UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

TESIS DE GRADO PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS

TEMA: *"LA COEXISTENCIA MARCARIA ES EL RECONOCIMIENTO DE HECHO DE LA INEFICACIA DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN"*

AUTORA

MARÍA DEL MAR ACOSTA CÓRDOVA

DIRECTORA DE TESIS

DOCTORA MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN

Quito, 2011

CERTIFICACIÓN

Yo, María del Mar Acosta Córdova, titular de la cédula de ciudadanía No. 171552849-1 egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), declaro que soy la autora exclusiva de la presente investigación y que ésta es original, auténtica y personal mía. Todos los efectos académicos y legales que se desprenden de la presente investigación serán de mi sola y exclusiva responsabilidad.

Quito, 27 de Octubre de 2011

María del Mar Acosta Córdova

C.I. 171552849-1

AGRADECIMIENTO

Agradezco la presente investigación, a Dios, mis padres, abuelos, amigos, tutores, profesores y en general todas las personas que hicieron posible su culminación, quienes me apoyaron y guiaron en toda mi carrera, ayudándome a reconocer mis errores y valorar mis virtudes, que con fe y confianza me alentaron a terminar este trabajo

SÍNTESIS

Para una mayor comprensión de lo que se va a tratar en el presente trabajo, a continuación se establece una síntesis de cada capítulo contenido en el mismo:

Capítulo I: Generalidades de Propiedad Intelectual

Este capítulo trata un poco la historia sobre la "propiedad" en sí, dentro del Derecho Romano, pues como sabemos de aquí parte nuestro ordenamiento jurídico. Aquí se determina como las relaciones de las personas van incluyendo en su percepción el hecho de poseer algo, es decir, de adquirir el dominio de algo tangible, de algo que se puede percibir con los sentidos. Con el paso del tiempo esta idea se va idealizando hacía algo más, como lo es la Propiedad Intelectual, es decir, se empieza a entender otra manera de propiedad, esto es adquirir el dominio sobre algo intangible, pero que se sabe está ahí.

Capítulo II: Instituciones Legales y Proceso de Registro de Marcas en el Ecuador

En este capítulo se determina la legislación ecuatoriana referente al registro de Marcas y como garante de la protección de terceros, además, se detalla el procedimiento que personas naturales o jurídicas deben realizar ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), a fin de adquirir el registro de un signo distintivo.

Capítulo III: Problemática: Coexistencia Marcaria

Este capítulo abarca en sí la problemática que se plantea como tema de investigación y análisis, es decir, la "Coexistencia Marcaria", aquí se determina como este fenómeno presente en varias resoluciones del IEPI afecta gravemente derechos de terceros y al público en general. La cual es el resultado de un ineficiente examen de registrabilidad por parte de la administración, que busca de alguna manera justificar su error.

Capítulo IV: Aplicación de Derecho de Propiedad Intelectual Extranjero en el Sistema Marcario Ecuatoriano

En este capítulo se determina el procedimiento de registro de marcas que se lleva a cabo en los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y de algunas distinciones que se advierten con el realizado en el Ecuador, estableciendo un margen comparativo y llegando a la conclusión de que se debería establecer un régimen común para realizar este procedimiento, y que las falencias de un sistema se complementen con las fortalezas de otro.

1. INTRODUCCIÓN.-

En el presente trabajo se va a realizar una investigación y análisis del proceso de registrabilidad de una marca en el Ecuador, a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI); en base a lo establecido en la ley, doctrina, jurisprudencia y la normativa andina en general, puesto que se ha logrado constatar algunas falencias en dicho proceso, ya que no se realiza el examen de registrabilidad basándose estrictamente en lo que determina la norma vigente. Por esta razón, nuestro sistema legal da paso a la coexistencia marcaria, misma que es el resultado de malas interpretaciones, junto con una escasa comprensión de lo que establece la ley actual en cuanto al proceso de registro de marcas y los requisitos esenciales que éstas deben cumplir para ser susceptibles de registro en el Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones.

El objeto de la presente investigación es esclarecer la presencia de la coexistencia marcaria dentro de nuestro sistema de registro de marcas y cómo debería cambiar de perspectiva la Autoridad Competente en cuanto a dicho asunto, pues de acuerdo a lo analizado en el presente trabajo, las legislaciones extranjeras realizan un examen de registrabilidad más completo y con menos falencias jurídicas, en comparación al que se realiza actualmente en el Ecuador.

CAPÍTULO I

1.1. GENERALIDADES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1.1. Antecedentes Históricos: Nacimiento de la Propiedad Intelectual

1.1.1.1. Derecho Romano

Para comprender de una manera más completa lo referente a la "Propiedad Intelectual", es esencial tener en cuenta lo que el derecho romano conocía como *propiedad en general*, a fin de esclarecer todo concepto relacionado entre lo que las personas conocían y conocen a lo que se refiere como "propiedad sobre algo" y como ésta se va idealizando con el paso del tiempo. Puesto que a partir del Derecho Romano nace nuestra legislación actual, entonces el primer concepto de propiedad nació de éste.

El Autor José D´ Aguanno, en su libro "GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO", menciona al respecto:

> *"En los comienzos de la historia de Roma se encuentran también restos evidentes de una antigua comunidad de tierra. Las tierras, dice Momsen, fueron, durante largo tiempo, comunes entre los romanos, y como la repartición no se efectuó sino en tiempos relativamente recientes, la propiedad no se desarrolló en un principio inmobiliariamente; sólo se refiere a la posesión de los esclavos y de los ganados… La mancipatio[1], forma primitiva y general de la venta, se remonta a los*

[1] *"Mancipación: negocio jurídico solemne del derecho romano antiguo"* de Cisneros Farías Germán; **DICCIONARIO JURÍDICO**; Editorial Trillas; Segunda Edición; pág. 70; México; 2006

tiempos en que la propiedad no se aplicaba todavía a la tierra; pues aquella no tenía lugar más que respecto a los objetos que el adquirente podía tomar con la mano".[2]

Con lo anterior, se puede apreciar que en la Roma antigua ya se tenía cierto concepto e idea de lo que la propiedad significaba dentro de una sociedad organizada, entendiéndose que ésta recaía sobre objetos que la persona podía tocar o palpar con sus manos, en donde se comprendía cierto dominio sobre dicho cuerpo, es de aquí donde se entiende el significado de "dominio sobre algo", en este caso sobre objetos tangibles. No obstante, este tipo de propiedad no fue el único que aceptaban los romanos, pues con el paso del tiempo y la formación de la idea de familia en Roma, empezó a surgir otro tipo de propiedad, la cual se denominaba "Propiedad Quiritaria", como menciona el autor José D´ Aguanno, era aquella propiedad por excelencia:

*"... ¿Cuál era en Roma la propiedad por excelencia? La propiedad quiritaria o jure quiritium, es decir, por derecho de los hombres de lanza, que es tanto como decir la propiedad de la tierra. Por lo tanto, la propiedad por excelencia se originaba por medio de la conquista, se conservaba en la familia de los adquirentes, esto es, en las familias patricias, y no se transmitía sino por medio de las formas solemnes de la mancipatio."*3

En la Roma antigua se empezó a entender conforme las relaciones personales, la idea de una propiedad y del poder de adquisición de objetos o tierras, a partir de estos conceptos podría decirse que nació la idea del dominio sobre objetos intangibles, como

---

[2] D´ Aguanno José; **GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO**; Editorial Impulso; Primera Edición Argentina; pág. 394; Buenos Aires-Argentina; 1943

[3] Íbidem… pág 396

el de propiedad intelectual, en el cual, el derecho adquirido no puede ser tomado con la mano, pero se entiende poseerlo.

De aquí, nace la idea de un derecho intelectual, aquel intangible, inmaterial, pero que está completamente ligado a su autor o titular, mismo que se representa a través de varios entes jurídicos; uno de los más conocidos es la marca, la cual se define como:

> *"….un bien inmaterial, esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contario, necesita materializarse en cosas tangibles para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares"* [4]

1.1.1.2. Nacimiento del derecho de Marcas

El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico-jurídico, sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. Seguidamente se exponen de forma compendiada uno y otro principio:

> *"El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos…*

[4] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; pág. 79; Madrid-España; 2004

El segundo principio es el de inscripción registral: principio que ha venido ascendiendo progresivamente. Con arreglo a este principio, el nacimiento del derecho sobre la marca tiene lugar mediante la inscripción del signo en el Registro de Marcas. A través de la inscripción el titular adquiere un derecho de exclusiva sobre la marca, el cual le legitima para prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares. De esta suerte, el nacimiento del derecho sobre la marca se produce mediante una inscripción registral y con independencia de que el correspondiente signo se hubiese usado anteriormente en el mercado a fin de diferenciar los productos o servicios del titular…"[5]

El Ecuador, maneja el segundo principio establecido anteriormente; es decir, el nacimiento del derecho sobre cualquier marca proviene desde su registro inicial, en otras palabras, la persona que primero inscribe en la oficina de marcas su signo es quien posee el derecho prioritario para utilizarlo y evitar que terceros lo utilicen sin su previo consentimiento. Se convierte en un titular absolutamente legítimo, así su marca no haya sido utilizada anteriormente. Atendamos a lo que la doctrina nos especifica al respecto:

"… El principio expuesto implica que el registro de la marca tiene carácter constitutivo: lejos de limitarse a atestiguar la existencia de un derecho nacido anteriormente, ***la inscripción del signo genera el derecho de exclusiva sobre la marca****."*[6] *(Subrayado y resaltado me pertenecen)*

Sin embargo, en otras legislaciones como la de Estados Unidos de América, rige el principio del primer uso, es decir, el derecho exclusivo sobre cualquier marca se determina en el titular que la haya utilizado por primera vez dentro del mercado. Este

---

[5] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; pág. 80; Madrid-España; 2004.

[6] Ídem.

criterio lo explica detenidamente el gran autor español Carlos Fernández-Nóvoa, en su obra literaria "TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS", estableciendo lo siguiente:

> *"El principio de prioridad en el uso implica que la inscripción registral de la marca tiene valor declarativo y no constitutivo. La consecuencia de este principio es que el conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma debe resolverse a favor del primer usuario."*[7]

Con lo expuesto podría entenderse que en caso de que nuestro sistema legislativo de marcas funcionara basándose en el "principio del primer uso", el riesgo de que un tercero quisiera aprovecharse o injustamente registrar un signo igual o similar a uno previamente registrado sería imposible, puesto que, el titular que posee el primer uso y que puede demostrarlo es quien verdaderamente tiene el derecho, y por ende la Autoridad Competente debe fallar a favor de éste, independientemente de si existe registro o no.

1.1.1.3. La evolución de la Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina de Naciones

Para lograr comprender mejor la presencia de la Propiedad Intelectual entre los países que conforman actualmente la Comunidad Andina de Naciones (CAN), es importante sintetizar una "Reseña Histórica":

---

[7] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; pág. 79; Madrid-España; 2004.

La Comunidad Andina, como muchos conocen antes se la denominaba “Pacto Andino”, mismo que se encontraba conformado por varios países sudamericanos, los cuales eran: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Sin embargo, con el paso del tiempo Venezuela y Chile se retiraron del acuerdo.

La política dominante en los años setenta dentro de la Comunidad Andina se basaba principalmente en un sistema de comercio “cerrado”, es decir que, a fin de proteger la industria nacional, se imponía aranceles a los productos que venían de afuera. No obstante este modelo poco a poco empezó a fallar debido a la crisis de la deuda que empezaba a surgir.

En el año 1989 en una reunión llevada a cabo en Ecuador (Galápagos), los países miembros decidieron abandonar definitivamente el modelo económico cerrado e implementaron un modelo abierto, enfatizando en el tema comercial. Por lo que, los países de la CAN tuvieron que eliminar los aranceles que habían impuesto a los productos externos, permitiendo que el comercio intracomunitario creciera paulatinamente junto con la tasa de empleo de aquella época.

Es claro deducir que la implementación de una normativa andina que rigiera especialmente temas de propiedad intelectual entre los miembros de la Comunidad Andina, es bastante lógico y a la vez estratégico; puesto que como la misma historia nos cuenta, se dio paso a la eliminación de aranceles entre los países miembros, permitiendo la libre circulación comercial.

Es obvio pensar que el sistema de marcas, especialmente, fuese determinado bajo una legislación común, en donde, los países miembros de la CAN tendrían que respetar la libre competencia y evitar aprovechamiento injusto de terceras personas sobre ciertos productos reconocidos bajo marcas prestigiosas dentro del mercado nacional. Por esta razón, se establece una serie de Decisiones a la cual se adhirieron los países miembros de la Comunidad Andina, rigiendo actualmente la **DECISIÓN 486**, suscrita el 14 de septiembre del año 2000, en Lima-Perú. Normativa que en todas sus disposiciones hace referencia a los Países Miembros de la Comunidad Andina, guardando unanimidad en lo que establece. Por tanto, es deber de éstos acatar la normativa andina, en relación armónica con las normas nacionales de cada país miembro.

1.1.1.4. Ley de Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina y en sus países miembros, especialmente, en Ecuador

La protección a los derechos intelectuales proviene principalmente de la Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, cuyos principios fundamentales son la *libertad, la justicia* y la *paz*. Para una mayor comprensión, sobre la relación que vincula al derecho de propiedad intelectual y a los Derechos Humanos, me permito citar lo que la declaración mencionada establece al respecto en su **Artículo 27, numeral 2)**:

> *"… 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora."*[8]

[8] http://www.un.org/es/documents/udhr/

Han surgido varios debates sobre el cuestionamiento, de si la propiedad intelectual debería constituirse como derecho humano o no; sin entrar en detalles pienso que sí debería tomarse dicho derecho como parte de la Declaración Universal sobre derechos humanos, debido a que toda persona posee el derecho de proteger lo que provenga de su intelecto, a fin de beneficiarse por el esfuerzo invertido en ello, siempre y cuando no viole derechos humanos más importantes que éste.

Por otro lado, la propiedad intelectual ha venido desarrollándose de acuerdo a los alcances que ha tenido la ciencia y la tecnología, y de acuerdo a la importancia que ambas han adquirido con el pasar del tiempo, tanto que forman parte esencial del crecimiento económico de un país. Por esta razón, fue necesaria la implementación de una Ley que regulara este derecho intelectual en los países de la Comunidad Andina, principalmente en el Ecuador, tanto es así que en el preámbulo de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, se menciona lo siguiente:

> *"**Que la protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo tecnológico y económico del País**, fomenta inversión en investigación y desarrollo, estimula la producción tecnológica nacional y **confiere al Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden económico mundial**;*
>
> ***Que la falta de una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual restringe la libre competencia y obstaculiza el crecimiento económico** respecto de la más amplia gama de bienes y servicios que incorporan activos intangibles…"*[9] (Subrayado y resaltado me pertenecen)

[9] **LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL**, Preámbulo de la ley; publicada en el Registro Oficial 320 el 19 de Mayo de 1998

1.1.1.5. Clasificación de los tipos de propiedad intelectual que existen en el derecho positivo ecuatoriano

- **Propiedad Industrial:**

Es interesante y muy importante tratar un poco lo que se conoce como "Propiedad Industrial" o "Derecho de Propiedad Industrial", puesto que, éste contiene todo lo referente al derecho marcario y lo que a marcas se refiere. Por lo que, cito la definición del autor Marco Matías Alemán, en una de sus obras:

> *"La Propiedad Industrial representa para los empresarios un conjunto de derechos que siendo intangibles, constituyen en la gran mayoría de los casos, el más valioso activo con el que pueden contar."*

Además agrega:

> *"La Propiedad Industrial consiste en un conjunto de derechos sobre ideas o conceptos, que son de importancia en razón de su aplicabilidad tanto en la industria como en el comercio."* [10]

Con lo expuesto, la propiedad industrial es parte del ordenamiento jurídico que se conforma por la propiedad intelectual, a quien se la podría conceptualizar como la "ley madre" frente a la propiedad industrial.

---

[10] Alemán Marco Matías; **NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS;** Top Management International; pág. 57; Bogotá-Colombia

Como se indica anteriormente, el derecho de propiedad industrial se enmarca dentro de las relaciones industriales de los individuos, pues forma una parte esencial dentro del comercio, tal y como lo mencionan algunos tratadistas del derecho marcario:

"En efecto, tanto en las ediciones actuales de los manuales de esta asignatura como en los nuevos manuales aparecidos en los últimos años, ***la propiedad industrial forma parte del contenido del moderno Derecho Mercantil****."*[11] *(Énfasis Propio)*

- **Derechos de Autor:**

La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana define lo que se conoce como derecho de autor, en su artículo 5, disponiendo:

*"**Art. 5.-** **El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión**.*

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna."

[11] Fernández-Nóvoa Carlos, Lastres Otero José Manuel, Agra Botana Manuel; **MANUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**; Ediciones Jurídicas y sociales S.A.; Editorial MARCIAL PONS; pág. 49; Madrid-España; 2009

Cabría decir que, el "derecho de autor" protege las obras literarias y artísticas creadas por los individuos, a fin de obtener un reconocimiento de su esfuerzo e inversión; sin embargo, se diferencia de las marcas, en que éste no tiene obligación de registro en el país.

1.1.1.6. Clasificación Internacional de Bienes y Servicios Niza: Su importancia en el derecho de Propiedad Intelectual

Atendamos a lo que establece la Decisión 486, sobre la Clasificación Niza:

> ***"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes."*** (Subrayado y resaltado son míos)

En consecuencia, es importante mencionar que dicha clasificación es utilizada por todos los países y regiones para clasificar los diversos productos y servicios existentes dentro del comercio actual, dicha nomenclatura consiste en una segmentación numérica que comprende desde el número 1 hasta el 45, dividiéndose del número **1 hasta el 34 en productos** y desde el número **35 hasta el 45 en servicios.** Para una mayor comprensión de lo dicho, me permito exponer una breve reseña histórica sobre lo que constituye dicha clasificación y sobre la importancia que tiene dentro del derecho marcario:

> ***"La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el***

Registro de las Marcas, concertado el 15 de junio de 1957*. Esta Clasificación está abierta a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.*

Al respecto este Tribunal ha sostenido que la misma ***"Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece…****". (Proceso 23-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 952, de 22 de julio de 2003,, marca: CACIQUE, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995). "*[12] (Subrayado y resaltado me pertenecen)

En tal virtud, esta clasificación es muy importante dentro del sistema marcario mundial, toda vez que permite a las personas y empresas interesadas en registrar marcas en distintos países, poseer una guía de qué tipo de productos o servicios (agrupación de éstos) puede o debe proteger su marca, mejor dicho:

*"…****permite identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar****… "*[13] (Énfasis Propio)

No obstante, la clasificación de Niza si bien da una guía a las personas interesadas en registrar marcas en cualquier país, no debe malentenderse que es un convenio absolutamente vinculante, puesto que, únicamente muestra una lista alfabética de productos y servicios, como una simple guía para organizar de alguna manera la protección de la marca, pero esto no es obligatorio para los países miembros de dicho convenio, así lo determina el mismo en su artículo 2:

---

[12] PROCESO 163-IP-2006. **Actor: sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. Proceso interno Nº 2002-0440.**

[13] Ídem**.**

"1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, ***el ámbito de la Clasificación será el que le atribuya cada país de la Unión especial****. En particular,* ***la Clasificación no obligará a los países de la Unión especial ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca*** *ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio.*"

... 4) ***El hecho de que una denominación figure en la lista alfabética no afectará para nada a los derechos que pudieran existir sobre esa denominación****."*(Subrayado y Resaltado me pertenecen)

Con lo expuesto, queda claro que el Arreglo de Niza puede ser supeditado por el derecho adquirido de un titular sobre una marca o en su defecto por el principio de que el bien común prevalece sobre el interés particular.

Actualmente, se encuentra en vigencia la "novena edición", que fue puesta en circulación el 15 de Diciembre de 2006 en la cual se realizaron ciertos cambios, en cuanto a la protección de los servicios legales y hoteleros.

1.1.2. Conceptos Generales

1.1.2.1. ¿Qué es una Marca?

Es complejo dar un concepto global sobre lo que significa "Marca", ya que muchas personas relacionan esta palabra con productos, servicios o con simbología novedosa; lo primero que se viene a la mente cuando se escucha la palabra "marca", es nombre o sello que distingue algo frente a otros de la misma naturaleza u origen, pues así la ha definido la Ley en varias ocasiones.

Sin embargo, el concepto obtenido de la fuente antes mencionada es comprensible pero aún carece de detalle y profundidad, por esta razón es importante conocer como la doctrina y jurisprudencia han podido definir el concepto de "Marca", con esto se pretende construir un concepto compacto y completo, pero a la vez razonado. En tal virtud, me permito citar las definiciones esclarecidas por grandes juristas del derecho marcario:

> *"… la marca es un signo, esto es, una realidad intangible que para su percepción debe dotársele de forma sensible, materializándosele en el producto, envase o en objetos utilizados en la prestación de servicios…"*[14]

Este autor argentino, menciona que la marca es una realidad intangible, es decir, existe pero no se la puede tocar, es algo que proviene del intelecto y de la invención humana; sin embargo menciona que para constituirse totalmente como tal, debe representarse de forma sensible, ya sea en un producto o servicio, identificándolos dentro del mercado frente a otros de igual o similar índole.

Por otro lado, también existe la definición de "Marca" establecida por el famoso jurista Carlos Fernández – Nóvoa, tratadista experto en materia de propiedad industrial, quien realiza un profundo análisis de lo que constituye una marca, atendamos lo que expone a continuación:

> *"La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además*

[14] Chijane Dapkevicius Diego; **DERECHO DE MARCAS**, Editorial REUS S.A., Editorial IB de F LTDA.; pág. 28; Buenos Aires-Argentina, 2007

susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares…"[15]

En base a la definición anterior, se puede decir que en esencia dicho autor español expresa una idea similar al concepto establecido por Diego Chijane, en donde conceptualiza a la marca como algo que no puede tocarse, sin embargo menciona, para que ésta cumpla su función definitiva debe materializarse o identificar algún producto o servicio de los demás que compiten dentro de un comercio común. Asimismo, Fernández – Nóvoa señala algo bastante interesante, pues indica que el signo creado por su titular además de cumplir con su función diferenciadora, es susceptible de una reproducción de éste ilimitadamente en varios lugares, determinación que permite con esto la comercialización de productos o servicios únicos dentro del mercado, con lo cual, el público consumidor pueda distinguirlos fácilmente debido a la existencia de una "MARCA" representada gráficamente, creando actos de competencia leal frente a productos o servicios iguales o similares ofertados por la competencia.

Por otro lado, es indispensable tratar el tema de la "marca como un bien inmaterial", pues no es fácil entender dicha idea, por lo que es pertinente explicar con mayor profundidad lo que significa, pues bien, la marca se constituye por la invención de un signo el cual se adhiere a un producto o servicio, haciendo a la marca un cuerpo sensible, entonces esta idealización es aquella que debe captar el consumidor medio en su mente, a fin de poder distinguir una marca de otra y lograr diferenciar por la misma un producto o servicio de otros. Es así como el autor Fernández-Nóvoa, nos menciona:

---

[15] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; pág. 27; Madrid-España; 2004

"…El signo es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera una forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto…"[16]

Además agrega:

"… La unión entre signo y producto es obra del empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión…"[17]

1.1.2.2. Concepto Jurídico de la Marca

Adentrándonos un poco más en el tema de lo que constituye una "Marca" dentro del margen jurídico de un Estado determinado, se puede decir que cada sistema ha establecido en su legislación marcaria el concepto de "marca", sin embargo, la definición señalada por la Decisión 486, establece en su artículo 134:

"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."* (El subrayado y resaltado me pertenecen).

Para comprender mejor lo establecido en los artículos anteriores, se realiza un desglose de dicha definición, establecida por la Decisión 486:

---

[16] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; pág. 28; Madrid-España; 2004

[17] Ídem.

"…signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado…"

Pues bien, es claro que para que un signo se lo considere "Marca" debe ser capaz de ***distinguir*** productos o servicios dentro del mercado frente a otros ofertados por la competencia; pues como se ha mencionado anteriormente la marca debe cumplir su **función principal de poseer una capacidad distintiva respecto de los productos y/o servicios que se encuentra protegiendo**; dando lugar a que el público consumidor pueda identificar el origen empresarial de dichos productos o servicios con facilidad.

"… signos susceptibles de representación gráfica…"

En base a lo antes expuesto, la normativa referente a asuntos de propiedad industrial, en especial, la ley de marcas ha puntualizado que una "marca" debe ser visible; es decir, la persona o consumidor debe distinguirla mediante la vista. Pues de este modo, se logra materializar los elementos que la constituyen, permitiendo que terceros interesados logren percibir las diferencias y semejanzas que hay frente a otras marcas existentes dentro del comercio. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

> *"**Por representación gráfica el titular transmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo**, lo cual permitirá, más tarde, con el requisito de la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder impugnarlo si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la ley marcaria andina".* (Énfasis Propio)

Por lo que, queda claro que la representación gráfica es un requisito esencial que deben tener todos los signos, para poder ser susceptibles de registro y por ende, constituir marcas como tal.

"… naturaleza de producto o servicio…"

Esta aclaración que realiza el artículo 134 de la Decisión 486, es bastante interesante, pues cualquier producto o servicio ofertado dentro del mercado puede representarse bajo cualquier marca que su titular quiera otorgárselo, pues no existe prohibición de registro en cuanto al tipo o esencia del producto o servicio a prestarse, claro está que siempre sean productos y/o servicios legalmente aceptados.

Sin embargo, es importante también conocer lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto a la definición de "marca", en su artículo 194:

*"**Art. 194.-** Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado."*

Como se puede apreciar, es una definición corta pero comprensible, y concuerda con la establecida por la Decisión 486, la marca es un signo utilizado para distinguir productos y/o servicios dentro del mercado. Claro está que la definición otorgada por la Decisión 486 es más completa.

1.1.2.3. Sistema Comunitario de Marcas

Respecto al Sistema Comunitario de Marcas, es importante mencionar el por qué de la existencia de éste. Dicho procedimiento se basa principalmente en el intercambio comercial entre sus países miembros, donde se facilitan aranceles y medios de distribución. Es así, que la normativa referente a marcas forma parte esencial de dicha Comunidad, ya que, las marcas son parte fundamental de un comercio libre, en donde debe existir competencia leal en cuanto a la venta y compra de distintos productos y/o servicios dentro de un mercado comunitario.

Con lo expuesto nace lo que actualmente se conoce como la "marca comunitaria", presente tanto en el Sistema Comunitario Andino como en el europeo, gozando en ambos sistemas de las mismas características y funciones. El autor Fernández-Nóvoa define de la siguiente manera lo que constituye una marca comunitaria:

> *"La marca comunitaria tendrá carácter unitario… producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad."*[18]

En conclusión una marca comunitaria regirá no únicamente en su territorio nacional, sino que tendrá plena validez y derechos prioritarios sobre el territorio de todos los países miembros. Me explico, si una persona solicita la marca "RAYITOS" en Colombia, y luego otro solicitante pretende registrar la misma marca en Ecuador, se

[18] *Principio de la Unidad de la marca comunitaria.* Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; pág. 57; Madrid-España; 2004

reconocerá el derecho prioritario y al uso exclusivo de la marca registrada en Colombia; pues, como sabemos, Ecuador y Colombia son países miembros de la Comunidad Andina, y por tanto se rigen bajo una misma legislación marcaria.

Otro punto importante a tratar, es aquel que menciona que la normativa comunitaria prevalece sobre la nacional; es decir, si la ley de marcas nacional se contradice con la comunitaria entonces se aplicará ésta última. Así lo establece la Constitución del Ecuador, determinando un orden de aplicación en su artículo 425, que dice:

> ***"Art. 425***.- ***El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente:*** *La Constitución;* ***los tratados y convenios internacionales****; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.*
>
> ***En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior."*** (Énfasis Propio)

En relación a los acuerdos o tratados internacionales, se deberá tomar en cuenta que en la Constitución de la República del Ecuador se determina un procedimiento preestablecido para su aprobación o desaprobación en los casos previstos en el artículo 419 de la Constitución, y que éstos formen parte del ordenamiento jurídico interno del Ecuador, una vez ratificados por el ejecutivo, ya que deben sujetarse a lo determinado por nuestra Carta Magna, de acuerdo a lo que se establece a continuación:

*"**Art. 417.-** Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución…"*

Para que un tratado internacional logre ser ratificado, , éste deberá someterse a un dictamen previo y vinculante de constitucionalidad, mismo que será emitido por la Corte Constitucional, tal y como menciona su artículo 438:

*"**Art. 438.-** La Corte Constitucional emitirá **dictamen previo y vinculante de constitucionalidad** en los siguientes casos, además de los que determine la ley:*

*1. **Tratados Internacionales**…"* (Subrayado y resaltado me pertenecen)

Una vez ratificado el tratado internacional se publicará en el Registro Oficial correspondiente y pasará a formar parte del ordenamiento jurídico interno del Ecuador.

Claro está que su aplicación será de mayor intensidad sobre las normas nacionales, pero se encontrará supeditado por la Constitución de la República del Ecuador, tal y como se determino anteriormente en el artículo 425 de la misma.

Con lo expuesto anteriormente, cabe mencionar que actualmente el Ecuador es parte del Acuerdo de Cartagena, en donde se establecen normas de integración subregional de índole especialmente económica y comercial entre sus países miembros, que son actualmente, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Dicho acuerdo constituye la Comisión de la Comunidad Andina, donde ésta expresará su voluntad mediante Decisiones que deberán ser aplicadas directamente en cada país miembro, tal y como lo establece el artículo 21 de dicho Acuerdo:

"Artículo 21.- *La Comisión de la Comunidad Andina está constituida por un representante plenipotenciario de cada uno de los Gobiernos de los Países Miembros. Cada Gobierno acreditará un representante titular y un alterno.*

La Comisión expresará su voluntad mediante Decisiones."

Es así como la Decisión 486 es parte determinante de nuestro ordenamiento jurídico actual, en cuanto a propiedad intelectual se refiere, pues al ser una norma emitida por un órgano supranacional como la Comisión de la Comunidad Andina, creada por un tratado internacional previamente ratificado por el Ecuador (Acuerdo de Cartagena), dicha decisión tiene una aplicación directa, que por lo analizado anteriormente, posee una mayor intensidad sobre la norma interna a excepción de la norma constitucional.

Con lo dicho anteriormente, me permito citar lo que el autor Marco Matías Alemán, indica claramente en una de sus obras:

*"…**En caso de conflicto entre la norma nacional y la comunitaria, ésta última se aplicará por encima de la nacional**, resultando la norma interna inaplicable frente a la comunitaria…"*[19] (El subrayado y resaltado son míos)

Además, se refiere a lo que expresa el Dr. Manuel Pachón, en lo referente al régimen comunitario:

"El Dr. Manuel Pachón se inclina por la aplicación preferente del Derecho Comunitario, como lo muestra el siguiente aparte tomado de una de sus obras: Consecuencia del efecto prevalente del Derecho Comunitario Andino en materia de propiedad industrial, es el que se impone a los países miembros y a sus justiciables (ressortissants) y por consiguiente a los jueces internos, sea cualquiera el nivel en

[19] Aleman Matías Marco; **MARCAS: NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS**; Top Management International; pág. 35; Bogotá-Colombia.

que se encuentren. ***El deber de los Jueces Nacionales será aplicar el Derecho Comunitario de preferencia cuando se presente un problema que tenga que ver con la propiedad industrial, derecho que puede ser invocado por los justiciables (ressortissants) en cualquier conflicto, pues los conflictos deberán ser resueltos por el régimen común y no por el derecho interno"***[20] (Énfasis Propio)

Entonces, la norma comunitaria tiene primacía sobre la nacional, hecho razonable, atendiendo la jerarquía de las normas aplicables dentro de un mismo ordenamiento jurídico; jerarquía establecida por Hans Kelsen en su famosa "Pirámide", siendo jerárquicamente superiores de aplicación los Tratados y Convenios internacionales sobre las normas nacionales; claro está, a excepción de la Constitución.

Resulta lógico que, si varios países realizan un pacto común y obviamente voluntario, entre éstos, éste debe sobresalir respecto de las normas internas de cada uno, pues es justamente la intención de poder unificar en un solo cuerpo normativo, la ley de propiedad industrial (especialmente marcas), a fin de llegar a consensos y eliminar conflictos e intereses contradictorios entre los países miembros.

[20] Aleman Matías Marco; **MARCAS: NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS**; Top Management International; pág. 35; Bogotá-Colombia.

1.1.2.4. Funciones de la Marca

Como se sabe, la principal función de la marca es la de ***informar*** al público en general la procedencia u origen de los productos y/o servicios que protege; por tal razón y como se ha mencionado ya varias veces la marca debe ser ***absolutamente distintiva*** frente a otras en el mercado, puesto que si no lo es, entonces resulta ineficaz su principal función, ya que induciría al público consumidor a un error en el consentimiento, quien creería que está adquiriendo un producto y/o servicio, cuando en realidad son otros distintos. Tanto es así, que el tratadista español Carlos Fernández-Nóvoa, ha establecido en una de sus obras lo siguiente:

> *"... la marca es precisamente el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de los productos.* ***Y se llega a la conclusión de que la marca es el único medio que por permitir elegir los productos a través de su identificación, hace posible que la oferta de productos de una misma clase sea transparente para el consumidor."***[21] (El subrayado y resaltado me pertenecen)

En tal virtud, se denota que la marca cumple un papel informativo dentro del mercado, pues sin ésta los consumidores no podrían identificar los productos y servicios de otros, ni tendrían a su alcance elementos distintivos que les permita escoger libremente el producto o servicio de su preferencia. Es así, como la marca está destinada a cumplir dicho papel tan importante dentro de la esfera económica, en este caso, sería dentro del Ecuador y en general de todos los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

---

[21] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; pág. 66; Madrid-España; 2004

Atendamos lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dispuesto al respecto:

> *"…en la sentencia de 3 de diciembre de 1987 este Tribunal declaró que la marca* ***"es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea transparente" la oferta pública de productos y servicios. La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio.*** *Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica."*[22] (Énfasis Propio)

Adicionalmente, la doctrina europea ha clasificado cuatro funciones primordiales de la marca, que son:

a) La Función indicadora de la Procedencia Empresarial.-

Esta función de la marca, es muy importante toda vez que relaciona al producto y/o servicio con el origen empresarial de éste, vinculando la relación consumidor – empresa; pues el público se guía principalmente por la marca que tutela un producto o servicio determinado, y éste lo relaciona inmediatamente con la compañía productora o prestadora de los mismos. Por tal razón, puede afirmarse que la marca es el medio informativo por el cual el público en general relaciona el producto o servicio ofertado con el origen comercial, otorgándole la facultad para elegir libremente entre uno u otro, de acuerdo a sus gustos y/o preferencias, llevando a cabo actos de competencia leal entre empresas similares.

[22] PROCESO 30-IP-1996. **Caso: "KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA".**

b) <u>La Función indicadora de la calidad.-</u>

En cuanto a dicha función, el consumidor medio siempre va a identificar la calidad de un producto y/o servicio por la marca de éste, puesto que, como se mencionó anteriormente la marca es el medio informativo que presupone el conocimiento y experiencia del público en general respecto de un producto o servicio determinado, es así, lo elemental de la distintividad en cuanto a una marca, ya que, el consumidor estará propenso a confundir y/o asociar el origen de los productos o servicios que posean marcas parecidas, perjudicando de esta manera los intereses de las empresas, las cuales han realizado grandes inversiones en torno a la calidad de sus productos o servicios, a fin de realzar el reconocimiento y prestigio de las marcas que los distinguen. Pues se debe considerar a la marca, como una **<u>garantía de la calidad de los productos o servicios reconocidos bajo ésta.</u>**

c) <u>La Función condensadora del eventual *"goodwill"* o reputación.-</u>

En lo referente a esta función, una marca alcanza cierta reputación dentro del mercado, cuando gracias a la calidad e inversión publicitaria realizada en torno a la misma, la empresa titular ha logrado posicionar en un alto nivel a los productos o servicios reconocidos bajo dicha marca en el comercio; lo cual permite que su titular tenga el derecho al uso exclusivo de ella y que por su gran esfuerzo y dedicación en relación a ésta se beneficie de su alto reconocimiento por parte del público consumidor en contra de competidores que pretendan aprovecharse injustamente de dicho prestigio.

d) <u>La Función Publicitaria.-</u>

Esta función no ha sido ampliamente desarrollada aún, sin embargo existen opiniones de tratadistas que determinan la función publicitaria en la marca, por lo que el tratadista norteamericano Schechter menciona que la marca es el medio por el cual la empresa titular de la misma llega a obtener reputación en cuanto a los productos y/o servicios que oferta dentro del mercado, pues afirma claramente: *"la marca vende efectivamente los productos"*[23], entonces debería considerarse que la marca cumple esta función, ya que es el medio por el cual el consumidor se guía para obtener los productos o servicios de una empresa determinada, frente a la competencia.

1.1.2.5. Uso exclusivo de una marca

Es importante recalcar que la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana en concordancia con la Decisión 486, han establecido claramente en su artículo No. 216 de la ley y en el Artículo 154 de la Decisión, lo siguiente:

> *"<u>El derecho al **uso exclusivo de una marca** se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial</u>."*(El subrayado y resaltado son míos)

Con lo expuesto, queda claro que según el sistema comunitario de marcas en el cual nos incluimos, el "uso exclusivo" sobre una determinada marca se obtendrá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; es decir la persona natural o jurídica que primero inscriba su signo ante la autoridad competente será quien tenga el

[23] Fernández-Nóvoa Carlos, **<u>TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS</u>**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; pág. 78; Madrid-España; 2004

derecho a su uso y podrá impedir que terceros registren signos iguales o similares al inscrito por ésta. De acuerdo a lo que establece la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 217, en concordancia con el artículo 155 de la Decisión 486, exponiendo lo siguiente:

> ***"El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento…"*** (Énfasis Propio)

Entonces, es fácil afirmar que al obtener el registro de una marca el titular de la misma tiene plena facultad de iniciar acciones en contra de terceros que pretendan registrar un signo igual o similar al previamente registrado, este principio, es fundamental en el Derecho de Marcas, toda vez que determina exactamente la esencia de la función marcaria, la cual es ***distinguir*** productos y/o servicios dentro de un comercio común, por lo que, no se debe permitir el registro de signos que de alguna manera puedan causar confusión y/o asociación en el público consumidor, ya que, se está violentando lo establecido en la normativa andina y además, se ***diluye*** el carácter distintivo de la marca afectada.

1.1.2.6. Capacidad distintiva de una Marca

La capacidad distintiva de una marca es simplemente el requisito principal que un signo debe tener para ser apto de registro, pues es la cualidad primordial para que pueda diferenciar productos y/o servicios dentro del comercio. Es así como lo ha establecido el autor argentino Diego Chijane Dapkevicius en una de sus obras:

*"…**La distintividad es la cualidad insoslayable que debe presentar todo signo que pretenda acceder legalmente al Registro**…"*[24] (Resaltado propio)

En tal virtud, dicha distintividad se la puede analizar desde dos puntos de vista: el intrínseco y el extrínseco:

a) <u>Punto de Vista Intrínseco.-</u>

Es la aptitud que posee el signo para poder cumplir con su función principal, es decir, la de ***distinguir*** productos o servicios dentro del mercado, facilitando de esta manera la búsqueda y preferencia de éstos al público en general.

Observemos qué pasaría si el signo que se pretende registrar se encuentra compuesto por elementos muy simples o muy complejos, complicando la memoria del consumidor, por ejemplo, si el titular "A" decide registrar el diseño de una cara feliz para proteger dulces, pues bien en este caso es un dibujo muy simple y común dentro del mercado; por lo que, le será difícil al público consumidor identificarlo entre tantos productos que se ofertan actualmente, entonces dicha supuesta marca dejaría de cumplir la función principal que es la de ***diferenciar*** o ***distinguir*** un producto o servicio de otro.

[24] Chijane Dapkevicius Diego; **<u>DERECHO DE MARCAS</u>**, Editorial REUS S.A., Editorial IB de F LTDA.; pág. 29; Buenos Aires-Argentina, 2007

b) <u>Punto de Vista Extrínseco.-</u>

Este punto de vista, tiene relación en cuanto a las marcas que protegen productos o servicios no deben por ningún concepto causar confusión al consumidor, frente a otras ya existentes en el comercio que tutelan productos o servicios relacionados.

Finalmente, me permito exponer lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina menciona al respecto:

> ***"La distintividad****, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.* ***<u>Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación."</u>*** (Subrayado y resaltado me pertenecen)

Además agrega:

> *"Se reconoce tanto una capacidad distintiva* ***<u>"intrínseca"</u>*** *como una capacidad distintiva* ***<u>"extrínseca"</u>****, <u>la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos</u>."*

Con lo antes dicho, si un signo carece de **capacidad distintiva** no puede ni debe constituirse como marca; es decir, la autoridad competente al momento de realizar el análisis de registrabilidad respectivo debe tomar en cuenta los factores antes indicados,

a fin de llegar a una conclusión basándose estrictamente en lo que establece la normativa vigente, en cuanto a si el signo requerido es o no apto de registro.

1.1.2.7. Marcas genéricas o de uso común y descriptivas

Es importante considerar a este tipo de signos, toda vez que pueden existir denominaciones que caracterizan el género o describen las cualidades del producto y/o servicio a protegerse. Dichos términos, según lo establecido en la Ley, jurisprudencia y doctrina, ***no*** pueden ser susceptibles de registro, ya que, es obtener una ventaja frente a los demás productos o servicios que se encuentran comercializándose en el mercado, bajo denominaciones de fantasía. Por ejemplo, si una persona o empresa quiere proteger ***PAN*** no puede denominarlo *"delicioso"* o *"panes"*; pues en el primer caso estaríamos hablando de una terminación totalmente ***descriptiva*** de las características del producto y en el segundo caso dicho término estaría evocando o ***generalizando*** al producto que se oferta; por lo que, no serían por ningún concepto marcas distintivas, y por ende no deberían acceder al registro.

Para una mayor comprensión de lo antes expuesto, atendamos a lo que nos dice la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana al respecto:

> *"**Art. 195.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:*
>
> *... e) **Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate**; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país…"* (El subrayado y resaltado me pertenecen)

Además agrega:

"…h) **Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características** o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate…" (Énfasis Propio)

Queda claro que este tipo de términos constituyen una prohibición absoluta de registro, según lo establecido por la ley. Adicionalmente, a fin de complementar los argumentos expuestos, téngase en cuenta lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

*"…**Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas**, que no son sino aquellas que **se refieren al producto mismo**. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca."*[25] (Énfasis Propio)

Adicionalmente, menciona respecto de las marcas descriptivas:

*"…Cuando la denominación es una palabra común o usual para referirse al producto, o **es una de las características de su naturaleza o una cualidad importante dentro del producto que se pretende proteger, esa denominación no es registrable**."* (Énfasis Propio)

[25] PROCESO 11-IP-1998. **Marca PAVCO NUCLEO CELULAR (NOMINATIVA).- Expediente interno Nº. 3540.**

En tal virtud, se observa claramente que los términos genéricos o de uso común y descriptivos ***no*** poseen distintividad alguna para poder constituirse como marcas legalmente aceptadas, pues si la Autoridad Competente otorgara el registro de esta clase de signos, se estaría permitiendo el "uso exclusivo" de los mismos a una sola persona, sin que otras pudiesen usar este tipo de palabras. Hecho totalmente injusto, ya que **son términos de común usanza dentro del mercado, por lo que, no puede permitirse que solamente los utilice determinada persona, pues si esto se consintiera se estaría otorgando beneficios injustos frente a sus competidores.**

1.1.2.8. Dilución distintiva de una marca

Se entiende como *dilución distintiva de una marca*, cuando la Autoridad Competente permite el registro de un signo igual o similar a una marca previamente registrada, causando que el público consumidor no pueda distinguir entre ambas denominaciones, confundiéndolas y asociando su origen empresarial, en otras palabras, la dilución marcaria se basa principalmente en que la existencia de un signo con elementos iguales o parecidos a otro ya existente dentro del mercado, no permite que este último cumpla su función como marca, perjudicando tanto el derecho del titular de la misma como el del público consumidor. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido la dilución distintiva de la siguiente manera:

> ***"…que la dilución es el 'cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos."***[26](Resaltado propio)

[26] PROCESO 10-IP-1998. **Proceso interno correspondiente al expediente N° 2688.**

La Dilución de Distintividad en una marca ocurre cuando en el mercado existen signos que poseen elementos similares capaces de crear confusión en el consumidor medio, aprovechándose del prestigio y reconocimiento obtenido por el registro anterior. Cabe señalar, que dicha dilución puede darse inclusive entre marcas que se encuentran protegiendo productos y/o servicios totalmente distintos. Pues, basta con que sea una denominación que se haya retenido en la mente del público en general, para que éste la confunda o asocie con otra igual o similar que se encuentre comercializando productos o servicios de distinta naturaleza, por lo tanto, en el momento en que el consumidor medio duda acerca de la procedencia de la marca reconocida anteriormente es lo que se llama "dilución del carácter distintivo" de la denominación preexistente en el mercado.

Me permito citar lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dispuesto sobre esto:

> *"…**Puede generarse la dilución** bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que **pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular**; también puede darse el fenómeno cuando **el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado."*** (Subrayado y resaltado son míos)

Por ejemplo, el titular "X" registró en el año 2009 la marca ***"Limonet"*** a fin de proteger zapatos y gracias a su gran inversión publicitaria logra posicionarla dentro del mercado. Pero en el año 2010 el solicitante "Y" pretende inscribir la marca ***"Limonien"*** para proteger correas y carteras; pues bien en este caso se aprecia que ambas denominaciones guardan grandes semejanzas entre sí, entonces, es claro que el público

consumidor podría pensar que provienen del mismo empresario a pesar de no tratarse de los mismos productos, en consecuencia, el segundo signo podría beneficiarse injustamente del prestigio del previamente registrado ("Limonet") provocando una dilución de su carácter distintivo previamente adquirido.

1.1.3. Principios Fundamentales.-

1.1.3.1. **"Primero en el Tiempo. Primero en el Derecho":**

También conocido como "prior in tempore, potior in iure", esto quiere decir, que la persona que primero ejerce un derecho tiene prioridad frente a los demás que intenten ejercer el mismo derecho.

Entonces, dicho principio es perfectamente aplicable al derecho marcario, toda vez que, al momento que una persona natural o jurídica presenta la solicitud de registro de un signo ante la Autoridad Competente, éste posee el derecho preferente; es decir, tiene prioridad sobre dicho signo, así lo ha establecido en varias ocasiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

> *"**Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la 'prioridad', que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio 'primero en el tiempo, primero en el derecho'**."*[27] (Énfasis Propio)

[27] PROCESO 96-IP-1995. **Acción de nulidad instaurada por la sociedad VONDER LTDA, en relación con la marca: ESCADA. Proceso interno No 3151.**

En tal virtud, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), apoyándose en la lógica jurídica y lo establecido por la doctrina y jurisprudencia, debe otorgar un derecho prioritario a la solicitud de registro de un signo que se haya presentado primero ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pues, así lo establece el principio general del derecho *"primero en el tiempo, primero en el derecho"*, por lo que, este hecho le confiere al posible titular de un signo el poder salvaguardar su derecho prioritario frente a terceros que puedan perjudicar sus intereses, teniendo de esta manera seguridad jurídica. La Decisión 486, en su artículo 9, inciso segundo ha sido muy clara sobre dicho asunto:

> "**El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro**…" (El subrayado y resaltado me pertenecen)

Adicionalmente, dicha prioridad en una solicitud de registro también es aplicable dentro de los Países Miembros de la Comunidad Andina durante el plazo máximo de seis meses. Por ejemplo, si una persona presentó la marca "ROYAL" en Perú con fecha 19 de agosto de 2010 y un tercero presenta la misma denominación en el Ecuador, el titular que presentó primero dicho signo tiene seis meses (hasta el 19 de febrero de 2011) contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud para "reclamar prioridad de su registro en el Ecuador", quien tendrá el **derecho prioritario sobre la denominación "ROYAL".**

Así lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias:

*"…**el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de 6 meses**, **contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud**, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena."* (Resaltado propio)

1.1.3.2. **"En Derecho Público lo que está escrito está permitido":**

Este principio es muy importante, puesto que, como se conoce el "Derecho Público", posee la potestad *imperium*, esto quiere decir que rige para el bien común hacia un interés general, tal y como lo define Guillermo Cabanellas:

"Derecho Público es el conjunto de normas reguladoras del orden jurídico relativo al Estado en sí, en sus relaciones con los particulares y con otros Estados. El que regla los actos de las personas cuando se desenvuelven dentro del interés general que tiene por fin el Estado, en virtud de la delegación directa o mediata del poder público."[28]

En tal virtud, como sabemos los funcionarios públicos deben regirse estrictamente a lo que presupone la ley, tal y como lo ha dispuesto la doctrina en cuanto al **Principio de Legalidad**, que consiste en:

[28] Cabanellas de Torres Guillermo, Cabanellas de las Cuevas Guillermo; **DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL**; Editorial HELIASTA S.R.L., Decimoséptima Edición; pág. 121; Buenos Aires-Argentina; 2005

"El principio de legalidad, según Mario Casarino Viterbo, consiste en que los jueces, tanto en la tramitación de los procesos, como al dictar los fallos, deben proceder con ***estricta sujeción a la ley****"*[29] (Subrayado y resaltado me pertenecen)

Adicionalmente, se cita lo que el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, menciona sobre el *principio de legalidad:*

"Art. 192.- *Principio de legalidad.*

1. ***La potestad sancionadora de la Administración Pública, reconocida por la Constitución se ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de ley****, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta norma."* (Subrayado y Resaltado me pertenecen)

Todo lo antes mencionado, debe considerarse junto con el principio de que ***"En derecho público lo que está escrito está permitido"***, entendiéndose que **los funcionarios públicos deben sujetarse estrictamente a lo que dicta la ley**, sin beneficio a particulares, como hemos visto el Derecho Público se basa principalmente en defender los intereses generales y no los particulares.

En conclusión, los funcionarios encargados de resolver asuntos de marcas, deben apegarse estrictamente a lo que dispone la Normativa Andina en general, especialmente la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486.

---

[29] Ponce Martínez Alejandro; **DERECHO PROCESAL ORGÁNICO**; Fundación Antonio Quevedo; pág. 236; Quito –Ecuador; 1991

1.1.3.3. **“Principio de Especialidad”.-**

El “Principio de Especialidad”, rige en el derecho marcario, el cual, en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido estableciendo lo siguiente:

> *“El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios que se encuentren dentro de la misma clasificación.”*[30]

Además agrega:

> “El Tratadista Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: *“La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”. (Carlos Fernández Novoa,* Fundamentos de Derecho de Marcas, página 278)
>
> *“De donde se deduce que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones similares se encuentren amparando productos o servicios comprendidos en distintas clases.”*

[30] PROCESO 84-IP-2005. **Proceso Interno N° 1489-2002. Actor: Jacques Jaunet S.A. Marca: NEW MAN COLORS.**

Sin embargo, este precepto es discutible, pues si bien el principio de especialidad rige para marcas idénticas o similares que supuestamente "coexisten" dentro del mercado por el hecho de encontrarse protegiendo productos y/o servicios distintos; no se puede prescindir de la idea que, a lo mejor, no existe confusión directa; pero podría pensarse en una ***confusión indirecta***, misma que sucede cuando el público consumidor diferencia ambas marcas pero puede llegar a pensar que las empresas productoras o comercializadoras de productos y/o servicios bajo éstas poseen cierta vinculación, perjudicando los derechos e intereses del titular del primer registro. En definitiva, se estaría hablando de un perjuicio tanto a los intereses del consumidor como a los del titular de la marca que adquirió legalmente su uso exclusivo mediante su registro, tal y como lo dispone la legislación actual.

Debe considerarse que la Autoridad Competente al momento de pronunciarse sobre casos en donde pretenda alegar el "principio de especialidad", debe velar no únicamente por los intereses del titular de la marca afectada, sino por los intereses del público consumidor. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

> "…La prohibición de registrar signos engañosos, (…) **se dirige a precautelar el interés general o público, es decir del consumidor**."[31] (Énfasis Propio)

En tal virtud, si bien el principio de especialidad puede ser aplicado debido a su aceptación en doctrina y jurisprudencia, éste va en contra del principal papel que debe cumplir una marca, el mismo que es ***distinguir***, tal y como lo ha dispuesto la Ley; por lo

[31] PROCESO 30-IP-1996. **Expediente Nacional N° 3539. Caso: "KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA".**

que, la existencia de un signo igual o similar dentro del mercado es hecho suficiente para un eventual riesgo de confusión y/o asociación por parte del público consumidor.

1.1.3.4. **“Predominio del factor denominativo en una marca mixta”.-**

Este principio es esencial dentro del derecho marcario, ya que, al momento de comparar dos signos mixtos, es decir, que la palabra (elemento denominativo) va acompañada de una gráfica o elemento figurativo, se determina que la parte que prevalece en la mente del público consumidor es la denominativa, así lo ha dispuesto el gran tratadista Carlos Fernández-Nóvoa:

> *“Cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que* ***en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general****, sobre el componente gráfico o figurativo”*[32] (subrayado y resaltado me pertenecen)

Además, debe suponerse que el público consumidor al momento de adquirir un producto o servicio lo solicitará por su elemento denominativo y no por su parte gráfica, tal y como lo ha dispuesto Fernández-Nóvoa:

> *“…a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico-denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente”* [33]

---

[32] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; Madrid-España; pág. 338; 2004

[33] Ídem.

Queda claro que, si se permite el registro de dos signos iguales o idénticos en su parte denominativa, el público consumidor los confundirá o asociará creando actos de competencia desleal y un grave perjuicio para el usuario de estos productos o servicios.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto:

> *"Según la doctrina actual, dice el Tribunal, al comparar una marca denominativa con una mixta no debe olvidarse que, en esta última,* ***suele prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico. Se parte de la base de que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en ese mercado****, al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor para señalar el producto…"* (´Énfasis Propio)

1.1.3.5. "El *IUS PROHIBENDI* conferido al titular de la marca".-

El principio del *"Ius Prohibendi"*, es el principal dentro del derecho marcario, toda vez que le otorga al titular el pleno derecho de evitar que terceros utilicen su marca o aquellas similares o idénticas que puedan causar confusión y/o asociación en el público consumidor. Así lo ha determinado explícitamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

> *"Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.*

La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular*."* (Subrayado y Resaltado propios)

El *"ius prohibendi"* se encuentra estrechamente vinculado con el "uso exclusivo" que se otorga al titular, ya que, la jurisprudencia del Tribunal menciona claramente que éste puede accionar contra terceros que pretendan usar su marca o similares a ésta.

Dicho principio es aquel que determina el pleno derecho que debe poseer el titular de una marca sobre ésta, puesto que, así lo ha determinado la ley, doctrina y jurisprudencia.

Al respecto el autor Carlos Fernández-Nóvoa, ha establecido dos tesis acerca del alcance que puede tener el principio en mención:

"Al determinar el alcance del ius prohibendi inherente a la dimensión negativa del derecho sobre la marca cabe sostener dos tesis: una extensiva y otra restrictiva. Conforme a la tesis extensiva, el titular de la marca puede prohibir a los terceros cualquier uso de un signo idéntico o confundible que se realice en el tráfico económico. De acuerdo a la tesis restrictiva, el titular de la marca tan sólo puede prohibir a los terceros el uso de un signo idéntico o confundible que se efectúe a título de marca."[34]

Concluyendo que:

[34] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; Madrid-España; pág. 439; 2004

"De las consideraciones expuestas se sigue que el titular de la marca tan sólo puede invocar el ius prohibendi conferido (...) cuando ***un tercero no autorizado utilice en el tráfico económico y a título de marca un signo idéntico o confundible con la marca registrada para poner de manifiesto en el tráfico económico el origen empresarial de los correspondientes productos o servicios****"*[35] (Énfasis Propio)

El "ius prohibendi" es otorgado a una persona natural o jurídica, a fin de que haga valer sus derechos frente a terceros que pretendan aprovecharse injustamente del prestigio obtenido por su marca gracias a la gran inversión realizada en torno a ella, esto es lo que toda norma prohíbe y regula para evitar actos de competencia desleal dentro del mercado.

1.1.4. Interés de la Comunidad Andina en un derecho marcario en sus países miembros.

La Comunidad Andina nace gracias al Acuerdo de Cartagena suscrito entre los países miembros, mismos que actualmente son: *Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia.* El objetivo de realizar dicha unificación, fue con objetivos económicos, políticos y sociales, a fin de poder lograr una comunidad unánime en su normativa. Pues se empezó a comprender que el desarrollo comercial entre dichos países era cada vez más vinculado y tenían más relación que con los restantes, debido a que son países vecinos y el tránsito de comercio empezó a ser bastante fluido. Entonces, la idea de dicho acuerdo fue unificar el comercio entre dichos países miembros, quitando aranceles y otorgando

[35] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; Madrid-España; pág. 440; 2004

una mayor facilidad distributiva. Por esta razón el Acuerdo de Cartagena dispuso en su Art. 27:

> *"Antes de 31 de Diciembre de 1970 La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y* ***<u>someterá a la consideración de los países miembros un régimen común sobre tratamiento a capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías</u>****"*[36] (subrayado y resaltado me pertenecen)

En conclusión, se podría decir que dichos países unificaron la legislación comercial a través del acuerdo en mención, especialmente sobre asuntos de propiedad intelectual, a fin de obtener beneficios y ventajas comerciales frente al resto de países y lograr conformar una legislación sólida que les otorgara seguridad jurídica en cuanto a su comercio tanto interno como externo, protegiendo de esta manera el derecho de marcas entre éstos.

[36]Aleman Matías Marco; **<u>MARCAS: NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS</u>**; Top Management International; pág 32; Bogotá-Colombia.

CAPÍTULO II

2.1. INSTITUCIONES LEGALES Y PROCESO DE REGISTRO DE MARCAS EN EL ECUADOR.-

2.1.1. Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana

2.1.1.1. Garante de la protección a terceros

La Ley de Propiedad Intelectual es una garantía para la protección a terceros, quienes de una u otra manera necesitan un régimen que regularice las relaciones en cuanto a derecho comercial, especialmente, en base a registro de marcas o signos distintivos, a fin de poder individualizar un producto y/o servicio de otros ya existentes dentro del mercado, y de esta manera crear una libre competencia sin abusos e ilegalidades.

Tanto es así, que en el preámbulo de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, no sólo se establece como una "garantía" sino que la protección de las invenciones intelectuales, es un derecho. A continuación me permito citar lo dicho:

> ***"Que la protección de las creaciones intelectuales es un derecho fundamental, así concebido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948****;* (Énfasis Propio)
>
> *Que es función del Estado asumir la defensa de los derechos intelectuales…"*

Además agrega:

> *"Que la falta de una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual restringe la libre competencia y obstaculiza el crecimiento económico respecto de la más amplia gama de bienes y servicios que incorporan activos intangibles…"*

Lo expuesto demuestra el fin que el legislador busca obtener con la promulgación de dicha ley, por esta razón, las invenciones intelectuales actualmente se encuentran sumamente protegidas, pues forman parte esencial del desarrollo económico y social de un país, en donde se entrega un derecho exclusivo sobre los resultados de la imaginación e invención humana, ya que, como hemos visto cuando una marca se constituye como tal no simplemente se debe limitar a un papel que determine la propiedad de la misma, sino para que se consolide y llegue a formar un bien valioso, su titular debe empeñar mucho esfuerzo y realizar grandes inversiones en base a ésta para que el público en general la relacione directamente con sus productos, servicios y/o actividades comerciales en general; esfuerzo que la ley y el Estado reconocen y protegen.

Tal y como la ley indicada dispone en su artículo 1:

> ***"Art. 1.- <u>El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual</u>*** *adquirida de conformidad con la Ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.* (Subrayado y resaltado me pertenecen).

2.1.1.2. Proceso legal del registro de una marca

El proceso legal para iniciar un trámite de registro de marca, se encuentra regulada por la Decisión 486, en su artículo 138, que establece lo siguiente:

"Artículo 138.- *La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:*

a) el petitorio;

El petitorio, se refiere a la solicitud de registro que debe presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, en el cual se deberá completar los datos establecidos en varios campos, los más destacados son:

- ***Naturaleza del Signo:*** se especifica si el signo es denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, sonoro, olfativo o táctil.
- ***Tipo de signo:*** si el signo que se solicita es para tutelar productos, servicios o actividades comerciales (nombre comercial); o si consiste en un lema comercial, en una indicación geográfica o denominación de origen, apariencia distintiva, marca colectiva, marca de certificación o un Rótulo Enseña.
- ***Identificación del (os) solicitante (s):*** Se especifican los datos personales del eventual titular del signo requerido.
- ***Quién (es) actúa (n) a través de:*** se determina la calidad de la persona que comparece junto con el solicitante, si apoderado (con poder) o representante (con ratificación).

- ***Espacio reservado para la reproducción del signo mixto o figurativo:*** este espacio se encuentra destinado para aquellas marcas que poseen un gráfico o logotipo, a fin de representarlo mediante una etiqueta.
- ***Descripción clara y completa del signo:*** este campo sirve para describir los detalles importantes que posee el signo solicitado, ya sea con gráfica o simplemente denominativo.
- ***Enumeración detallada de los productos, servicios o actividades:*** en esta sección se detallan los productos o servicios que va a proteger la denominación requerida, de acuerdo a la Clasificación de Niza. Es importante mencionar que, nuestro sistema admite una solicitud por cada clase internacional que se quiera solicitar, es decir, en una misma solicitud de marca no se pueden especificar varias clases internacionales.
- ***Clasificación Internacional:*** donde se determina el número de clase internacional de acuerdo a la Clasificación de Niza.
- ***Abogado Patrocinador:*** se detallan los datos correspondientes al abogado que actúa a nombre del solicitante o conjuntamente con éste.
- ***Anexos:*** se especifica los documentos que se adjuntan a la solicitud de marca.
- ***Firma:*** Firma el abogado conjuntamente con el solicitante de la marca, para mayor facilidad en el proceso el mandatario es quien firma en ambos campos.

b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y

f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París."

Una vez presentada la solicitud de registro pasará ante la autoridad encargada, a fin de realizar la revisión correspondiente de la misma, verificando si cumple con los requisitos establecidos dentro de la ley, de no ser así se mandará a modificar los datos entregados, caso contrario se dará paso a la publicación de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial correspondiente al mes de emisión, a fin de dar a conocer públicamente que se ha solicitado dicho signo, y que cualquier tercero que se sienta perjudicado con éste podrá accionar en su contra en el plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de emisión de la gaceta indicada. De no presentarse ninguna objeción, se dará paso al correspondiente ***Examen de Registrabilidad***.

2.1.1.3. Examen de registrabilidad

El examen de registrabilidad es un procedimiento ***esencial*** dentro del registro de marcas tanto en el Ecuador como en otros países, pues es aquel que la Autoridad Competente realiza para determinar si un signo es o no susceptible de registro, de acuerdo a la normativa de cada país, existiendo o no una oposición de algún tercero. Debe atribuírsele una gran importancia, puesto que juega un papel determinante al momento de la concesión o negación de un registro marcario.

A continuación, se determina lo que la Decisión 486 menciona sobre el examen de registrabilidad:

> ***"Artículo 150.-*** *Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones,* ***la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.***
>
> *En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución."* (Subrayado y resaltado me pertenecen)

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido:

> *"**El examen de registrabilidad se realiza de oficio**. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero..."*[37] (Subrayado y resaltado me pertenecen)

Es claro que es deber de la Autoridad Competente el realizar un análisis profundo y determinante al momento de resolver conceder o negar un registro, pues, puede darse el caso en que perjudique a terceros o peor aún, que se perjudique el público consumidor en general. Hechos que la ley, jurisprudencia y doctrina buscan evitar.

---

[37] PROCESO 03-IP-2010. **Marca: "EVERYVAN" (denominativa). Actor: PINTURAS EVERY LIMITADA. Expediente Interno: Nº 2006-00171.**

Al respecto dicho Tribunal, agrega:

> *"…**en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad** contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, **debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,** para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación[38]"* (Énfasis Propio)

Con lo dicho, el examen de registrabilidad que debe realizar la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, es quizás el proceso de mayor importancia decisiva al momento de conceder o no una marca, pues en este punto se determina un derecho de propiedad, que si no se lo analiza de manera adecuada puede perjudicar gravemente intereses de terceros o comunes.

2.1.1.4. Riesgo de Confusión

El riesgo de confusión es aquel que puede darse entre un signo que se solicita y un previamente solicitado o registrado, de aquí parte toda ley, jurisprudencia y doctrina para determinar si un signo es distintivo o no frente a los ya existentes. Por esta razón Carlos Fernández-Nóvoa establece lo siguiente:

---

[38] PROCESO 03-IP-2010. **Marca: "EVERYVAN" (denominativa). Actor: PINTURAS EVERY LIMITADA. Expediente Interno: Nº 2006-00171.**

"Una de las ***prohibiciones básicas*** *que pueden bloquear el acceso de una marca al Registro* ***consiste precisamente en la existencia de un riesgo de confusión*** *de la marca solicitada con una marca anteriormente solicitada o registrada"*[39] (Subrayado y resaltado propios)

Se puede afirmar que el "Riesgo de Confusión", resulta una causal esencial de irregistrabilidad dentro de la legislación andina, así lo ha establecido claramente la Decisión 486, en su artículo 135, literal j):

"***Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que****:*

… b) ***Carezcan de distintividad****;* (Subrayado y resaltado me pertenecen)

Además, el artículo 136 de la misma Decisión establece al respecto:

"Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales* ***el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión*** *o de asociación…"* (Énfasis Propio)

El "Riesgo de Confusión", se encuentra determinado con claridad en la normativa vigente, hecho suficiente como para evitar registros que puedan causarlo dentro del

[39] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; págs. 273-274; Madrid-España; 2004.

mercado, puesto que, conllevaría a violentar los derechos de propiedad intelectual otorgados a un titular y a los intereses del consumidor medio.

La figura del público consumidor es esencial para determinar la existencia de un posible riesgo confusionista, toda vez que es quien va a adquirir o no un producto y/o servicio determinado dentro del mercado, por esta razón se debe conocer perfectamente que productos y/o servicio está comprando, a fin de evitar ser víctima de confusión, por la similitud de dos marcas. Para una mayor comprensión de lo dicho, es importante determinar que se entiende por ***consumidor medio:***

> *"…el consumidor medio es una persona poco reflexiva que de ordinario contempla con atención superficial la oferta y la publicidad de los productos o servicios de sus signos distintivos"*[40]

El consumidor medio que es quien va a adquirir o no el producto o servicio ofertado dentro del comercio, no realiza un análisis profundo del signo que distingue o la publicidad realizada entorno a éstos, sino que se guía por la superficialidad de dichos productos o servicios, quien fácilmente puede ser víctima de confusión al encontrarse con marcas similares o idénticas; perjudicando de esta manera también al titular de la primera marca quien ha realizado grandes inversiones económicas y publicitarias para que ésta sea conocida dentro del mercado.

---

[40] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; pág. 279; Madrid-España; 2004.

Estos supuestos son aquellos que la normativa actual trata de evitar y regular, ***por esta razón no debe permitirse la coexistencia de dos signos iguales o idénticos dentro del mercado***, ya que, acarrearía este tipo de conflictos, perjudicando derechos de terceros.

2.1.1.5. Riesgo de Asociación.

Es esencial determinar lo que es el Riesgo de Asociación entre dos signos similares o idénticos; toda vez que al igual que el riesgo de confusión antes estudiado, la normativa andina también lo establece. En el artículo 136 de la Decisión 486, literal a) se aprecia lo siguiente:

> ***"Artículo 136.-*** *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*
>
> *...b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales* ***el uso de la marca pueda causar un riesgo*** *de confusión* ***o de asociación****..."* *(Énfasis Propio)*

Es menester señalar lo que la doctrina ha establecido acerca del "Riesgo de Asociación":

"...en la figura del riesgo de asociación deben incluirse los siguientes supuestos: ***el riesgo de que a pesar de que la marca y el signo no son confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y el usuario del signo existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship)****; y el riesgo de que, a la vista de la*

semejanza entre la marca y el signo, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo desata el recuerdo de la marca.'[41](Subrayado y resaltado me pertenecen)

Atendiendo lo que el tratadista español Carlos Fernández-Nóvoa nos indica, el riesgo de asociación podría darse de mejor manera por la primera tesis expuesta; ya que, a mi modo de ver el público consumidor a lo mejor no recuerda una marca por otra, sino que es más sencillo que éste vincule ambos signos, conectando sus orígenes empresariales.

Me explico, si se solicita el registro de la marca "DINAM"; pero existe la marca "TIMAN"; si bien se podría decir que entre ambas no existe un claro riesgo de confusión debido a la disparidad de sus letras, vocales, e inclusive porque no protegen los mismos productos o servicios; sin embargo, podría darse el caso en que el público consumidor al ya haber adquirido productos o servicios protegidos bajo la marca "TINAM", piense o deduzca que el signo solicitado "DINAM" proviene de una empresa o persona natural vinculada a la titular de la marca "TINAM"; entonces, se estaría dando paso a actos de competencia desleal y aprovechamiento injusto de la inversión realizada por la compañía que posee el derecho prioritario.

Ambas marcas podrían reproducir la misma idea en la mente del público consumidor, y éste podría llegar a pensar que ambas denominaciones poseen conexiones empresariales; cuando a lo mejor nada tienen que ver una y otra.

---

[41] Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; pág. 376; Madrid-España; 2004.

2.1.1.6. Actos de Competencia Desleal

La competencia desleal se encuentra tipificada claramente en la Decisión 486, que establece lo siguiente:

> ***"Artículo 258.-*** *Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea* ***contrario a los usos y prácticas honestos****."* (Énfasis Propio)

Con lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha definido lo que se entiende por **"acto contrario a los usos y prácticas honestos"**, como:

> *"…actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la* ***intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor****".*[42] (Subrayado y resaltado son míos)

Se consideran como actos de competencia desleal, aquellos que se cometen en perjuicio de terceros interesados, ya sea causando daño al consumidor o al competidor; puesto que existen terceros parásitos que al pretender registrar una marca idéntica o similar a una ya existente, y además goza de distintividad y conocimiento dentro del mercado; intenta aprovecharse injustamente de dicho prestigio para obtener beneficios propios, diluyendo el carácter distintivo de las marcas previamente registradas por un titular de buena fe.

---

[42] **Proceso N° 38-IP-98**. Sentencia de 22 de enero de 1999, publicada en G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

Es así, como la normativa actual ha determinado los actos de competencia desleal en la Decisión 486, artículo 259:

"Artículo 259.- *Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:*

a) ***cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea****, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

b) ***las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio****, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,*

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, ***pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos****."*

(Énfasis Propio)

2.1.2. Decisión 486: Proceso registro.

La Decisión 486, ha establecido un proceso determinado para el registro de cualquier marca, en su artículo 138, estableciendo lo siguiente:

"Artículo 138.- *La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:*

a) el petitorio;

Se refiere a la solicitud de registro que se presenta ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en donde se establecen todos los datos y características del signo requerido.

b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

Si el signo que se solicita se encuentra acompañado por alguna gráfica o logotipo característico o consiste en un diseño especial, debe presentarse la solicitud conjuntamente con una etiqueta en donde se pueda divisar fácilmente dicho signo.

c) los poderes que fuesen necesarios;

Este requisito es para legitimar o ratificar la intervención del abogado patrocinador del solicitante.

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

Actualmente, la tasa legal impuesta por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para la presentación de una solicitud de marca, asciende al valor de USD.

116,00. De acuerdo a lo establecido en el Registro Oficial No. 203, de fecha Lunes 31 de Mayo de 2010.

e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y

f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París."

Se refiere a que si un solicitante posee un registro de la marca en su país de origen, éste puede reclamar prioridad (derechos prioritarios) en el siguiente país miembro en donde se solicite la misma marca posteriormente, a fin de asegurar su concesión en dicho país.

2.1.3. Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

El Acuerdo de Cartagena es esencial tratarlo, puesto que es vínculo principal existente entre los países de la comunidad andina, que fue creado por varias razones, sin embargo la principal y más importante fue debido al interés en mejorar el nivel de vida de los habitantes de la subregión, mediante un desarrollo equilibrado de la economía de sus países miembros así como el fortalecimiento de ésta frente a economías

internacionales mucho más sólidas, a fin de reducir el margen diferencial de desarrollo de los países miembros.

Con este antecedente, se puede tratar el tema de la "Comisión del Acuerdo de Cartagena", éste es el órgano máximo del Acuerdo mismo que se lo califica como un órgano político decisorio que se encarga de conducir el proceso mediante la capacidad de legislar sobre materias de su competencia, las cuales Marco Matías Alemán, autor de la obra **"Marcas: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena"**, ha deducido:

- Formular la política General del Acuerdo
- Aprobar las normas que sean indispensables para hacer posibles la coordinación de los planes de desarrollo y la armonización de las políticas económicas
- Velar por el armónico cumplimiento de las obligaciones que se derivan del acuerdo
- Evaluar el proceso de integración
- Representar el proceso en los asuntos y actos de interés común

Se puede deducir que la Comisión del Acuerdo de Cartagena es un organismo indispensable para el acatamiento y cumplimiento de lo establecido en dicho tratado, entendiéndose que rige igualmente el tema marcario que se establece en el mismo. Para mayor referencia atendamos lo que nos dice en su artículo 27:

"Antes del 31 de Diciembre de 1970 La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los países miembros un régimen común sobre tratamiento a capitales extranjeros y entre otros sobre marcas…"[43]

Entonces, la existencia de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es importante, toda vez que es el encargado de regularizar y equilibrar la normativa a nivel andino, entre otras el régimen de propiedad industrial común que tienen los países de la Comunidad. Dicha normativa común otorga un mayor rango de seguridad jurídica dentro del comercio internacional, siendo parte de éste el asunto de marcas.

2.1.4. Causales de irregistrabilidad de un signo distintivo.

Es fundamental conocer que existen variantes y limitantes para que la Autoridad conceda o no un registro marcario, debe tenerse en cuenta que no toda palabra, expresión o gráfica posee las cualidades necesarias para acceder al registro, es por tal motivo que en la normativa de Propiedad Industrial actual existen ciertas causales de irregistrabilidad importantes. Para una mejor comprensión y tomando como guía al autor *Marco Matías Alemán* realizaré una clasificación en tres grupos según las distintas causales de irregistrabilidad existentes, estas son:

2.1.4.1. Signos no Monopolizables

Esta clase de denominaciones concuerdan con aquellas palabras o frases que sean de uso común dentro del mercado, es decir, aquellas que no pueden ser de exclusiva

[43] Alemán Marco Matías; **NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS;** Top Management International; pág. 32; Bogotá-Colombia

propiedad de un solo titular debido a que es necesaria su utilización, a modo de evitar un evidente monopolio. Por ejemplo: Agua (para bebidas), Dulce (para alimentos azucarados), etc. A continuación me permito exponer las causales de irregistrabilidad que se establecen en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, en su artículo 195, que pertenecen a este primer grupo:

"…No puedan constituir marca conforme al artículo 194"

El artículo 194 de la Ley en mención establece que no pueden ser susceptibles de registro aquellos signos que no sean aptos de representación gráfica y suficientemente distintivos.

"Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate"

Esta norma se enfoca en que los productos no podrán identificarse por su propia naturaleza funcional o por su forma típica, por ejemplo, un martillo no podrá identificar martillos, una manzana frutas o un zapato zapatos.

"Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican"

Al permitir el registro de algún diseño o modelo que otorgue una funcionalidad o forma distinta a la normalmente conocida en el rango de "marca" se estaría pasando por alto la esencia de otro tipo de propiedad industrial, como lo es los diseños industriales y los modelos de utilidad, mismos que por su naturaleza la ley les ha otorgado un tiempo

prudencial de apropiación exclusiva bajo un titular de 8 años los primeros y de 10 los segundos, pasando a dominio público una vez cumplido dichos plazos.

"Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos"

Si se permitiera el registro de este tipo de signos se estaría beneficiando a ciertos competidores más que a otros, toda vez que se consentiría que ciertos titulares tuvieran exclusividad sobre palabras descriptivas de su producto, por ejemplo: Rico (para alimentos) o Suave (para cubrecamas) etc. Más aún si nos enfocáramos en los signos laudatorios, mismos que consisten en aquellos que realzan la supuesta calidad del producto, la cual puede ser falsa. Por ejemplo: Real, Mundial, Súper, etc.

"Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país"

Si bien la Ley parece repetitiva en cuestión de palabras de uso común, esta disposición va enfocada principalmente a aquellas marcas que en tiempos anteriores no se las consideraba comunes, pero que por su prestigio y uso dentro del mercado por varios años adquirieron cierta "vulgarización en el lenguaje típico", entonces este tipo de marcas en un futuro no deberán ser renovadas o en su defecto nuevamente solicitadas. Por ejemplo: Vaselina, Aspirina, Pix, Thermo, Kleenex, etc.

“Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza”

Esta disposición se refiere a que un color sin una forma determinada no puede ser susceptible de registro, toda vez que no tendría distintividad alguna.

2.1.4.2. Signos de Adopción Ilícita

Este grupo distingue aquellas causales de irregistrabilidad que se enfocan en defender la legalidad y el interés común. Éstas igualmente se encuentran contenidas en el Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, las cuales son:

“Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público”

Esta disposición enfatiza la idea de que un signo, ya sea palabra, frase o gráfica no puede alterar las buenas costumbres del país donde se lo solicite (debido a esto puede variar de un país a otro de acuerdo a la cultura e ideología que se tenga). Pues no estarán permitidos aquellos signos que sean escandalosos o incentiven la burla o al ridículo de personajes o pensamientos. Por ejemplo: Gráficos obscenos, frases en contra de la religión, etc.

“Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”

Esta norma en mi opinión es esencial dentro del derecho marcario, especialmente al momento en que la Autoridad decidirá si conceder o denegar un registro, pues, la Ley aclara que no pueden ser aptos de registro aquellos signos que engañen al consumidor, ya sea por confusión o asociación en cuanto al origen empresarial del producto.

> **"Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas"**

Las denominaciones de origen son otorgadas a aquellos productos que guardan ciertas características especiales del lugar de donde provienen o se identifican con el mismo. Por ejemplo: Champán (lugar de París-Francia), Sombreros de Montecristi, etc., por lo que, no puede permitirse el registro de signos que reproduzcan este tipo de denominaciones, ya que el consumidor podría atribuirles características que no les corresponden, siendo víctima de engaño por una imitación.

> **"Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate"**

Es lógica la disposición anterior, toda vez que por ningún motivo este tipo de signos pueden ser registrados, tratándose de denominaciones que indican la soberanía de un

país, que por tal motivo deben ser respetados. El legislador al redactar la presente norma busca el bienestar del orden público en general. Un ejemplo de este tipo de signos no aptos sería, la gráfica de la bandera del Ecuador para vender zapatos, o las siglas ONU para bolígrafos, etc.

"Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente"

Esta prohibición expresa es muy importante, toda vez que no debe permitirse el registro de marcas que distingan signos o simbología estatal, si se permitiera su apropiación se estaría hablando de consentir que el Estado o entidades afines a éste monopolicen su uso, hecho que sería injustamente concebido debido a la fuerza y poder de control que tiene el Estado en sí. El autor Marco Matías Alemán discrepa con la segunda parte de la norma en donde establece que salvo permiso de autoridad competente se otorgará un registro de esta índole, pues definitivamente no debería permitirse el registro de este tipo de signos.

"Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general"

Esta disposición es muy clara aunque tal vez no tiene mucha importancia, sin embargo, pienso que el legislador intenta advertir sobre este tipo de signos que puedan ocasionar confusión dentro del mercado, toda vez que las monedas, títulos valores y demás documentos mercantiles se encuentran estrechamente vinculados con el comercio de un país en general.

“Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular”

La norma que antecede establece claramente que una marca no puede ser igual a la denominación de una variedad vegetal o en su defecto del nombre del procedimiento que se realiza para su obtención, toda vez que si el obtentor inscribió su invención ésta se encuentra debidamente protegida por la ley, y su único titular será quien obtenga su legítimo registro teniendo la posibilidad de evitar que se imite su nombre y se implante confusión dentro del mercado.

2.1.4.3. Signos Perjudiciales de Derecho de Terceros

Este grupo como su nombre lo dice son aquellas normas que se encargan de proteger el derecho de terceros legítimamente adquirido; desde mi punto de vista este grupo menciona normas esenciales dentro del derecho marcario que salvaguardan el derecho previamente adquirido por un titular sobre ciertas marcas y otorga acciones que protegen contra terceros infractores de dicho derecho. Estas disposiciones se encuentran encasilladas dentro del Artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual:

“Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza

distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular"

Esta norma a mi parecer es la de mayor importancia dentro del derecho marcario, toda vez que expresa claramente que un signo no puede constituirse en marca legalmente registrada si éste se confunde con una marca previamente inscrita, puesto que, no cumple el principio fundamental de un signo marcario, el de poseer distintividad.

"Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor"

Esta norma trata de salvaguardar el derecho de un Empresario que utiliza una denominación o nombre para que el público identifique las actividades económicas que realiza, por lo que, el legislador intenta evitar la confusión de dichas actividades comerciales con actividades que una marca proteja. Por ejemplo: El Empresario A tiene una fábrica de textiles determinada bajo el nombre comercial NIPERT S.A., y un comerciante B decide vender edredones bajo la marca NAPERT, pues como puede observarse ambas denominaciones son confundibles y el público consumidor podría vincularlas entre sí, diluyendo el carácter distintivo que posee el nombre comercial previamente utilizado, perjudicando los derechos adquiridos del Empresario A.

"Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor"

Entiéndase como lema comercial aquella frase o palabra que acompaña a una marca determinada, mismo que sigue la suerte de la misma como un elemento dependiente de ésta. Por tal razón, se aplica el mismo principio que las marcas si un signo que se pretende registrar se confunde con un lema comercial. En este caso encaja el principio de: "Lo accesorio sigue la suerte de lo principal".

> **"Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial…"**

Esta disposición va encaminada a la protección extensiva que deben recibir aquellos signos notoriamente conocidos, dentro de un ámbito comercial común. Mismos que debido a la gran inversión económica y publicitaria de sus titulares han adquirido dicho prestigio, el cual debe ser sin duda alguna protegido por la Ley.

> **"Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro…"**

Cabe señalar que los signos de alto renombre se diferencian de aquellos notoriamente conocidos, debido a que los primeros tienen prestigio a nivel nacional e internacional y no necesitan probar su distinción dentro del mercado (Ejemplo: la marca Coca-Cola) mientras que los segundos poseen reconocimiento dentro de un grupo común de consumidores (Ejemplo: Marca Toni). Por lo que, el derecho de dichas

marcas renombradas debe contar con una protección especial por parte de la Ley, tal es el motivo de la norma antes citada.

> **"Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos"**

> **"Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos" y,**

> **"Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen"**

Estas tres reglas van enfocadas a la protección que la Ley otorga a los derechos de autor, misma que busca salvaguardar que éstos no sean violentados por registros marcarios que puedan ocasionar de cierta manera confusión o aprovechamiento injusto de obras reconocidas, perjudicando los intereses de su autor o autores o peor aún aprovechándose injustamente de su prestigio dentro del mercado a fin de conseguir un beneficio económico mal encaminado. Por ejemplo: Pretender registrar la marca "La Divina Comedia".

2.1.5. Procedimiento de Concesión de un registro marcario en el Ecuador.-

El registro de un signo en el Ecuador se lo realiza mediante la vía administrativa ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), donde los particulares

deben presentar una solicitud de registro de signos distintivos cumpliendo ciertas formalidades, misma que será debidamente analizada por dicha autoridad a fin de determinar si el signo solicitado es apto de registro o no y si cumple con las formalidades establecidas en la normativa vigente.

Este procedimiento se compone por cuatro etapas debidamente establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual, que son:

2.1.5.1. Presentación de la Solicitud

La persona natural o jurídica que desea adquirir el uso exclusivo sobre un signo debe presentarlo con un formulario establecido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ante dicha entidad con ciertos requisitos de forma tales como: a) Identificación del Peticionario, b) Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar, c) La indicación de los productos o servicios que va a identificar la marca (según clasificación Niza), d) Comprobante de pago por concepto de la tasa legal impuesta por el IEPI y e) Documentos habilitantes que cercioren la representación legal en caso de personas jurídicas o reivindicaciones de prioridad.

2.1.5.2. Examen de Forma

Dentro de los quince días hábiles siguientes desde la presentación de la solicitud de registro la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se pronunciará sobre el cumplimiento o no de los requisitos de forma que exige la ley de propiedad intelectual, dado el caso en que no se cumpliere con todos los requisitos dicha autoridad notificará

al peticionario otorgándole 30 día hábiles para que subsane las irregularidades encontradas, caso contrario la solicitud de registro será rechazada y enviada a archivo.

Sin embargo, en caso de no encontrar ninguna falencia en la presentación de la solicitud o una vez modificada la falencia por parte del peticionario en el plazo antes mencionado, la Autoridad Competente ordenará su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial correspondiente.

2.1.5.3. Publicación de la Solicitud

Una vez que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dictaminó el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de registro, dicha autoridad ordenará su publicación por una sola vez en la Gaceta de Propiedad Industrial, a fin de dar a conocer a terceros interesados la existencia de dicha solicitud de marca que pretende acceder al registro, a fin de que terceros en caso de sentirse perjudicados por la misma puedan exigir su derecho e interponer una oposición u objeción en los primeros 30 días hábiles desde la publicación de la marca, pudiendo prorrogarse por 30 días hábiles más, al registro del signo por violentar sus derechos previamente adquiridos.

A manera de ejemplo me permito exponer la publicación del extracto de una solicitud de marca mixta en la Gaceta de Propiedad Industrial:

Signo de solicitud: Mixta
ITAL - Brakes + GRAFICA
Marca de Fábrica
País: Ecuador
(511) 12
(220) 20/07/2010
(210) 232357
(730) IMPORTADORA FLORES & TORO SOCIEDAD ANONIMA
(740) FLORES VALLEJO, MANUEL VIRGILIO
PRODUCTOS: Restringida
Especialmente repuestos automotrices.

2.1.5.4. Examen de Registrabilidad

Este examen es la principal etapa que debe realizar la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, toda vez que en la misma es donde el funcionario encargado mediante una búsqueda de antecedentes marcarios y un análisis profundo apoyado en la normativa, determina si una marca es o no susceptible de registro.

Este análisis es fundamental dentro del derecho marcario, toda vez que si el funcionario encargado no realiza un buen estudio, puede ocasionar varias falencias perjudicando a terceros, tal como la supuesta *coexistencia marcaria.*

CAPÍTULO III

3.1. PROBLEMÁTICA: COEXISTENCIA MARCARIA

La coexistencia marcaria nace de la ineficacia por parte de la Administración al momento de realizar el Examen de Registrabilidad de un signo marcario, pues se pretende llenar vacíos legales con esta justificación absurda y falta de legalidad. La coexistencia marcaria consiste en que dos signos iguales o muy similares supuestamente conviven pacíficamente dentro del mercado, cuando la ley claramente establece que un signo debidamente registrado ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, es de **uso exclusivo** de un único titular, por lo que, al decir que existe una coexistencia marcaria entre dos o más signos es violentar preceptos legales claramente establecidos. Todo ello debido a que la Autoridad Competente en el examen de registrabilidad no observó ciertos detalles al momento de conceder el registro de una marca, perjudicando de esta manera el derecho de terceros, quienes si bien tienen un lapso de tiempo otorgado por la ley para oponerse, es deber de la Autoridad Competente el velar por dichos derechos previamente adquiridos, ya sea por la presentación de una objeción o al momento de analizar la registrabilidad de un signo. Ya que no en todos los casos el hecho de que un signo no hubiere recibido oposición alguna por un tercero, quiere decir que automáticamente debe concederse su registro.

Según cierta doctrina encontrada, existen dos clases de coexistencia marcaria, que me permito explicar a continuación:

3.1.1. Coexistencia de Hecho.-

La coexistencia marcaria de hecho no existe en la normativa andina ni en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, toda vez que ésta es el resultado de una mera coexistencia pacífica entre dos o más signos dentro del mercado durante algún tiempo, hecho que ha facultado para que la autoridad competente pueda resolver erróneamente sobre conflictos en donde existen signos iguales o muy similares entre sí, determinando que por el hecho de haber estado conviviendo dentro del mercado por algún tiempo no existe riesgo de confusión y/o asociación.

Afirmación que violenta la normativa vigente, puesto que claramente se establece que el titular que obtenga el primer registro de un signo será quien goce del ***uso exclusivo***, sobre el mismo. Y debido a este derecho legítimo que le otorga la ley, podrá accionar frente a terceros que pretendan registrar signos iguales o similares que causen confusión y/o asociación en el mercado, perjudicando de esta manera tanto los intereses públicos como los del titular de la marca. Sin embargo, al momento de que la autoridad resuelva que si bien los signos en conflicto se parecen o son idénticos, éstos pueden coexistir dentro del mercado porque ya lo han hecho durante algún tiempo, en este caso es obvio que la misma autoridad viola el derecho del titular y más grave aún el interés del público consumidor, dejando abierta la brecha para que exista riesgo de confusión y/o asociación, hecho que precisamente busca evitar la Ley de Propiedad Intelectual.

A tales efectos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente:

> *"…la coexistencia de hecho no constituye un presupuesto automático para que se califiquen los signos como no confundibles, puesto que* ***la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error****."*[44] (Resaltado y subrayado me pertenecen)

Es claro que el simple hecho de que dos signos hayan convivido dentro del mercado por algún tiempo, no quiere decir que por tal hecho no exista un riesgo de confusión y/o asociación, y mucho menos la Autoridad Competente debería argumentar la coexistencia de hecho para determinar el riesgo de confusión o asociación existente entre dos signos iguales o similares entre sí.

Por otro lado, debe considerarse que aunque un tercero interesado no haya objetado que un signo igual o similar al registrado previamente por éste se haya registrado de igual manera, no quiere decir que automáticamente desaparece el riesgo de confusión existente entre dichos signos, en estos casos corresponde a la Autoridad Competente el velar por los intereses comunes y los derechos del primer titular, toda vez que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual tiene la facultad de ***denegar de oficio*** un registro mediante el **examen de registrabilidad**, todo ello para salvaguardar el derecho del público consumidor y los del primer titular.

---

[44] PROCESO 122-IP-2006. **Actor: UBS AG. Marca: UBS (mixta).**

3.1.2. Coexistencia de Derecho.-

La Coexistencia de Derecho, a diferencia de la de hecho se encuentra determinada vagamente en la Ley y como su nombre lo indica nace de acuerdos que suscriben las partes con el objetivo de que marcas de su propiedad que son iguales o similares entre sí, coexistan dentro del mercado. Claro está que este tipo de acuerdos deben ser aceptados expresamente por la Autoridad Competente, puesto que, es la encargada de velar por el interés del público en general, ya que, el interés general debe prevalecer sobre el particular. Así lo establece la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 210, inciso segundo:

> **"Art. 210.-**
> … si las partes consintieren en la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, **la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo si considera que afecta el interés general de los consumidores**." (Énfasis Propio)

Sin embargo, el hecho de que este tipo de coexistencia marcaria se encuentre vagamente mencionado en la Ley, no quiere decir que sea absolutamente legítima y mucho menos que pueda interpretarse en que dos signos iguales o similares pueden convivir pacíficamente dentro del mercado con la única suscripción de un acuerdo entre las partes, quienes en la mayoría de casos van a salvaguardar sus intereses comerciales particulares por encima del interés general.

Sin ánimo de perjudicar el derecho a realizar convenios privados, al momento que se suscribe un acuerdo, la Autoridad para permitir este tipo de arreglos debe asegurarse que estén debidamente suscritos con sujeción a la normativa vigente, es decir, que no

violenten ningún derecho público y que principalmente se establezcan parámetros entre las partes que eviten conflictos futuros entre éstas y entre el público consumidor. Por ejemplo, a) observando a profundidad la naturaleza de los productos y/o servicios que pretenden proteger ambos signos, b) Establecer un tiempo máximo de vigencia del acuerdo, c) En caso de existir una resolución favorable aceptando el acuerdo entre las partes, incluir un considerando donde se establezca que los derechos otorgados por el acuerdo y aceptados por la Autoridad Competente única y exclusivamente recaerán sobre el signo en cuestión, en ese caso y para los productos y /o servicios destinado a proteger en ese momento, sin probabilidad alguna de extender la aplicación del acuerdo a otros productos y/o servicios o peor aún a otros signos.

De aquí la disposición del legislador en cuanto a que si la Dirección Nacional de Propiedad Industrial encuentra que no se están salvaguardando los derechos de terceros en el acuerdo podrá objetarlo y por ende negarlo.

No obstante, este tipo de normas ambiguas y con vacíos legales dejan abierta este tipo de posibilidades, contradiciéndose totalmente con la función principal que debe acarrear un signo para acceder a su registro. Esto es que debe guardar ***distintividad*** o elementos distintivos que lo hagan único frente a los demás y que pueda cumplir con su función más importante, la de ***distinguir*** e ***informar***.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente:

> *"Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.* ***Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores****…"*[45] (Resaltado y subrayado me pertenecen)

Es importante aclarar que este tipo de acuerdos nunca serán perfectamente aplicables y mucho menos podrán desvirtuar por completo el riesgo de confusión y/o asociación, puesto que, no se puede estimar que tipo de actividades comerciales ofrecerán las personas naturales o jurídicas en un futuro, que al momento suscriben un acuerdo en este sentido. He aquí la razón principal de proponer un tiempo máximo de vigencia en este tipo de convenios, como se mencionó anteriormente.

Un claro ejemplo de este hecho, es el **Caso Apple v.s. Apple**, conocido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), que consiste en que dos empresas británicas Apple Computers y Apple Corp se encontraron dentro del mercado comercializando sus productos y servicios bajo la misma denominación "APPLE", sin embargo, dichas compañías se dedicaban a negocios totalmente opuestos, mientras Apple Computers se dedicaba a la fabricación de computadoras y a la creación de programas informáticos, la empresa Apple Corp era la empresa titular de los derechos sobre la música de los Beatles.

[45] PROCESO 98-IP-2006. **Signo: EBUNEX. Actor: NOVARTIS AG. Proceso interno N° 2460-2003.**

Al conocer dicho posible conflicto, ambas compañías decidieron suscribir un acuerdo de coexistencia pacífica, a fin de evitar conflictos en un futuro, pues tenían un giro comercial totalmente opuesto.

Pese a dicho acuerdo de coexistencia marcaria, y con el paso del tiempo surgió un gran conflicto entre estas compañías, toda vez que Apple Computers había empezado a utilizar el nuevo programa de música "I-Tunes", mismo que se identificaba bajo la marca madre "APPLE", por lo que, Apple Corp se sintió perjudicado e inmediatamente demandó un incumplimiento del acuerdo de coexistencia suscrito, pues Apple Computers se había extralimitado en el uso de su marca.

Dicho caso llevo a grandes conclusiones sobre este tipo de acuerdos, demostrando que pese a que las partes se encuentren comercializando productos o servicios totalmente diferentes, no se puede prever lo que ocurra en un futuro, así se establece en el análisis de dicho caso, realizado por la Administradora Principal de Programas de la División de Pymes de la OMPI, la señora Tamara Nanayakkara, quien claramente determinó:

> *"...No es fácil prever la evolución de las empresas titulares de las marcas que coexisten, y la expansión de aquéllas puede difuminar los límites, dando lugar a un inevitable conflicto. Sin embargo, aun un acuerdo de este tipo, bien redactado, que tenga en cuenta los eventuales problemas futuros, podría ser declarado inválido por un tribunal, en caso de considerarlo contrario al interés público."*

Manifiesta una clara y básica solución, realizar una búsqueda de antecedentes marcarios antes de registrar un signo, tal y como se aprecia a continuación:

"…hay que verificar que la marca que se prevé registrar o utilizar esté disponible. Para hacerlo, es importante realizar lo que se denomina ***"búsqueda de disponibilidad de la marca"****; para mayor prudencia conviene incluir en la búsqueda más de una marca, de manera de incrementar la probabilidad de que al menos una de ellas esté disponible…"* (Énfasis Propio)

3.1.3. Importancia de una búsqueda de antecedentes marcarios

La búsqueda previa de antecedentes marcarios es un procedimiento opcional que debería realizarse siempre que una persona intentare registrar su marca ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), puesto que, con este reporte podría conocer si el signo que pretende registrar es distintivo o no frente a otros ya existentes en el mercado. Sería un procedimiento recomendable para evitar la situación de la supuesta coexistencia marcaria.

Adicionalmente, este tipo de búsquedas si bien es opcional para las personas que pretenden registrar signos distintivos, para la Autoridad Competente al momento de realizar el examen de registrabilidad es ***obligatorio***, puesto que mediante esta búsqueda pueden divisar más fácilmente la existencia previa de marcas registradas y si éstas no son iguales o similares al signo que pretende acceder al registro. Sin embargo, en algunas ocasiones los funcionarios encargados de realizar dicho examen no lo realizan adecuadamente, pues no profundizan en la búsqueda de antecedentes marcarios ni analizan circunstancias que podrían acarrear a confusión y/o asociación, sino que se guían por un simple reporte electrónico obtenido de la base de datos del IEPI, dando paso a que signos iguales o similares a otros registrados previamente sean concedidos por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, afectando de esta manera

interés común y violentando derechos previamente adquiridos por otros titulares marcarios.

3.1.4. Problemática: Arduo examen de registrabilidad realizado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial

El principal inconveniente que se presenta cuando se permite la coexistencia marcaria de signos, es debido a que la Autoridad Competente al momento de realizar el examen de registrabilidad no cumple factiblemente con su papel principal, que es el, determinar si verdaderamente un signo es susceptible de registro o no, pues no atiende a la normativa andina, sino que se limita a analizar superficialmente dicho signo, cometiendo muchos errores y concediendo registros ilegítimos.

Atendamos a lo que nos menciona el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este examen:

> *"La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo,* ***a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario."***[46] (Énfasis Propio)

Como la Autoridad Andina lo ha establecido, el examen de registrabilidad debe ser realizado ***obligatoriamente*** por la administración, pues es el procedimiento esencial dentro del derecho marcario. Entonces, debe considerarse que si este examen se lo realiza superficialmente sin entrar en análisis a profundidad, se estaría cometiendo un

[46] PROCESO 12-IP-1996. **MARGARINA EXCLUSIVA.** Expediente Interno N° 3422. Actora: **Sociedad de Grasas Vegetales S.A.**

grave error por parte de la autoridad competente, tanto así, que permite la violación de derechos e intereses comunes y particulares.

Otro punto importante de tratar, es que si bien la ley menciona que el examen de registrabilidad se lo realizará por parte de la administración una vez vencido el plazo de oposición a un signo y que el mismo no haya sido objetado, esta disposición debería aclarar que así haya una oposición por parte de un tercero, al momento de resolverla el funcionario encargado deberá obligatoriamente realizar un examen de registrabilidad. Con mayor razón, pues al momento que un tercero se siente perjudicado se opone al registro de un signo, por lo que, debe prestarse mayor atención a dicho caso. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina así lo ha establecido:

> *"**No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan "observaciones"**, ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, **cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca**"*[47] *(Resaltado me pertenece)*

Queda claro que el examen de registrabilidad es el núcleo entre la concesión o denegación de un registro y la protección de derechos e intereses comunes y particulares, pues todo esto depende de dicho examen, y de cómo se lo realice. Por tal razón y descuido de la autoridad, la coexistencia marcaria aparece actualmente en resoluciones del IEPI, pues erróneamente se ha tomado esta salida a vacíos legales dejados por la administración que no se detuvo a analizar con mayor énfasis si un signo

---

[47] PROCESO 12-IP-1996. **MARGARINA EXCLUSIVA.** Expediente Interno N° 3422. Actora: **Sociedad de Grasas Vegetales S.A.**

es susceptible o no de registro, perjudicando de esta manera a terceros y peor aún al público en general.

3.1.5. Casuística

Para una mayor comprensión de lo antes mencionado, me permito detallar algunos casos en donde el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ha dejado que dos signos iguales o similares convivan dentro del mercado, alegando su "coexistencia pacífica", perjudicando de esta manera derechos de terceros y del público consumidor.

Caso 1: Resolución No. 07-1678 RA emitida con fecha 23 de Octubre de 2009 por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. Signos: INNOVAR.UIO + DISEÑO v.s. INNOVAR.

En este caso la EMPRESA DE DESARROLLO DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO, presenta Recurso de Apelación en contra de la Resolución que rechaza el registro del signo solicitado INNOVAR.UIO + DISEÑO, argumentando que existe la coexistencia pacífica del término "INNOVAR", previamente registrado por la compañía INNOVAR INMOBILIARIA S.A.

Al respecto dicho Comité resuelve de la siguiente manera:

> **"…TERCERO.-** *De la búsqueda realizada se pudo constatar la existencia de varios registros que contienen las palabras INNOVA y derivados de innovación…"*

"CUARTO.- *… **La parte denominativa "INNOVA" al ser usada en varios registros es perfectamente registrable** si va acompañado de otro término o diseño que lo haga distintivo, que no cause confusión en el consumidor **tomando en cuenta que hay coexistencia pacífica con otras similares y de diferentes propietarios**."* (Resaltado y subrayado son propios)

"… RESUELVE:

Aceptar el Recurso de Apelación…

Se concede el registro del nombre comercial INNOVAR.UIO + DISEÑO a nombre de EMPRESA DE DESARROLLO DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO C.E.M. EMD…"

Como puede apreciarse, la autoridad competente menciona que la palabra "INNOVA" viene de innovación, siendo ésta un término utilizado por varios titulares, lo cual, según este criterio coexiste pacíficamente dentro del mercado, ahora bien, cabe preguntarse ¿dónde queda la protección del uso exclusivo sobre la marca previamente registrada INNOVAR que claramente determina la Ley?, pues cuando fue concedido el registro de dicho signo la Autoridad Competente otorgo el ***uso exclusivo*** del mismo a la compañía INNOVAR INMOBILIARIA S.A., sin embargo, al momento en que la misma desea ejercer su derecho de objetar un signo prácticamente idéntico a su marca previamente registrada, como lo es INNOVAR.UIO + DISEÑO, ésta se contradice argumentando una supuesta coexistencia pacífica y concede su registro, perjudicando gravemente los derechos del primer titular y permitiendo la confusión marcaria dentro del mercado.

Caso 2: ***Resolución No. 98919, emitida con fecha 22 de Diciembre de 2009 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Signos: REY LEÓN + GRÁFICA A COLORES v.s. FAMILIA MARCARIA "REY".***

En este caso el señor CARLOS CELIANO VARGAS GUEVARA solicita el signo REY LEÓN + GRÁFICA A COLORES, para proteger productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos. Al cual, se le opone la compañía AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR. S.A. quien comercializa productos alimenticios bajo una familia marcaria compuesta por registros que contienen el término "REY", Ejemplo: **REY**LECHE, **REY**YOGUR, **REY**CREMA, etc. Argumentando que si la autoridad competente concediere el registro del sigo REY LEÓN + GRÁFICA A COLORES, permitiría la confusión y/o asociación marcaria, puesto que, el público consumidor podría pensar que dicho signo posee el mismo origen empresarial que las demás marcas "REY", perjudicando de esta manera sus intereses y los derechos previamente adquiridos por parte de la compañía actora.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve lo siguiente:

> **"…TERCERO.-** *En cuanto a las oposiciones formuladas por AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR. S.A. y…. realizada la búsqueda en los archivos de esta Dirección Nacional se pudo constatar que CARLOS CELIANO VARGAS GUEVARA tiene registrada la marca REY ARROZ, título No. 3819-00… Consecuentemente en base a estos registros el solicitante puede ampliar la protección de sus productos…"*

La Dirección Nacional no realiza un adecuado análisis, puesto que, las marcas "REY" de propiedad de la compañía AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR. S.A., se encuentran registradas mucho antes que la marca REY ARROZ, es aquí donde empieza a observarse la ineficacia que comete la administración al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad, pues para empezar *nunca* debió otorgarse

el registro del término REY ARROZ, con el antecedente de las marcas registradas "REY". La Autoridad Competente erróneamente deduce lo siguiente:

> **"CUARTO.-** ***Que del presente expediente administrativo se puede apreciar que tanto el solicitante como los opositores cuentan con registros de marcas que cuentan con el vocablo REY en el Ecuador, clara señal de la coexistencia pacífica en el mercado****.*" *(Énfasis Propio)*

En esta disposición, se denota claramente la falta de legalidad y de aplicación de la Ley vigente, toda vez que, al mencionar que el término "REY" es utilizado por varios titulares dentro del mercado automáticamente está determinando que ***no*** es susceptible de registro, peor aún cuando menciona que por tal razón coexiste pacíficamente con otras marcas que contienen el mismo vocablo. Inclusive no solamente perjudica los intereses de AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR. S.A., sino también del otro titular el señor CARLOS CELIANO VARGAS GUEVARA, toda vez que debilita su titularidad frente a sus marcas. Entonces cabe preguntarse, ¿Por qué la Dirección Nacional concede registros bajo la terminación "REY" si luego se contradice al decir que dicha palabra es de uso común?, así lo determina en el considerando ***sexto*** de dicho acto administrativo:

> **"…SEXTO.-** *Que el vocablo REY adolece de cierta debilidad al ser de uso común por lo tanto* ***no debe constituirse en un obstáculo para un posterior registro que contenga dentro de su conjunto este elemento****…*" *(Subrayado y Resaltado me pertenecen)*

Como puede apreciarse, la autoridad desvirtúa totalmente la titularidad de la compañía actora sobre las marcas "REY", violentando claramente su derecho previamente adquirido.

La respuesta a esta interrogante es lógica, pues, la administración no observó la existencia previa de las marcas REY a nombre de la compañía actora al momento de realizar el examen de registrabilidad pertinente, permitiendo que se registraran arbitrariamente más denominaciones compuestas por el término "REY" de propiedad de otro titular, sin analizar adecuadamente si la existencia de más marcas iguales podría conllevar a confusión, perjudicando gravemente los intereses del titular y los del público consumidor.

> **"… RESUELVE:** *1.* ***Rechazar las oposiciones*** *presentadas por AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR. S.A…. 2.* ***Conceder a favor de CARLOS CELIANO VARGAS GUEVARA el registro de la marca REY LEON + GRÁFICA A COLORES****…" (Énfasis Propio)*

Se constata la contradicción en la que incurre la Dirección Nacional de Propiedad Industrial al conceder el registro del signo REY LEÓN + GRÁFICA A COLORES, pues violenta los derechos e intereses tanto de la compañía actora como del consumidor medio en general.

Caso 3: ***Resolución No. 91744, emitida con fecha 04 de enero de 2008 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Signos: MILANO (MIXTA) v.s. MILANO Y LOGOTIPO.-***

En este caso la compañía española CORTEFIEL S.A., solicita el registro del signo MILANO (MIXTA) para proteger productos de la **clase internacional No. 25**. Sin embargo mediante resolución No. 5835 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial deniega de oficio dicho registro debido a la existencia previa de la marca MILANO

ETIQUETA de propiedad del señor PAOLO FANTI. No obstante, la compañía CORTEFIEL S.A. repone dicha resolución, y la Autoridad Competente resuelve estableciendo lo siguiente:

> **"…SEGUNDO.-** *Que realizada la búsqueda en los archivos de esta Dirección Nacional, se determina que existen las marcas* ***MILANO ETIQUETA****… a nombre de PAOLO FANTI para proteger productos de la clase internacional No. 25…* ***MILANO Y LOGOTIPO****, a nombre de DIEGO FERNANDO MIRANDA URRESTA para proteger exclusivamente calzados, clase internacional No. 25."*

> **"TERCERO.-** *Que el fundamento de la resolución recurrida fue que al momento de la registrabilidad, el signo solicitado* ***MILANO (MIXTA)*** *y la preexistencia de la marca* ***MILANO ETIQUETA****, se determinó que existen semejanzas gráfico-visuales, fonético-auditivas e ideológicas capaces de producir confusión en el público consumidor, además, está destinado a proteger productos similares encasillados en la misma clase internacional No. 25.* ***Respecto de la marca MILANO Y LOGOTIPO, a nombre de DIEGO FERNANDO MIRANDA URRESTA… restringe a única y exclusivamente calzados, clase internacional No. 25, condición suficiente para una convivencia pacífica en el mercado****."(Resaltado y subrayado propios)*

> **"...RESUELVE:**
>
> *1. Rechazar el Recurso solicitado por CORTEFIEL S.A., 2. Ratificar el total contenido de la Resolución No. 5835… 3. Denegar el registro del signo* ***MILANO (MIXTA)…****"*

Con lo expuesto, queda claro que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emite una resolución falta de sentido y legalidad, toda vez que justifica la existencia de los signos MILANO ETIQUETA y MILANO Y LOGOTIPO, argumentando una supuesta coexistencia pacífica, y rechaza el signo MILANTO (MIXTA) solicitado por

CORTEFIEL S.A., estando todos estos signos en igual de condiciones, entonces cabría preguntarse ¿Por qué la autoridad competente beneficia a un signo y perjudica a otro exactamente igual?, y peor aún argumentando una supuesta coexistencia pacífica que obviamente no existe, perjudicando de esta manera los intereses de CORTEFIEL S.A., y de los titulares PAOLO FANTI y DIEGO FERNANDO MIRANDA URRESTA, puesto que al resolver que las marcas MILANO coexisten, está omitiendo el uso exclusivo que la ley otorga al primer titular de una marca, y abriendo paso a que CORTEFIEL S.A., reclame esta injusta preferencia por parte de la Autoridad.

Caso 4: ***Resolución No. 100221 emitida con fecha 25 de octubre de 2010, por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Signos: WELL v.s. WELLPILOT.***

En este caso la compañía WEATHERFORD/LAMB INC., solicita la marca "WELLPILOT" para proteger productos de la clase internacional No. 07. Sin embargo la Dirección Nacional de Propiedad Industrial al momento de realizar el examen de registrabilidad constata la existencia previa de la marca "WELL" de propiedad de la compañía VIDA PANAMA S.A., mediante Resolución No. 9936664 deniega de oficio el registro de la marca "WELLPILOT". No obstante, la compañía WEATHERFORD/LAMB INC., repone dicha resolución que establece lo siguiente:

> **"…SEGUNDO.-** *Que comparado el signo* ***WELLPILOT*** *y marca registrada* ***WELL*** *se determinan que no existen semejanzas gráficas, visuales, lo suficientes capaces de producir confusión en el público consumidor…"*
>
> **"TERCERO.-** ***Que la palabra WELL adolece de cierta debilidad al ser de uso común en varias clases internacionales, por lo tanto no debe constituirse en un***

obstáculo para un posterior registro que incluya dentro de su conjunto este elemento…" *(Énfasis Propio)*

"…RESUELVE: 1. **Aceptar** el Recurso de Reposición planteado por la compañía WEATHERFORD/LAMB INC., 2. **Revocar** el acto administrativo contenido en la Resolución No. 9936664… 3. **Conceder** el registro del signo WELLPILOT a favor de WEATHERFORD/LAMB INC…"

Se puede apreciar como la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se contradice totalmente en el considerando ***tercero*** de su resolución, toda vez que no toma en cuenta que la palabra WELL es una marca previamente registrada por la compañía VIDA PANAMÁ S.A., y determina que es un término de uso común y que cualquier titular puede hacer uso de éste, y peor aún menciona que no es un obstáculo para que terceros usen este término en sus marcas. Entonces es claro que la autoridad competente está violentando los derechos previamente adquiridos de la compañía VIDA PANAMÁ S.A., puesto que al ésta tener el registro del signo WELL quiere decir que posee el ***uso exclusivo*** sobre éste y que dado el caso de sentirse perjudicada por un signo igual o similar puede accionar contra el mismo, sin embargo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial arbitrariamente está estableciendo todo lo contrario, perjudicando los intereses de la compañía VIDA PANAMÁ S.A., y los del público en general.

Por otra parte, me permito exponer un caso en donde el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, reconoce la titularidad y uso exclusivo de una marca, a pesar de poder considerarla de uso común:

Resolución emitida dentro del trámite No. 05-947 RA con fecha 30 de septiembre de 2008 por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, Signos: COLA PREMIO MANZANA v.s. MANZANA.

En este caso la compañía BALORU S.A. es legítima titular de las marcas "MANZANA" para proteger productos de la clase internacional No. 32, especialmente gaseosas.

La compañía SURPACIFIC S.A., pretende registrar el signo "COLA PREMIO MANZANA", misma que en primera instancia es aceptado su registro, sin embargo, la compañía BALORU S.A. sintiéndose perjudicada por tal hecho, presenta Recurso de Apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del IEPI, en donde mediante resolución se determina lo siguiente:

> **"…TERCERO.-** *El signo solicitado COLA PREMIO MANZANA resulta de la transcripción… MANZANA de propiedad de BALORU S.A…"*
>
> **"CUARTO.-** *Con relación a la expresión MANZANA, que en principio podía considerarse como genérica y por lo tanto inapropiable por tener relación directa con el producto que distingue…"*
>
> **"QUINTO.-** *Al haberse concedido el registro de la marca MANZANA, ésta goza de derechos exclusivos conforme a lo dispuesto en el Art. 154 de la Decisión 486 en concordancia con el Art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual, y por tanto goza también de protección frente a terceros."*
>
> **"...RESUELVE:**
> *Ha lugar el Recurso de Apelación Interpuesto…"*

Con el caso expuesto anteriormente, puede constatarse el análisis que realiza la Autoridad Competente, dando prioridad a lo que establece la normativa vigente, ya que si bien el término MANZANA es genérico, y más aún para proteger gaseosas, este argumento lo deja en plano secundario y se enfoca en la anterior y legítima titularidad que posee BALORU S.A. sobre dicha marca, reconociendo el ***uso exclusivo*** que el registro le otorga por ley, protegiendo de esta manera los derechos previamente adquiridos por ésta y en especial los del público consumidor.

3.1.6. Países miembros de la Comunidad Andina: Derecho Comparado

Como se ha determinado a lo largo del presente trabajo, los países que actualmente conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN) son: ***Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia.*** Y pese a que todos éstos supuestamente deben mantener cierta unanimidad en cuanto a la legislación que regula el ámbito comercial, especialmente el marcario, se denotan claras diferencias en los procedimientos de concesión o denegación de un registro de marca.

3.1.7. Procedimiento comunitario sobre la concesión de un signo distintivo

Es importante acotar, que el procedimiento llevado a cabo en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se basa principalmente en los convenios internacionales y en la Decisión 486, si bien cada país tiene su propia legislación interna, no se distinguen mucho unos de otros, sin embargo, los procedimientos de conceder o negar registros marcarios o de realizar el examen de registrabilidad haya o

no oposiciones de terceros varían. Si bien el procedimiento, se encuentra establecido igual en todos los países se advierten algunas diferencias.

En todos los países de la Comunidad Andina debe realizarse una motivación en las resoluciones que la Autoridad Competente emite en cuanto a la concesión o denegación de un registro, sin embargo, en unos países se profundiza más que en otros, un claro ejemplo de este hecho, es el Perú, mediante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), se emiten resoluciones adecuadamente motivadas, según mi criterio, puesto que si bien las Resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) también cumplen con el requisito de la motivación, no se profundiza, en la mayoría de casos se realiza un análisis superficial.

No obstante, en las Resoluciones del INDECOPI se realiza un análisis deductivo, es decir, se analiza cada punto importante del cotejo marcario según el caso en concreto y se justifica cada argumento, llegando a una conclusión bastante acertada. Tanto es así, que en el Ecuador se registraron sin ningún problema las marcas de bebidas de la empresa INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., tales como: *AdelgazaTE, RelajaTE, EnergizaTE, para proteger té,* mientras que en el Perú se denegaron de oficio. Demostrando de esta manera, cual es el procedimiento legal más acertado y que realiza un examen de registrabilidad más profundo. Toda vez que como es claro, los términos antes mencionados son descriptivos de las características que posee el producto que van a proteger.

3.1.8. Riesgo de Confusión y Riesgo de Asociación

Como se ha venido esclareciendo, existen dos tipos de riesgo el de confusión y el de asociación, pues como se los determina en la ley marcaria ecuatoriana también se los entabla a nivel comunitario, según normativa común, una marca registrada en cualquier país miembro de la CAN tiene prioridad tanto en el país de registro como en los demás países miembros, es por tal razón, que el riesgo de confusión y/o de asociación también puede darse a nivel internacional, es decir, en Perú, Bolivia o Colombia.

Me explico, si el titular A registra su marca "Ratelito" para proteger jabones en el Ecuador, y dentro de dos años el titular B pretende registrar "Ratelito" para perfumes en Colombia o cualquier otro país comunitario, el titular A tendrá pleno derecho de objetar dicho registro, argumentando riesgo de confusión y/o asociación, mediante el procedimiento de **oposición andina**, mismo que condiciona al titular prioritario presentar conjuntamente con dicha oposición el registro de su marca en el país donde se está oponiendo.

3.1.9. Acuerdos de Coexistencia

Como se ha analizado previamente, los acuerdo de coexistencia si bien en ciertos casos no pueden impedirse totalmente, puesto que con esto se vincula la autonomía de las partes en suscribir acuerdos privados, hay que tomar en cuenta también que no solamente se puede velar por el interés económico o comercial de las partes que los suscriben, sino que debe prevalecer el interés público y el bienestar del consumidor. No obsta que dichos acuerdos también puedan darse entre países comunitarios, y a lo mejor éstos puedan ser más fáciles de lograr, pues está el tema de la territorialidad; sin

embargo, aún con este determinante puede ocasionarse conflictos, sobre todo cuando actualmente existe la globalización, y los avances tecnológicos que cada día abundan más en nuestra vida diaria, todos estos acontecimientos permiten que sea más sencilla la vinculación de un comercio nacional a un comercio exterior, debilitando de esta manera las barreras de la territorialidad, y por ende, la posibilidad de que dos marcas similares o iguales se enfrenten en un mercado común.

3.1.10. Actos de Competencia Desleal y Aprovechamiento Injusto del prestigio de una marca reconocida dentro del mercado

Otro punto importante a tratar, es el relativo a la Competencia Desleal y el Aprovechamiento injusto del prestigio de una marca conocida en el mercado, ya que la coexistencia marcaria ya sea de hecho o de derecho podría acarrear este tipo de situaciones, toda vez que, si el titular prioritario ha realizado grandes inversiones económicas, publicitarias, etc., en su marca a fin de posicionarla en el mercado, sería injusto que un tercero amparándose en la coexistencia de marcas tome ventaja de esta situación. Todo esto, debe tomar en cuenta la Autoridad Competente para permitir o no este tipo de arreglos y/o argumentos en casos de registro de marcas similares o iguales entre sí, puesto que, debe salvaguardarse los derechos prioritarios del primer titular así como el interés del público consumidor en general.

De esta manera, la Decisión 486 ha establecido lo que se refiere a competencia desleal en su Artículo 258:

"Artículo 258.- *Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos."*

La competencia desleal se presenta cuando existen actos y usos contrarios a las prácticas honestas dentro del comercio y del ámbito de la propiedad industrial, por tal razón, la Autoridad Competente debe velar porque dichos actos no se presenten y ocasionen graves daños al titular de un derecho legítimamente adquirido y al público consumidor.

CAPÍTULO IV

4.1. APLICACIÓN DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EXTRANJERO EN EL SISTEMA MARCARIO ECUATORIANO.-

4.1.1. Comparación del análisis de registrabilidad llevado a cabo en el Ecuador, con el realizado en los países comunitarios

El procedimiento de registro de marcas en los países comunitarios es muy similar, puesto que se encuentran regidos por una legislación común, sin embargo, existen algunas variaciones en el examen de registrabilidad, pues en unos países se realiza un análisis más estricto que en otros, y se considera a mayor profundidad lo establecido en la norma comunitaria y en la nacional, como se ha podido observar en el presente trabajo, son prácticamente idénticas. No obstante, según doctrina y jurisprudencia la norma comunitaria prevalece sobre la interna, dando paso a que los países comunitarios lleguen a tener una normativa común de igual o similar aplicación.

Se puede concluir que los países comunitarios deben priorizar la aplicación de la norma andina antes que la nacional, a efectos de poder consolidar un único y exacto procedimiento, en este caso, de registro de marcas. Así se ha dispuesto en un ejemplar colombiano llamado "Delitos contra la Propiedad Industrial":

> *"…Entonces, cuando un asunto se encuentra regulado por una decisión de la comisión, se entiende que su regulación es total… Constituye un derecho que*

prevalece sobre el derecho interno, también se habla igualmente de primacía más que una imposición sobre el derecho nacional… ”[48]

Teóricamente hablando los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia) deberían consolidar un solo procedimiento de registro de marcas, específicamente y según el tema tratado, al momento de realizar el examen de registrabilidad; sin embargo en la práctica esto no ocurre, toda vez que cada país tiene su propia manera de realizar dicho examen de fondo y es aquí donde el Ecuador posee ciertas falencias tanto administrativas como legales, ya que en muchas ocasiones o se realiza un examen poco exhaustivo de registros anteriores al solicitado o simplemente el resultado que otorgan no se apega a la normativa andina existente.

Por ejemplo, en el caso de Perú, al momento de realizar el examen de registrabilidad plasmado en las resoluciones se lo realiza de manera más ordenada y con mayor motivación legal, acogiéndose a los argumentos expresados por las partes dentro del proceso. No obstante, en muchas resoluciones ecuatorianas no se realiza dicho procedimiento, pues las resoluciones ecuatorianas se dividen en los llamados “***considerandos***”, y en la mayoría de casos el funcionario explica de manera veloz y sin mayor profundidad su resultado en el caso, mientras que en las resoluciones peruanas, y en general del resto de países miembros se clasifica el análisis, y se lo realiza a mayor profundidad, aclarando cada argumento que las partes han establecido en sus escritos.

---

[48] Corredor Beltrán Diego E.; **DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**; Ediciones Jurídicas GUSTAVO IBAÑEZ LTDA., y Universidad Santo Tomás; pág. 54; Bogotá-Colombia; 2005

Así lo ha dispuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

> *"**El examen de registrabilidad se realiza a través del análisis de todas las exigencias que impone la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial**, para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones establecidas."*[49] (Subrayado y resaltado me pertenecen)

El sistema ecuatoriano debería acogerse al procedimiento relativo al examen de registrabilidad llevado a cabo en los demás países comunitarios, pues así lo ha dispuesto el derecho andino en varias de sus resoluciones e interpretaciones prejudiciales de la decisión 486, la cual debe regir a los países miembros interponiéndose sobre la norma nacional de cada uno de éstos.

4.1.2. Influencia de la Normativa Andina en la legislación Ecuatoriana

Se debe tomar en cuenta que existe cierta influencia de la normativa andina en el procedimiento registral ecuatoriano, ya que, ha venido rigiéndose por una variedad de normas comunitarias, actualmente se encuentra manejándose la Decisión 486, sin embargo, aún no ha sido debidamente desarrollado como en los demás países miembros, pues el procedimiento ecuatoriano, en especial en cuanto al examen de registrabilidad tiene algunas falencias que deberían ser mejoradas, de tal modo que el Ecuador como los demás países de la CAN se rijan bajo un mismo ordenamiento jurídico, en donde las falencias de un sistema puedan solucionarse con las fortalezas de otro, es decir, que

---

[49] **PROCESO 90-IP-2005**. Expediente Interno Nº 2003-00142 (8909). Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Marca**: "OPTIDIAL"**.

puede tomarse como ejemplo un procedimiento acertado con uno equivocado o deficiente, y de esta manera mejorar el resultado, especialmente, en cuanto a la concesión o denegación de un registro marcario.

4.1.3. Aplicación de los diversos acuerdos internacionales en el derecho marcario nacional

El sistema marcario ecuatoriano, como hemos venido analizando tiene la influencia de varios acuerdos o convenios internacionales, entre los más destacados están: Decisión 486, Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); mismos que contemplan en una parte de su normativa ciertos aspectos importantes sobre el registro de marcas.

a) Decisión 486: Esta norma es la más utilizada y aplicada en los países de la comunidad, en especial en el Ecuador, en cuanto al registro de marcas. Y establece, determinantes sobre la concesión o denegación de marcas, en donde se establece que características tiene una marca y que prohibiciones acarrean para poder acceder al registro, mismas que detallo a continuación:

> ***(…) "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."*(Énfasis Propio)
>
> ***"Artículo 135.-*** *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

… b) ***carezcan de distintividad****…*

… i) ***puedan engañar a los medios comerciales o al público****, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza,* ***el modo de fabricación, las características****, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate…"*(Subrayado y resaltado propios)

"Artículo 136.- ***No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero****, en particular cuando:*

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación…" (Énfasis propio)

b) Convenio de París: Si bien este convenio no es altamente considerado por la Autoridad Competente Ecuatoriana, cabe resaltar lo que establece en su normativa, especialmente en lo relativo a marcas, toda vez que la Decisión 486 lo menciona y varios países de la Comunidad Andina tienden a aplicarlo. Dicho convenio en su artículo 6 quinquies establece:

Artículo 6*quinquies*

Marcas: ***protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión***

(…) B.

"Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

(i) ***cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama****…"* (Subrayado y resaltado son propios)

c) Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC): Acuerdo firmado en Marruecos el 15 de abril de 1994, el mismo que establece en sus artículos 15 y 16 normas referentes al registro de marcas:

(…) "Artículo 15: Materia objeto de protección

1. ***Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.*** *Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio…"* (Énfasis Propio)

"Artículo 16: Derechos conferidos

1. ***El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares*** *para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca,* ***cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión****…"* (Subrayado y resaltado me pertenecen)

Con los convenios internacionales antes expuestos, queda claro que poseen características idénticas en las normas que regulan el registro de marcas, teniendo en cuenta tres aspectos muy importantes, tales como: ***Distintividad, Uso Exclusivo y Derecho de accionar contra terceros que violenten un derecho previamente adquirido (ius prohibendi).*** Estos tres componentes esenciales del derecho marcario, se encuentran establecidos a lo largo de todo el ordenamiento jurídico tanto nacional como comunitario; toda vez que, su esencia viene dado por una **distintividad** que debe estrictamente cumplir el signo que requiere ser registrado, una vez admitida dicha distintividad por la Autoridad Competente pasa al registro, el cual, según la ley vigente le otorga a su titular el **uso exclusivo** sobre el mismo, y finalmente al obtener este último, automáticamente adquiere el **derecho de accionar contra terceros que pretendan violentar su derecho previamente adquirido**.

En definitiva, al hablar de una coexistencia marcaria, ya sea de hecho o de derecho, se estaría invalidando de cierta manera los elementos antes indicados; sin embargo, dicha reglamentación no será siempre perfecta, y nuestra legislación permitirá este tipo de salidas por intereses particulares de índole social y económica. Por lo que, la base para controlar este tipo de desfases del derecho marcario, es tratar de que la confusión y/o asociación marcaria en cada caso sea lo menos perceptible posible, en especial, por el público en general.

4.1.4. ¿Cómo evitar que dos signos idénticos se encuentren conviviendo ilegítimamente dentro del mercado?: Nulidad

En el caso de que la autoridad competente haya permitido que dos o más marcas *registradas* idénticas o muy similares entre sí, se encuentren indebidamente

conviviendo dentro del mercado, y que el titular prioritario de la misma se vea afectado, al igual que el público consumidor, violentando principalmente lo establecido en el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, incurriendo en lo dictado por el literal a) del artículo 195 y en el artículo 196 literal a) de la misma ley, los cuales establecen:

*"**Art. 194.-** Se entenderá por **marca** cualquier signo que sirva para **distinguir productos o servicios en el mercado**.*

***Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos** y susceptibles de representación gráfica…"* (El subrayado y resaltado me pertenecen)

***"Art. 195.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*a) **No puedan constituir marca conforme al artículo 194, de esta Ley**…"* (Énfasis Propio)

***"Art. 196.-** Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:*

*a) **Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero**, para proteger los mismos productos o servicios, **o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular**…"* (Resaltado y subrayado me pertenecen)

En concordancia con el inciso primero del artículo 134 de la Decisión 486, que menciona:

"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…"* (Énfasis Propio)

Con lo establecido en el artículo 135, en los literales a) y b) y 136 literal a) de la misma Decisión, que claramente determinan:

"Art. 135.- *No podrán registrarse como marcas los signos que:*

a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) ***Carezcan de distintividad****…"* (Subrayado y resaltado son propios)

"Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) ***sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero****, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto* ***de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación****…"* (Énfasis Propio)

La violación o incurrencia de las normas expuestas podrán ser debidamente subsanadas mediante impugnación del acto administrativo que otorga el registro ilegítimo, alegando la *Nulidad,* de dicho acto. Todo ello de conformidad con lo

establecido en la Decisión 486, la Ley de Propiedad Intelectual, y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (en adelante ERJAFE), respectivamente.

La nulidad podrá ser interpuesta mediante cualquiera de las siguientes alternativas:

4.1.4.1. Presentación de Recurso de Revisión ante la misma autoridad competente

En este caso, la entidad competente será el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del IEPI, que estará facultado a conocer el recurso de revisión solicitando la nulidad de un registro que haya sido otorgado mediante un acto administrativo ilegítimo. No obstante, deberá considerarse que el tiempo máximo para presentar el recurso ante dicha entidad será de tres años contados a partir de la fecha de concesión del registro impugnado. De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del Artículo 178 del ERJAFE, que claramente menciona:

> ***"Artículo 178.-*** *(…) El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años…"*

Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual, que claramente expone:

"Art. 227.- *A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, podrá declarar la nulidad del registro de una marca, en los siguientes casos:*

... b) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los artículos 194 y 195 de ésta Ley;

c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de ésta Ley…"

Con lo expuesto, el administrado podrá presentar en el lapso establecido, el Recurso de Revisión ante el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI solicitando la Nulidad de un registro que no posea las consideraciones implantadas por la normativa vigente, tales como: la *Distintividad* y la *Perceptibilidad*, o por ende, cuando un signo afecte derechos de terceros, ya sea del titular del registro prioritario o del público en general y/o de ambos.

4.1.4.2. Declaratoria de Nulidad por vía Judicial

Una vez transcurrido el término legal para interponer el Recurso de Revisión vía administrativa o cuando éste no haya sido definitivamente negado, el administrado tendrá la opción de solicitar la nulidad de un registro marcario arbitrariamente concedido o de un acto administrativo ilegítimo, por vía judicial, es decir, mediante la interposición de una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solicitando la *Nulidad Absoluta* de la Resolución emitida por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) cuando afectare derechos de interés general, o bien una

Nulidad Relativa, cuando se afectare derechos de interés particular, acorde con lo establecido por el artículo 172 de la Decisión 486, que determina:

> ***"Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta*** *de un registro de marca* ***cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135****.*
>
> ***La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136*** *o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado…"*
>
> (Énfasis Propio)

Como se puede apreciar, la normativa comunitaria es muy clara al establecer dos tipos de Nulidad, la relativa y la absoluta; considerando ciertas distinciones entre ambas, siendo que en la nulidad relativa se mira el bien particular y ésta posee un plazo determinado de cinco años contados desde la concesión del registro para alegarla; mientras que la nulidad absoluta se enfoca en el interés general y por ende puede presentarse en cualquier momento, pues adolece de un objeto ilícito, lo cual hace que el acto administrativo sea insubsanable.

Adicionalmente, debe considerarse lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 228, que determina:

*"**Art. 228.-** La jueza o juez competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca que se hallare comprendida en los casos previstos en los literales a), **c)**, d) y e), del artículo anterior*[50]*, en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y, antes de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la marca, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado.*

En el caso previsto en el literal b) del artículo anterior (artículo 227 de la ley de propiedad intelectual), la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión *y siempre que éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser planteada por cualquier persona.*

La declaración de nulidad de un registro se notificará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote al margen del registro." (Énfasis Propio)

Entonces, tomando en cuenta tanto lo establecido por la Decisión 486 y la Ley de Propiedad Intelectual, si bien esta última no hace distinción entre una nulidad relativa o una absoluta, tácitamente se entiende que cuando existe un daño particular la acción de nulidad (en este caso relativa) prescribe, mientras que cuando un acto administrativo adolece de un objeto ilícito y por ende perjudica el bien común, es nulo de pleno derecho; es decir, no puede sanearse o convalidarse lo establecido en éste por contravenir una norma de orden público, que afecta el interés general.

[50] ***Aclaración propia:*** al referirse al artículo anterior se verifica que trata sobre el artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Una vez realizada la distinción que menciona la Decisión 486 frente a la Ley de Propiedad Intelectual, en mi opinión, si un signo carece de distintividad, es decir, no puede cumplir su función principal dentro del mercado, debido a que es idéntico a uno ya registrado y utilizado por un tercero prioritario, éste no debe siquiera ser susceptible de registro; por lo que, en mi concepto este tipo de signos muy aparte de que afecte un interés particular también estaría afectando el interés del público consumidor, hecho que ubicaría este caso en una causal de *Nulidad Absoluta*, la cual, podría ser alegada por el titular afectado o por cualquier persona que se sienta perjudicada, en cualquier momento. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dispuesto lo siguiente:

> *"La distintividad es un requisito de la esencia de la marca. Por ello, no pueden ser registrados como marca los signos que se confundan con el producto o servicio en sí mismo considerados ni aquellos que presentan similitud confusionista con otros signos ya registrados o solicitados por terceros."*[51]

Con lo expuesto, puede pensarse entonces que mediante la ***Nulidad De Un Registro,*** ya sea relativa o absoluta, dependiendo del caso en concreto, la coexistencia marcaria, de hecho o de derecho, de alguna manera logre ser combatida y subsanada en los casos que se haya dado debido a la ineficacia de la administración al momento de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, concediendo registros carentes de *distintividad* principalmente, y aquellos en perjuicio de derechos de terceros, hecho que en la mayoría de casos podría ocasionar un prominente riesgo de confusión y/o asociación, perjudicando gravemente los intereses tanto particulares como del público

[51] PROCESO No. 04-IP-98. Publicado en la Gaceta 175

consumidor. Por lo que, la misma normativa otorga un "arma" para combatir la coexistencia marcaria que muchas veces perjudica grandemente derechos de terceros o peor aún el bienestar del consumidor en general, ocultándose en ciertos casos, tras un interés particular.

Al respecto, me permito citar lo que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Abogado Andrés Ycaza Mantilla menciona en una consulta realizada por el Doctor Alfredo Corral Borrero; absuelta con fecha 04 de Junio de 2010, mediante **Oficio No. 349-2010 P-IEPI**:

"...Es por ello que, en apego a conceptos doctrinarios y jurisprudenciales en materia de derecho administrativo, puedo afirmar que los actos de concesión de marcas, que violen los preceptos de los artículos 194, 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual, al subsumir en ellos un objeto ilícito, pues según el Código Civil todo aquello que subvierta o contravenga el Derecho Público Ecuatoriano implica este tipo de objeto (Artículo 1478), son nulos y por tanto revisables ya sea a instancia del administrado o de oficio, en los términos consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual…

En el caso del artículo 196, al estar afectados derechos de terceros, ese objeto ilícito además conlleva el cometimiento de un acto abiertamente lesivo a un derecho constitucional…

Más allá aún, debo afirmar que la irrupción de dichos actos además implica una grave demostración de negligencia por parte de la Autoridad de Propiedad Industrial, pues el artículo 211 de la Ley de esta materia, le impone realizar un examen de registrabilidad, que trasciende el de la mera formalidad y constituye per se una suerte de juicio de valoración esencial por parte del Director de Propiedad Industrial, quien por mandato constitucional, al igual que todas las personas y

Órganos que conforman la Administración Pública, deben según el artículo 226 de la Constitución de la República, actuar en cumplimiento de sus facultades, ofreciendo un servicio eficiente*…*

El soslayamiento de esta obligación, generará en contra del funcionario que la incumpliere, las responsabilidades determinadas en el artículo 11, inciso primero posterior al numeral 9) de la Constitución de la República…" (Énfasis Propio)

ANEXOS

5. CONCLUSIONES.-

En base a todo lo analizado y concretado anteriormente puntualizo las siguientes conclusiones:

5.1. La Autoridad Competente Ecuatoriana ***no*** debe considerar la Coexistencia marcaria de hecho, como justificativo a su ineficiencia para permitir que un registro igual o idéntico a una marca previamente registrada, convivan dentro del mercado, pues, debe velarse por el derecho previamente adquirido por el titular prioritario de dicha marca y por el interés y bienestar del público en general. Puesto que como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo: *La Coexistencia de hecho* ***no*** *otorga derechos.*

5.2. En cuanto a la coexistencia de derecho, es decir, mediante acuerdos privados las partes pueden convenir que dos marcas idénticas o muy similares convivan pacíficamente dentro del mercado; sin embargo, debe tenerse cuidado con esta herramienta, puesto que muchas veces se mira el interés particular de quienes suscriben el acuerdo y no se toma en cuenta que puede afectar los intereses del público consumidor. Pues si bien existe un principio en el derecho público de que lo que está escrito está permitido, y por ende se permiten los acuerdos entre personas naturales o jurídicas, también existe el principio general que el interés público prevalece sobre el particular, debidamente establecido en la norma suprema, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 7) de su artículo 83, que establece:

*"**Art. 83**.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:*

…7. ***Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular****…"* (Subrayado y resaltado son propios)

La Autoridad Competente deberá aprobar dichos acuerdos con sujeción estricta a la ley de propiedad intelectual, a lo establecido por la Decisión 486 y a lo que dicta la Constitución de la República del Ecuador. Pues se podría implementar un procedimiento en donde la Autoridad Competente en ciertos casos que no perciba daño o engaño al público consumidor, establecer parámetros adicionales a los establecidos en el acuerdo por las partes, para evitar la confusión y/o asociación marcaria, dichas limitaciones podrían consistir en: *a) otorgándose un tiempo de observación de dicho acuerdo para analizar a profundidad el mismo, b) estableciendo un tiempo máximo de duración del mismo y, c) dado el caso de existir una resolución favorable aceptando el acuerdo entre las partes, incluir un considerando donde se establezca que los derechos otorgados por el acuerdo y aceptados por la Autoridad Competente única y exclusivamente recaerán sobre el signo en cuestión, en ese caso y para los productos y /o servicios destinado a proteger en ese momento, sin probabilidad alguna de extender la aplicación del acuerdo a otros productos y/o servicios o peor aún a otros signos.*

5.3. En relación al Acuerdo de Niza, debe aclararse que si bien es una guía útil para el registro de marcas según la categoría de productos y/o servicios que pretendan protegerse, éste no es un convenio absolutamente vinculante, y por ende no posee carácter obligatorio en su aplicación.

Así se determina en el numeral 4) del artículo 2 de dicho convenio:

"Art. 2.-

... 4) ***<u>El hecho de que una denominación figure en la lista alfabética no afectará para nada a los derechos que pudieran existir sobre esa denominación</u>.***" (Énfasis Propio)

De acuerdo al artículo antes expuesto puede entenderse que si una marca se encuentra protegiendo ciertos productos y/o servicios determinados en la clasificación Niza, este hecho no desvirtúa los derechos que pudieran existir sobre dicha marca, el uso exclusivo que posee su titular e inclusive el derecho a ampliar la protección de su marca, registrándola para otros productos y/o servicios diferentes a los ya protegidos anteriormente.

5.4. La coexistencia de hecho como la de derecho podrían perjudicar gravemente intereses y derechos de terceros, tanto del titular prioritario de una marca como del público en general, pagando consecuencias que la Autoridad Competente no observó al momento de permitir estos casos y que de alguna manera erróneamente los defiende argumentando la coexistencia marcaria. Por lo que, la solución a dichos conflictos puede llegar a subsanarse presentando la *Nulidad*, ya sea ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del IEPI por medio del Recurso de Revisión, o por vía judicial ante el organismo competente, en este caso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante una demanda solicitando expresamente la *Nulidad Absoluta en caso de afectación de derechos*

comunes o la Nulidad Relativa en caso de presentarse daño a intereses particulares del acto administrativo en cuestión, según lo determinado la norma comunitaria.

No obstante, se debe considerar que el hecho de que un signo carezca de distintividad, es hecho suficiente para no acceder al registro, al igual para encasillarse en una causal de nulidad absoluta, por lo que, dicha falta de distintividad puede darse frente a un signo anteriormente registrado por un tercero, pues no estaría cumpliendo su función diferenciadora sino que provocaría riesgo de confusión dentro del mercado.

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que según lo determinado en el Art. 167 del ERJAFE, la Autoridad Competente podrá revisar los actos nulos, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento. Ya sea a instancia administrativa o a instancia judicial.

5.5. Finalmente, la mayoría de casos de coexistencia marcaria, se da debido a la ineficacia por parte de la Administración del IEPI al momento de realizar el examen de registrabilidad, pues en varias ocasiones se lo realiza superficialmente sin atender estrictamente a lo que dicta la normativa vigente; por tal razón los procedimientos de concesión y denegación de los registros marcarios dentro de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) deberían sistematizar un único procedimiento común, a fin de evitar este tipo de conflictos tanto a nivel nacional como comunitario, complementando las fortalezas de un sistema con las debilidades de otro.

6. RECOMENDACIONES.-

Con el trabajo realizado y de acuerdo a las conclusiones llegadas en base del mismo, expongo a continuación algunas recomendaciones para evitar el conflicto de la coexistencia marcaria dentro del sistema ecuatoriano de registro de marcas:

6.1. Una recomendación muy importante es que si bien la búsqueda exhaustiva de registros anteriores por parte de la persona interesada en registrar una nueva marca en el mercado ecuatoriano es opcional, debería ser una prioridad anterior a la presentación de la solicitud de registro, puesto que, si en dicha búsqueda apareciere un registro o registros que pudiesen ocasionar conflictos en un futuro, se podría cambiar de opción de marca, a fin de que ésta cumpliere con el requisito principal de ***distintividad*** establecido en la normativa actual para poder acceder al registro, minimizando los riesgos de una posible oposición o en su defecto de que en un futuro se de un caso de coexistencia marcaria que afecte derechos de terceros y/o del público en general e inclusive del segundo titular que al haber incurrido en gastos procesales y demás por indebidamente pretender registrar una marca, puede que se anule su registro en un futuro.

Claro está que no siempre se podrá otorgar un resultado absolutamente infalible por medio de una búsqueda de antecedentes, pero es una manera de observar las posibilidades de éxito en el registro del signo requerido.

6.2. La Autoridad Competente al momento de realizar el examen de registrabilidad podría tomar en cuenta cuál es el procedimiento que se realiza en los demás países

andinos, y comparar con el realizado en el Ecuador, a fin de fortalecer el mismo y otorgar el mejor resultado posible.

6.3. Al momento de aprobar acuerdos de coexistencia marcaria, en la mayoría de casos, dar a conocer a las partes que el interés general está por encima del particular y esclarecer limitaciones en éstos, a fin de evitar conflictos futuros.

6.4. Los profesionales del derecho, que se dedican a la Propiedad Intelectual, dar a conocer a su cliente los posibles conflictos que podrían presentarse al registrar una marca, y aconsejar siempre una búsqueda exhaustiva de antecedentes marcarios, enseñando a las personas la importancia de dicha búsqueda y los problemas que podrían evitarse, claro está siempre dejando la posibilidad de que pudiesen ocurrir, pues un profesional del derecho no puede asegurar un resultado, pues no todo depende de él.

7. BIBLIOGRAFÍA.-

- **ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)**; celebrado en el año 1994.
- Cabanellas de Torres Guillermo, Cabanellas de las Cuevas Guillermo; **DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL**; Editorial HELIASTA S.R.L., Decimoséptima Edición; Buenos Aires-Argentina; 2005.
- Chijane Dapkevicius Diego; **DERECHO DE MARCAS**, Editorial REUS S.A., Editorial IB de F LTDA.; Buenos Aires-Argentina, 2007.
- Cisneros Farías Germán; **DICCIONARIO JURÍDICO**; Editorial Trillas; Segunda Edición; México; 2006.
- **CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,** de fecha 20 de marzo de 1883.
- Corredor Beltrán Diego E.; **DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**; Ediciones Jurídicas GUSTAVO IBAÑEZ LTDA., y Universidad Santo Tomás; Bogotá-Colombia; 2005.
- D´ Aguanno José; **GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO**; Editorial Impulso; Primera Edición Argentina; Buenos Aires-Argentina; 1943.
- De la Vega Lasso J., **COMO SE HACE UNA TESIS DOCTORAL**; Editorial Internacional Buen Pastor, Madrid-España; 1947.
- **DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486**; publicada en el Registro Oficial No. 258, el 02 de Febrero del año 2001.
- Fernández-Nóvoa Carlos, Otero Lastres José Manuel y Botana Agra Manuel; **MANUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**; Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; Editorial Marcial Pons; Madrid-España; 2009.
- Fernández-Nóvoa Carlos, **TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS**; Segunda Edición; Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; Madrid-España; 2004.
- **LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL**, Preámbulo de la ley; publicada en el Registro Oficial 320 el 19 de Mayo de 1998.
- Otamendi Jorge; **DERECHO DE MARCAS**; Tercera Edición; Editorial ABELEDO PERROT; Buenos Aires – Argentina.

- Página Web oficial del IEPI: www.iepi.gov.ec
- Página web: http://www.un.org/es/documents/udhr/
- Ponce Martínez Alejandro; **DERECHO PROCESAL ORGÁNICO**; Fundación Antonio Quevedo; Quito –Ecuador; 1991.

- ***Jurisprudencia de Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los siguientes procesos:***

  - **PROCESO 104-IP-2002.;** Marca "STARBUCKS" Tema ACUERDOS RELATIVOS A MARCA
  - **PROCESO 180-IP-2006.** Marca mixta: "BROCHA MONA", publicado en la Gaceta Oficia Nº 1476, de 16 de marzo de 2007.
  - **PROCESO 98-IP-2006;** Signo: EBUNEX; Actor: NOVARTIS AG.
  - **PROCESO 163-IP-2006**. Actor: sociedad MATSUSHITA SEIKO CO. LTD. Proceso interno Nº 2002-0440.
  - **PROCESO 11-IP-1998.** Marca PAVCO NUCLEO CELULAR (NOMINATIVA).- Expediente interno Nº. 3540.
  - **PROCESO 10-IP-1998.** Proceso interno correspondiente al expediente N° 2688.
  - **PROCESO 96-IP-1995.** Acción de nulidad instaurada por la sociedad VONDER LTDA, en relación con la marca: ESCADA. Proceso interno No 3151.
  - **PROCESO 84-IP-2005**. Proceso Interno N° 1489-2002. Actor: Jacques Jaunet S.A. Marca: NEW MAN COLORS.
  - **PROCESO 03-IP-2010.** Marca: "EVERYVAN" (denominativa). Actor: PINTURAS EVERY LIMITADA. Expediente Interno: Nº 2006-00171.
  - **PROCESO N° 38-IP-98.** Sentencia de 22 de enero de 1999, publicada en G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
  - **PROCESO 122-IP-2006.** Actor: UBS AG. Marca: UBS (mixta).
  - **PROCESO 98-IP-2006.** Signo: EBUNEX. Actor: NOVARTIS AG. Proceso interno N° 2460-2003.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.- *6*

CAPÍTULO I *7*

1.1. GENERALIDADES DE PROPIEDAD INTELECTUAL **7**

1.1.1. Antecedentes Históricos: Nacimiento de la Propiedad Intelectual ---------- 7

1.1.2. Conceptos Generales ----------19

1.1.3. Principios Fundamentales.----------41

1.1.4. Interés de la Comunidad Andina en un derecho marcario en sus países miembros. ------50

CAPÍTULO II *52*

2.1. INSTITUCIONES LEGALES Y PROCESO DE REGISTRO DE MARCAS EN EL ECUADOR.- **52**

2.1.1. Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana ----------52

2.1.2. Decisión 486: Proceso registro. ----------64

2.1.3. Comisión del Acuerdo de Cartagena.- ----------66

2.1.4. Causales de irregistrabilidad de un signo distintivo. ----------68

2.1.5. Procedimiento de Concesión de un registro marcario en el Ecuador.- ----------77

CAPÍTULO III *81*

3.1. PROBLEMÁTICA: COEXISTENCIA MARCARIA **81**

3.1.1. Coexistencia de Hecho.- ----------82

3.1.2. Coexistencia de Derecho.- ----------84

3.1.3. Importancia de una búsqueda de antecedentes marcarios ----------88

3.1.4. Problemática: Arduo examen de registrabilidad realizado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ----------89

3.1.5. Casuística----------91

3.1.6. Países miembros de la Comunidad Andina: Derecho Comparado----------100

3.1.7. Procedimiento comunitario sobre la concesión de un signo distintivo----------100

3.1.8. Riesgo de Confusión y Riesgo de Asociación ----------102

3.1.9. Acuerdos de Coexistencia ----------102

3.1.10. Actos de Competencia Desleal y Aprovechamiento Injusto del prestigio de una marca reconocida dentro del mercado ---------- 103

CAPÍTULO IV ***105***

4.1. APLICACIÓN DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EXTRANJERO EN EL SISTEMA MARCARIO ECUATORIANO.-..... 105

4.1.1. Comparación del análisis de registrabilidad llevado a cabo en el Ecuador, con el realizado en los países comunitarios ---------- 105

4.1.2. Influencia de la Normativa Andina en la legislación Ecuatoriana ---------- 107

4.1.3. Aplicación de los diversos acuerdos internacionales en el derecho marcario nacional 108

4.1.4. ¿Cómo evitar que dos signos idénticos se encuentren conviviendo ilegítimamente dentro del mercado?: Nulidad ---------- 111

ANEXOS ***121***

5. CONCLUSIONES.- ***122***

6. RECOMENDACIONES.- ***126***

7. BIBLIOGRAFÍA.- ***128***