calle, Vega Justribó, B. de la, & Teijeira Rodríguez, M (2017) *Derecho de la Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch.

Jalife Daher, Mauricio (2014) *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*. Tirant Lo Blanch.

León Cedeño, Pedro Ufredo y Martillo Pazmiño, Ítalo Omar (2021). "Falsificación de

Lipszyc, D. (2013). *Derecho de Autor y derechos conexos* 3era edición. Bogotá: UNESCO.

marcas, competencia desleal y sanciones de la organización mundial del

M. Schaefer,Jochen- OMPI, (2011) "Infracción de la propiedad intelectual en Internet. El lado oscuro de la tecnología digital. Revista de la OMPI, abril 2011, en https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/02/article_0007.html

Martínez, Samuel (2019) "Propiedad Intelectual en Ecuador. Más de 700 denuncias por mal manejo", [consulta: 20/03/2024], Disponible en: https://luzuriagacastro.com/propiedad-intelectual-ecuador-asesoria-legal/

Molina Novillo, César (2018) "Ecuador: Las solicitudes de marcas piratas en el

Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, Edit. Porrua, México, 1985.

Olivella Bojórquez, Paula Adriana y Pesantez Hernández, María José (2020) "Análisis de la regulación y aplicación de las medidas en frontera en el Ecuador y su impacto en la protección de los derechos intelectuales", Universidad del Azuay, Escuela de Estudios Internacionales, consulta: 20/3/2024], Disponible en:

OMPI (2016) Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos, Publicación de la OMPI N° 909S, [consulta: 25/05/2023], Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909.pdf

OMPI (2016). "Principios básicos de la propiedad industrial". Publicación OMPI, Nº 895S, [consulta: 26/1/2024], Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf

OMPI (2021) “Actividad mundial de presentación de solicitudes de propiedad intelectual. Marcas, en 2021. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. [consulta: 20/03/2024], Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2021.pdf

OMPI (2024) “Reseña del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994) [consulta: 20/03/2024], Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html

Organización Mundial deL Comercio (2023) *Glosario de Términos*, consulta: 20/3/2024], Disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm

Otamendi, Jorge, (2010). Citado en: Herrera, Diana. 2015. Ensayo Final de Investigación: “La falsedad marcaria como elemento que incide en el desarrollo de las empresas importadoras de productos con marcas reconocidas en Colombia”, Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Gerencia en Comercio Internacional. Recuperado de: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7515/1/TRABAJO%20DE%...piratas-en-el-ecuador

Pérez Peña, Bossano Cruz y Nazareno Mejía (2021): “Protección de emisiones de radiodifusión de juegos deportivos en el entorno digital: propuesta legislativa penal para el Ecuador”. TSAFIQUI Revista Científica de Ciencias Sociales, No 16, 2021, en: https://revistas.ute.edu.ec/index.php/tsafiqui/article/view/881

Rangel Medina, David, (1991) Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, U.N.A.M, México.

Robleto, C. & Hermida, V. (2008). Derecho de la propiedad intelectual. Managua: Universidad Centroamericana

Ruiz, Muñoz, Miguel (2017) “Derecho de Marcas”, pp-471-653, *Derecho de la Propiedad Intelectual*. Isabel Candelario Macias, Elena Rojas Romero, Miguel Ángel Medina González, Dopazo Fraguío, P., Blas A. González, Juan Garbayo Blanch, RUIZ MUÑOZ, M., Francesco Mattina, Isabel Ramos Herranz, Isabel Blanco Esguevillas, Mónica Lastiri Santiago, Juan José Caselles Fornés, Sara Martín Salamanca, Raquel Sampedro Calle, Vega Justribó, B. de la, & Teijeira Rodríguez, M. Tirant lo Blanch.

Sánchez Zorilla, Manuel (2011) “La investigación jurídica pura” en Derecho y Cambio Social, [consulta: 26/03/2024], Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5500755.pdf

Sánchez, Vásquez (2019) *Algunas consideraciones sobre el método exegético jurídico*, UNAM, [consulta: 03/03/2024], Disponible en: http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/25676

Sciarra, Armando, 1988. Conferencia Piratería Marcaria y Figuras Conexas. Décimo Congreso de Asipi. Buenos Aires 11/1988. Recuperado de: http://www.ingenieriaplastica.com/patentes/Notas/n2.html

SENADI (2015) “El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual participó en la primera socialización de reformas al COIP”, consulta: 20/3/2024], Disponible en: https://www.derechosintelectuales.gob.ec/el-instituto-ecuatoriano-de-la-propiedad-intelectual-participo-en-la-primera-socializacion-de-reformas-al-coip/

SENADI (2023), Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Estadísticas, Solicitudes de Marcas presentadas: [consulta: 26/1/2024], Disponible en:, https://public.tableau.com/app/profile/senadi.senadi/viz/EstadsticasSD/TotalsolicitudesPresentadas

SENADI “Los desafíos de la propiedad intelectual fueron debatidos en un conversatorio”, Boletín, martes 27 de septiembre de 2022 [consulta: 20/03/2024], Disponible en: https://www.derechosintelectuales.gob.ec/los-desafios-de-la-propiedad-intelectual-fueron-debatidos-en-un-conversatorio/

Tantalean Odar, Reynaldo Mario (2016) “Tipología de las investigaciones jurídicas” en Derecho y Cambio Social, Año 13, No. 46, [consulta: 20/04/2024], Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5456267

Torres Miranda, Teresa (2020) “En Defensa del método histórico-lógico desde la lógica como Ciencia” en Revista Cubana de Educación Superior, vol 39, No. 2, La Habana, mayo-agosto 2020. [consulta: 2/03/2024], Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000200016

Vera Castellanos, Luis Alberto (2017) Derecho Marcario, Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador.

2023 *Special 301 Report*, Office of the United States Trade Representative, consulta: 20/3/2024], Disponible en:

https://ustr.gov/sites/default/files/2023-04/2023%20Special%20301%20Report.pdf