



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS APARIENCIAS DISTINTIVAS EN
LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

AUTORA

Karen Andrea Araujo Mero

AÑO

2018



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

“EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS APARIENCIAS DISTINTIVAS EN LA
LEGISLACIÓN ECUATORIANA.”

Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos
para optar por el título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la
República

Profesor Guía

Mgs. Leónidas Eduardo Rojas Salazar

Autora

Karen Andrea Araujo Mero

Año

2018

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido el trabajo “El ámbito de protección de las apariencias distintivas en la legislación ecuatoriana.”, a través de reuniones periódicas con el estudiante Karen Andrea Araujo Mero en el semestre 2018-2, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación. “

Leónidas Eduardo Rojas Salazar
Magíster en Propiedad Intelectual
C.C.1709617987

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR

“Declaro haber revisado este trabajo “El ámbito de protección de las apariencias distintivas en la legislación ecuatoriana.” de Karen Andrea Araujo Mero en el semestre 2018-2, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.”

Roberto Santiago Lara Narváez

Doctor en Jurisprudencia

C.C. 1715957799

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.”

Karen Andrea Araujo Mero

C.C: 1723941363

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios quien me ha dado la fuerza y la oportunidad de cumplir las metas que me he propuesto.

Les agradezco a mis padres, mi abuelita y mi familia que me han proporcionado todo el apoyo y enseñanzas para que todos mis sueños se cumplan.

Finalmente, agradezco a mis amigos que siempre han estado para apoyarme en los momentos buenos y malos.

DEDICATORIA

Le dedico este logro en mi vida a mi abuela que desde muy temprana edad siempre ha estado presente en mi vida apoyándome y siendo un ejemplo a seguir.

Les dedico este trabajo a mis padres que sin ellos no hubiese podido cumplir mis sueños ya que incondicionalmente han apoyado mis decisiones y han sabido ser un guía en mi vida.

RESUMEN

Este trabajo responde a la siguiente pregunta ¿Cuál es la prueba que permite el registro de una apariencia distintiva según la normativa vigente? Ante esta interrogante el primer capítulo se enfocó en determinar e indicar en qué consiste el derecho de Propiedad Intelectual y sus clasificaciones, así como también definir a las apariencias distintivas. En el segundo capítulo mediante el análisis de legislación comparada, se permitió establecer semejanzas entre la normativa de los países de la Comunidad Andina acerca de las apariencias distintivas. Finalmente, en el tercer capítulo se realizó un análisis acerca de lo que la derogada Ley de Propiedad Intelectual entendía por apariencias distintivas y se demostró la existencia de marcadas diferencias con la actual normativa. De igual manera en este capítulo se propone soluciones para esta problemática jurídica.

ABSTRACT

This paper answers the following question: What is the test that allows the registration of a distinctive appearance according to current regulations? Faced with this question, the first chapter focused on defining and indicating the Intellectual Property right and its classifications, as well as defining distinctive appearances. In the second chapter, through the analysis of comparative legislation, it was possible to establish similarities between the regulations of the countries of the Andean Community regarding distinctive appearances. Finally, in the third chapter an analysis was made about what the repealed Intellectual Property Law understood by distinctive appearances and the existence of marked differences with the current regulations was demonstrated. In the same way, this chapter proposes solutions for this legal problem.

ÍNDICE

Introducción	1
1. La Propiedad Intelectual	3
2. Propiedad Industrial	5
2.1. Signos Distintivos	6
2.1.1. Nombres Comerciales	6
2.1.2. Indicaciones geográficas	7
2.1.3. Marcas	8
2.1.4. Marcas no Tradicionales	12
2.1.4.1. La marca sonora	12
2.1.4.2. La Marca Olfativa	13
2.1.4.3. La Marca Gustativa	13
2.1.5. Lemas Comerciales	14
2.1.6. Apariencias Distintivas	14
2.1.6.1. Origen	16
2.1.6.2. Protección de la Apariencia Distintiva en la Decisión 486 de la Comunidad Andina	18
3. Apariencias Distintivas y su desarrollo en el ámbito internacional	20
3.1. Colombia	20
3.2. Bolivia	21
3.3. Perú	21
4. Figuras jurídicas que se relacionan con las apariencias distintivas	23
4.1. Diseños Industriales	23
4.1.1. Definición	23
4.1.2. Tiempo de Duración	24
4.1.3. Novedad como requisito de registrabilidad del diseño industrial	25

4.1.4. Semejanzas de las apariencias distintivas y los diseños industriales.....	26
4.1.5. Diferencias de las apariencias distintivas y los diseños industriales.....	26
4.2. La marca tridimensional	28
4.3. Semejanzas de las apariencias distintivas y las marcas tridimensionales.....	29
5. La apariencia distintiva en la normativa ecuatoriana.....	30
5.1. Las apariencias distintivas en la derogada Ley de Propiedad Intelectual	31
5.2. Las apariencias distintivas en el COESC.....	32
5.2.3. Procedimiento de Registro	34
5.3. Relación entre la Ley de Propiedad Intelectual y actual COESC.....	35
6. CONCLUSIONES.....	40
REFERENCIAS	44

Introducción

La propiedad sobre las cosas materiales ha estado presente desde los inicios de la humanidad y con la evolución de la sociedad se vio la necesidad de que lo inmaterial también tenga una protección, con la finalidad de solventar esa dificultad aparece el derecho de propiedad intelectual. En este sentido el Ecuador ha reconocido en la Constitución de la República este derecho brindándole a la colectividad la seguridad jurídica sobre los beneficios y limitaciones que tienen los titulares o autores sobre sus creaciones intelectuales.

El cuerpo normativo que se encarga actualmente de lo relacionado al derecho de propiedad intelectual es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación mencionado en adelante como COESC. Dentro de esta codificación se encuentra lo referente a los signos distintivos y entre ellos se destacan las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, apariencias distintivas, entre otros.

El enfoque de este ensayo se centra en las apariencias distintivas y como objetivo principal busca determinar si se requieren pruebas de uso al momento del registro de este signo. Esta figura tiene su origen en la jurisprudencia estadounidense y toma el nombre de *trade dress*, la cual se encarga de identificar al conjunto de colores, formas, presentaciones y diseños característicos que diferencian a un establecimiento comercial o un producto.

Dentro de la normativa actual, las apariencias distintivas adquieren y ejercen sus derechos de manera diferente a lo que ocurría con la derogada de Ley de Propiedad Intelectual, los marcados cambios que existieron han generado que la interpretación de la norma sea contradictoria. Como primer objetivo secundario se busca determinar si los signos distintivos requieren de uso previo al registro. El segundo objetivo hace referencia a que el Ecuador al ser miembro de la Comunidad Andina posee regulación en común lo que permite

establecer si la figura de las apariencias distintivas se encuentra contemplada o regulada de alguna manera; finalmente como último objetivo con el análisis de la derogada ley y la vigente se pretende señalar cuál es el tratamiento que se le otorga y la forma de adquirir el derecho sobre este signo distintivo.

Por lo expuesto, el primer capítulo mediante un método de investigación analítico examina si los signos distintivos en general requieren de uso previo a su registro. Para lo cual, se conceptualizó el derecho de propiedad intelectual y sus clasificaciones con especial énfasis en la propiedad industrial.

La propiedad industrial se clasifica en creaciones industriales y signos distintivos. Con la finalidad de profundizar en lo referente a los signos distintivos se explica en qué consiste cada uno y se presta especial atención a las apariencias distintivas determinando que el origen de esta figura se encuentra en la jurisprudencia estadounidense y que su distintividad se adquiere mediante el uso.

El segundo capítulo, mediante el método comparativo examina como los países Colombia, Perú y Bolivia consideran y han incorporado al *trade dress* en sus normativas correspondientes. Adicional a esto, pese a que ninguna legislación contempla a las apariencias distintivas se ha podido ver que otras figuras como las marcas tridimensionales y los diseños industriales conceptualmente guardan mucha semejanza por lo que pueden ser confundidas. Esto se fundamenta en el hecho de que los diseños industriales son aquellas apariencias particulares que dan como resultado de la reunión de líneas o colores de cualquier forma bidimensional o tridimensional y por su lado las marcas tridimensionales son aquellas formas de envases o recipientes que buscan presentar al mercado una forma particular que tendrá como principal finalidad diferenciar.

En los casos de Perú y Colombia no se encuentra expresamente regulado al *trade dress* pero en resoluciones emitidas por la autoridad competente se hace

referencia a esta figura y se la entiende como al conjunto o apariencia de colores, formas y diseños característicos.

Finalmente, en el tercer capítulo mediante el método de investigación exegético se analiza a detalle la definición y cómo se considera en particular a la apariencia distintiva en la derogada Ley de Propiedad Intelectual y en el actual COESC con especial énfasis en el hecho de que se indica que este signo deberá adquirir aptitud distintividad en el mercado ecuatoriano.

Al momento que la actual normativa cambia el hecho de que las apariencias distintivas se ejercerán y adquirirán sus derechos de igual manera que las marcas por lo que su registro será necesario. En cuanto al registro no se requiere la presentación de pruebas de uso ya que la misma norma otorga la posibilidad de iniciar el uso de la marca tiempo después de su concesión.

En relación con esto, se torna contradictorio que para poder realizar el registro de una apariencia distintiva se deba haber adquirido previamente aptitud distintiva dentro del mercado ecuatoriano, esto se interpreta de manera que conjuntamente con la solicitud de registro se debe adjuntar las pruebas que demuestran que el comercio reconoce y diferencia al signo. Siendo de esta manera se presenta la interrogante de que ocurre con la posibilidad de iniciar el uso del signo posterior a la concesión.

1. La Propiedad Intelectual

Para comprender la definición de la Propiedad Intelectual hay que conocer que este dominio recae sobre cosas inmateriales y por esto puede ser considerada como una propiedad distinta o especial ya que no busca proteger cosas corporales o materiales, que la propiedad ordinaria o común si lo hace (Canaval, 2008, p.29). En este sentido queda claro que el derecho de

propiedad intelectual únicamente se encarga de proteger aquellas cosas incorpóreas que normalmente no se pueden proteger por otros medios.

El derecho de Propiedad Intelectual es aquel conjunto de normas que se encargan de regular los beneficios que se reconocen a favor de los autores y titulares, estos derechos inmersos son intangibles e implican un derecho en exclusivo de manera que crea un monopolio permitido pero que posee limitaciones (Ríos, sf, p. 2-3). Dicho esto, la propiedad intelectual es la llamada a establecer la manera que pueden identificar los derechos sobre su propiedad los autores y titulares, recordando que también existen limitaciones de por medio.

En relación con lo dicho, el derecho de Propiedad Intelectual permite la protección de la creatividad que pueda llegar a tener una persona y la posibilidad de otorgarle el uso exclusivo de la misma. Por lo que se entiende que dentro de las ramas del derecho se encuentra la Propiedad Intelectual, el cual se encuentra contemplado en la normativa nacional, específicamente en la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 322 en donde se indica que “se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley”. Con el reconocimiento de la propiedad intelectual, es claro que Ecuador le da la importancia y permite que esta rama del derecho siga en constante evolución en base al entorno en el cual se encuentra.

El derecho de Propiedad Intelectual cuenta con regulación tanto nacional como internacional, es conocida como uno de los pocos ámbitos en donde se ha logrado tener un consenso global en cuanto a la protección jurídica de alcance internacional (Montalvo, 2007, p.1). En este sentido existe el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, el cual es una parte integral de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y al ser firmado por los 135 miembros permite que existan estándares mínimos de protección (Granados, sf, p.10). Mediante la firma de convenios internacionales se ha podido demostrar que existe armonía en cuanto a la reglamentación de lo

relacionado con la Propiedad Intelectual lo que genera que haya seguridad tanto a nivel nacional como internacional.

Dentro del derecho de Propiedad Intelectual se debe diferenciar a los derechos de propiedad industrial y el derecho de autor (Llobregat, 2007, p.15). En la misma línea se indica que la propiedad industrial no es igual que el derecho de autor y a su vez la propiedad industrial se divide en signos distintivos y creaciones industriales (García y Amunátegui, 1992, p. 28). Se entiende que el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial son dos ramas distintas que forman parte del derecho de Propiedad Intelectual y así mismo existe una clasificación del derecho de propiedad industrial, en donde se divide en creaciones industriales y signos distintivos.

La propiedad industrial al tener una clasificación muy amplia se requiere entender de manera clara que figuras la componen y cuáles son los rasgos característicos que poseen unas de otras.

2. Propiedad Industrial

La propiedad industrial es una de las ramas del derecho de Propiedad Intelectual y hace referencia a la protección “de las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos o modelos industriales, el nombre comercial, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia” (García y Amunátegui, 1992, p.17). Inicialmente se pensó que la propiedad industrial únicamente se encargaría de proteger los ámbitos comerciales, afirmación errónea debido a que se debe entender de una manera más amplia ya que el campo de aplicación se extiende hasta el dominio de industrias agrícolas, productos fabricados o naturales, entre otros (Ríos, sf, p.6). Dicho esto, la propiedad industrial forma parte del Derecho de Propiedad Intelectual y no solo es el encargado de tutelar al ámbito comercial sino que busca que su protección se adapte a las necesidades actuales.

Con la finalidad de facilitar el reconocimiento en base a sus características se conoce como creaciones industriales a las patentes, modelos y diseños. En cuanto a los signos distintivos es común pensar que solo forman parte las marcas pero la realidad es que existen otros signos distintivos como los nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de origen, entre otros.

2.1. Signos Distintivos

2.1.1. Nombres Comerciales

Entre los signos distintivos se encuentran los nombres comerciales que son aquellas denominaciones que permiten distinguir un negocio de otro de manera que los consumidores cada vez vayan reconociendo y diferenciando con el resto de los comercios que prestan los mismos servicios o productos (Jaramillo, 2014, p. 7). Con el desarrollo de la industria y el incremento de los negocios, los propietarios se han visto en la necesidad de buscar una manera para diferenciarse del resto de comercios que ofrezcan similares productos o servicios.

En el Artículo 8 del Convenio de París se dispone que “el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”; por lo tanto, lo dispuesto en este convenio denota que el derecho sobre este tipo de signo distintivo se lo adquiere con el uso, mas no con la formalidad del registro (O'Callaghan, 2001, p.235). Se puede apreciar que a nivel internacional los nombres comerciales poseen la particularidad de ser protegidos sin tener como requisito el registro y deja a decisión del titular el hecho de registrar o no al nombre comercial.

En cuanto a los nombres comerciales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado dentro de la interpretación prejudicial del proceso 202

del año 2014 que al tratarse de un nombre comercial existe la posibilidad de que se decida acerca del registro o no ante la oficina nacional competente. De igual manera en el Artículo 193 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se hace referencia acerca de esta posibilidad. Con esto queda claro que la decisión de registrar o no un nombre comercial recae netamente sobre el interesado en el signo.

En el mismo sentido dentro del COESC en su Artículo 416 se señala que:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el país.”

En síntesis se entiende que los nombres comerciales nacen con la finalidad de diferenciar un establecimiento comercial de otro que preste los mismos servicios. Este signo distintivo tiene la particularidad de que su registro ante la autoridad nacional competente no es un requisito esencial y respecto a esto existe armonía tanto en la normativa nacional como en la internacional. Adicional a esto, con el uso del nombre comercial se adquiere el derecho cumpliendo con requisitos como la buena fe y la continuidad.

2.1.2. Indicaciones geográficas

Uno de los signos que más particularidad tienen es la indicación geográfica, este signo es utilizado para identificar productos que provienen de determinados puntos geográficos. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual a la que en adelante se mencionará por sus siglas OMPI, señala que una clasificación especial dentro de este signo son las denominaciones de origen, las cuales son utilizadas para aquellos productos cuya elaboración posee características netamente determinadas en el entorno geográfico (OMPI, 2016, p.20). Pese a no ser iguales, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas tienen como fundamental necesidad el establecer la existencia de un vínculo entre el producto y el lugar de origen (Millán, 2012,

p.33). Este signo tiene como finalidad principal la de establecer el lugar de origen de los productos y de esta manera el consumidor tiene la confianza de que el producto adquirido es del lugar de donde se indica.

En cuanto a las indicaciones geográficas hay que destacar el hecho que pueden llegar a ser confundidas como iguales con las denominaciones de origen, situación que es falsa ya que las denominaciones de origen forman parte de las indicaciones geográficas y su diferencia radica en que las indicaciones geográficas identifican productos de determinados puntos geográficos, cuando las denominaciones de origen son aquellas que identifican la elaboración productos que solamente tienen particulares en base al entorno geográfico (Errázuriz, 2010, p.2-4). La función principal que poseen las indicaciones geográficas recaen sobre el lugar en donde se origina como tal el producto y en base a eso se pueda llegar a determinar la calidad cualidades particulares que llegaría a tener.

2.1.3. Marcas

La OMPI en lo que concierne a las marcas, señala que son conocidas como un signo o una combinación de signos que denotan su diferencia en la utilización que van a tener. En cuanto a los signos estos “pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores o una combinación de los mismos” (OMPI, 2016, p.17). En adición a este concepto, se señala que la finalidad de un signo distintivo, es la forma que tiene el empresario para diferenciar de cierta manera los productos o servicios de un establecimiento de comercio dentro de la industria que se maneja (Canaval, 2008, p.31). En cuanto a la definición se mantiene la posición de que son consideradas como los signos o la combinación de ellos que tienen como principal función la de otorgar distintividad a un producto o un servicio dentro del mercado.

Entre las principales funciones que tienen las marcas se encuentra la diferenciación de los productos y servicios e identificar con exactitud la fuente

de donde provienen (OMPI, 2016, p.10). Adicional a esto, busca asociar una cualidad en concreto con la finalidad que tendrá el producto o servicio; esta asociación de la marca con su utilización promueve la comercialización, ya que los consumidores podrán vincular directamente un servicio o un producto a un signo distintivo en específico y catalogar su calidad (Posey y Dutfield, 1999, p.18-19). En referencia a esto se entiende que los consumidores podrán vincular un servicio o un producto a una marca y de esta manera podrán determinar la calidad para que en futuras ocasiones en base a esa experiencia puedan distinguir que producto o servicio les resulto de su agrado.

En cuanto a la distintividad, este es un principio que busca que los signos distintivos tengan la capacidad de diferenciarse en el mercado y puedan ser registrables (Pazmiño, 2009, p.5-10). Acerca del carácter distintivo que posee una marca se hace referencia a que es la aptitud para identificar los bienes o servicios y este se considera un rasgo esencial para cualquier signo distintivo.

Adicional a esto se señala que existen dos maneras distintas de tener carácter distintivo; la primera se refiere aquellos que se distinguen por su origen empresarial y como segunda posibilidad se encuentran aquellos signos que adquieren aptitud diferenciadora como resultado del uso que el signo hace dentro del mercado y es conocida como una distintividad adquirida (Rey y Villar, 2014, p. 14-15). Por lo tanto, se entiende que no solo con el uso se puede llegar adquirir carácter distintivo ya que existe la posibilidad de que el origen empresarial tenga un peso considerable.

En adelante el término “distintividad” es utilizado frecuentemente debido a que al momento de cambiarlo afecta el sentido de la explicación. En referencia a la distintividad adquirida consiste en la posibilidad excepcional que tiene el interesado al registrar un signo que de principio es irregistrable y que con el uso demuestra su distintividad (Arochi, 2012, p.3). Esto se da debido a que algunos signos distintivos han ganado dentro del mercado popularidad que ha provocado que los consumidores los reconozcan y diferencien de otros en su

misma rama comercial, pese a que inicialmente no poseían la distintividad suficiente como para ser registrados.

Al ser la distintividad estrictamente necesaria para los signos, existen determinadas situaciones en las cuales evidentemente no poseen distintividad alguna. Estos casos en particular y los más comunes son los signos genéricos, indicativos y de uso común (Schmitz, 2012, p.8-9). Los signos genéricos hacen referencia al uso del mismo nombre que posee el producto como por ejemplo el nombre de chocolate para identificar al producto de chocolate, los indicativos son características específicas de lo que se busca identificar y un ejemplo de ello es poner de nombre suave al algodón y finalmente los signos de uso común son aquellos que en un principio tenían distintivas pero al momento de generalizarse en el comercio se convirtieron en la denominación de la categoría y un ejemplo de esto es la palabra "aspirina" (Maraví, sf, p.5-6). La distintividad es un requisito sin el cual una marca no puede existir como tal pero existen casos de marcas que poseen denominaciones que son consideradas genéricas, indicativas y de uso común que evidencian que la marca carece de distintividad por lo que su registro sería imposible.

El carácter distintivo de un signo no puede ser considerado algo absoluto ya que se está haciendo referencia a una definición netamente circunstancial (OMPI, 1994, p. 18). Es claro que un signo debe poseer distintividad para ser considerado como tal pero hay casos en específico que sin mucho análisis evidentemente ya no poseen distintividad suficiente por lo que su registro no podrá ser concedido conforme lo establece el Artículo 360 del COESC.

En caso de que se llegue a negar el registro de una marca por falta de distintividad, existen determinados criterios entre los cuales se encuentran: los términos genéricos, signos descriptivos, referencias a los orígenes geográficos, letras, cifras, figuras geométricas básicas, términos extranjeros, colores, nombres y apellidos (Schmitz, 2012, p.9). En el mismo sentido se establece en el Artículo 135 de la Comunidad Andina que en determinados casos no se

podrá registrar ciertos signos como marcas ya que no cumplen con los lineamientos establecidos en la ley. Con lo dicho se entiende que la misma ley indica que un requisito fundamental para el registro de una marca es que posea distintividad por lo que sin esta salvedad la concesión de la marca será negada.

Otras categorías de las marcas que facilitan la identificación de la procedencia comercial de los productos o servicios, son las marcas colectivas y las de certificación, en donde las colectivas son las que identifican aquellas marcas cuya titularidad pertenece a una asociación (Valdez, 2011, p. 7). Por otro lado y a diferencia de las colectivas, las marcas de certificación, son aquellas que demuestran la existencia del cumplimiento de determinadas normas que no expresan titularidad con una asociación (OMPI, 2016, p.18). Las señaladas categorías permiten diferenciar en base a sus características ya que la titularidad recae sobre una asociación que es totalmente contraria a las colectivas ya que demuestran el cumplimiento de normas que no se relacionan con asociaciones.

En cuanto al derecho exclusivo de las marcas, en el Ecuador, estas serán adquiridas con un registro ante la autoridad competente y esto se encuentra contemplado en el Artículo 364 del COESC. Con el registro de la marca, lo que se busca es proporcionar cierto grado de seguridad y la facilidad para conocer qué actos no pueden ser realizados por terceros sin consentimiento, esto se encuentra contemplado en el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El hecho de registrar una marca permite al titular saber sus derechos y ejercerlos de manera que nadie más con intención de ocasionar confusión utilice el mismo signo.

Una vez entendido lo que es una marca, hay que señalar que con la evolución en el derecho marcario se han ido creando nuevas figuras consideradas como marcas no tradicionales.

2.1.4. Marcas no Tradicionales

Debido a que el derecho de Propiedad Intelectual constantemente evoluciona se encuentra sujeta a cambios. Con esto apareció la figura de las marcas no tradicionales y son principalmente de dos tipos: “las visuales (colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición) y no visuales (sonidos, olores, sabores y texturas)” (Castro, 2012, p.1). Ante la necesidad de que los signos distintivos cambien y protejan diferentes figuras que no eran protegidas con anterioridad toma fuerza las marcas no tradicionales.

Entre las marcas no tradicionales que más acogida han tenido se encuentran las sonoras, olfativas, entre otras.

2.1.4.1. La marca sonora

Al momento que se hace referencia de las marcas sonoras como su nombre mismo lo indica son aquellas que consisten en un sonido que se encuentra relacionado de cierta manera a un producto o un servicio; al ser los sonidos como condicionantes, estos se quedarán de manera más rápida en la memoria de los consumidores y tener mejor acogida que las mismas marcas tradicionales (León, 2009, p.12). Con lo dicho queda claro que las marcas sonoras son las que buscan que mediante el órgano auditivo sea reconocida y recordada la marca.

Adicional a lo indicado, las marcas sonoras se basan en la reproducción de un sonido. Es posible la utilización de formas mixtas, como la combinación de un sonido con elementos denominativos o figurativos, es decir, una marca denominativa y sonora o una marca sonora y figurativa o incluso una marca audiovisual (Castro, 2012, p.13). Se entiende que las marcas sonoras pueden llegar a tener diversas formas de uso ya que no solo se puede considerar como un sonido simple.

2.1.4.2. La Marca Olfativa

En muchas ocasiones hay productos que pueden ser diferenciados por sus diversos olores. El aroma puede tener gran influencia al momento que los consumidores eligen (Porrás, sf, p.6). Por tanto con la marca olfativa se señala la importancia que tiene los olores para diferenciar y que cada olor puede ser único.

En cuanto a la aptitud distintiva que tienen las marcas olfativas, se da un debate ya que se considera que este signo no posee la distintividad necesaria para poder ser registrada como una marca. Por otro lado, este tipo de marcas tendrán la dificultad de que llegado determinado momento la fragancia se puede llegar a terminar, dejando así sin posibilidad de que el aroma sea repetido (Roselló, 2001, p.12). Con esto se entiende que en relación a las marcas olfativas existe una controversia en cuanto a la distintividad que tiene este tipo de marcas y en ocasiones se podrá tornar prácticamente imposible que el aroma sea replicado.

2.1.4.3. La Marca Gustativa

Frente al registro de una marca gustativa se pueden presentar dificultades en el sentido de que con el pasar del tiempo los sabores van cambiando y por otro lado no existen sabores únicos (Castro, 2012, p.17). Por lo antes indicado, este tipo de signos pueden ser inexactos ya que un sabor puede variar y de esta manera modificar el registro original.

Acerca de la distintividad en este caso existe la particularidad de que la condición necesaria es que de cierta manera el signo sea independiente del elemento gustativo, esto quiere decir que para que posea el poder distintivo el sabor debe poder ser separado de los productos pero el problema de esto radica en el hecho de que es muy difícil separar el sabor del producto ya que el sabor es inherente al producto mismo (Liévano, 2011, p.23). Por lo dicho, si de

distintividad se trata al momento de intentar separar el sabor del producto que se pretende comercializar, esto se torna en algo prácticamente imposible ya que el sabor es inseparable del producto en el que se encuentra contenido.

Las marcas no tradicionales han nacido ante la necesidad de evolución que tienen las personas. Existen normativas como la ecuatoriana en donde no se encuentra apartados específicos para este tipo de marcas pero si las reconocen de manera que pueden llegar a ser registrables. Estos signos distintivos poseen rasgos similares a las marcas tradicionales pero se distinguen en el hecho de que no tienen una regulación clara y buscan brindar protección aquellos productos o servicios que ninguna marca tradicional protege.

2.1.5. Lemas Comerciales

Son conocidos como lemas comerciales aquellas frases, palabras o leyendas que serán utilizadas para acompañar a una marca, por lo que en caso de ser concedida su vigencia será la misma que la marca principal pero nunca podrá ser en contrario (Canaval, 2008, p.109). Estos signos distintivos queda claro que no pueden sobrevivir por si solos siempre van a requerir que una marca principal a la que acompañar.

Los lemas comerciales o los conocidos como slogans, tienen diversas funciones entre las cuales las principales se encuentra la publicitaria o promocional (García, 2009, p.2). En síntesis de lo indicado, los lemas comerciales son accesorios a una marca principal y se diferencian por ser palabras o frases que cumplen la función de acompañar a una marca y de brindarle publicidad.

2.1.6. Apariencias Distintivas

Las apariencias distintivas también conocidas como *trade dress*, imagen comercial o estilo comercial, son “la imagen, impresión o apariencia total o global de un producto o servicio”, por lo que este signo posee ventajas muy particulares, especialmente en el ámbito comercial ya que al tratarse de ideas innovadoras de cierta manera pone una especie de sello personal que tendrá como objetivo primordial atraer la mayor cantidad de personas para que estén cautivadas con la idea que se está vendiendo (García, 2017, p.5). Este signo distintivo permite que sus titulares proporcionen al mercado una nueva tendencia comercial de manera que entre los de su misma rama podrán ser perfectamente identificados por sus notables diferencias en cuanto a su apariencia.

En este tipo de signos distintivos su ámbito de protección es bastante amplio, lo que podría llegar a provocar como desventaja que terceras personas de mala fe utilicen de una manera u otro algún rasgo característico por mínimo que sea de la apariencia distintiva.

En la normativa ecuatoriana, el COESC en su Artículo 426 se señala la definición de las apariencias distintivas de la siguiente manera:

“Se entenderá por apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que sean aptos para distinguirlo en la presentación de servicios o venta de productos.”

En la misma línea en el proceso 308 del 2014 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que:

“El *trade dress* consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.”

En síntesis las apariencias distintivas o *trade dress* son un conjunto formas, colores, elementos entre otros que distinguen a un producto o un establecimiento comercial además que permiten que los consumidores puedan reconocer y diferenciar debido a su particular presentación en el mercado.

Las apariencias distintivas poseen tanto ventajas como desventajas. Entre las ventajas de este tipo de signos distintivos se resalta el hecho de que al tratarse de ideas totalmente innovadoras permiten que los establecimientos o productos tengan la posibilidad de que en el mercado sean reconocidos y recordados por sus características (García, 2017, p.10). En cuanto a las desventajas y al tratarse de un conjunto de elementos así sea un rasgo característico es posible que existan terceros de mala fe que busquen la manera de utilizarlos sin previa autorización (OMPI, 2004, p.5). Con esto se entiende que entre los aspectos positivos que tiene este signo distintivo es que se tratan de ideas que comúnmente no son utilizadas y se destacan por su particularidad en el mercado pero pese a ello puede haber personas que buscan en mínima parte copiar al establecimiento comercial o el producto.

2.1.6.1. Origen

En cuanto a las apariencias distintivas su origen radica en la jurisprudencia de Estados Unidos bajo el nombre de *trade dress* ya que inicialmente era considerada una apariencia distintiva las etiquetas o envoltorios, pero con la evolución en el derecho marcario hizo que esta protección fuera más allá de solo los productos y se incluya la decoración y diseño de los establecimiento comerciales (Berger, 2008, p.12). Al tratarse de un signo nuevo, complejo y cuya protección no es del todo clara pocas son las legislaciones que incorporaron en su ordenamiento a la figura y por esta razón es considerada dentro de los signos distintivos nuevos.

Por otro lado, el *trade dress* nace en el derecho norteamericano y surgen por la competencia desleal entre empresarios (García, 2017, p.6). Su principal

finalidad se ve marcada en proporcionar a los consumidores ideas innovadoras que en conjunto son llamativas y se diferencian de las otras en su clase y que actuaciones desleales no se cometan.

En síntesis de lo antes mencionado, se entiende que inicialmente apareció en el derecho norteamericano la figura del *trade dress* y con este antecedente aparece el signo conocido como apariencia distintiva. Entre el *trade dress* y la apariencia distintiva existe la diferencia en el régimen marcario que se maneja.

En cuanto al régimen es fundamental señalar que Estados Unidos se basa netamente en el sistema declarativo. En donde la distintividad pudo haber sido adquirida por medio de la distintividad adquirida o por el uso intenso y antiguo de la marca (OMPI, 2004, p.9). De esta manera queda claro que en Estados Unidos la manera de que una marca pueda ser registrada es adquiriendo distintividad por medio del uso.

Una marcada diferencia que existe entre los distintos regímenes marcarios es que hay la posibilidad de registrar marcas a nivel estatal y nivel federal. Es decir, si una marca se registra a nivel estatal se limita el ámbito solo al lugar en donde fue registrada y en el caso de ser registrada a nivel federal, en cambio su protección se extiende a todo el territorio (Berger, 2008, p.42). En suma de lo antes manifestado, se entiende que las marcas en Estados Unidos son consideradas como tal por el hecho de demostrar su uso y da la posibilidad de que se registre marcas a nivel estatal y federal. Es claro que este régimen marcario permite que marcas que no poseen la distintividad necesaria en un principio mediante su uso la ganen y puedan aplicar a un registro principal.

Adicional a lo indicado en la interpretación prejudicial del proceso 66 del 2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace clara referencia a que en Estados Unidos existe una marcada tendencia en proteger como marca la decoración de los establecimientos comerciales siempre y cuando haya un uso constante y la decoración sea reconocida entre los consumidores. En cuanto a

los elementos comunes o funcionales se señala que sin importar su condición igual formarán parte de la decoración que puede ser protegida.

Pese a que se hizo referencia que la Propiedad Intelectual posee un consenso global en cuanto a la protección jurídica internacional, esta situación de cierta manera rompe con las apariencias distintivas debido a que algunos países reconocen a la figura (*trade dress* y apariencia distintiva) pero otros países le otorgan el tratamiento de una marca tridimensional o un diseño industrial, lo que lleva a crear incertidumbre en el manejo jurídico (García, 2017, p.6-8). Con lo antes mencionado, se entiende que las apariencias distintivas en otras legislaciones son identificadas de diversas maneras pero de una forma u otra guardan alguna similitud que puede confundirlas.

Ecuador al pertenecer a la Comunidad Andina posee como normativa supranacional a la Decisión 486 que hace referencia a lo concerniente sobre el régimen común sobre propiedad intelectual.

2.1.6.2. Protección de la Apariencia Distintiva en la Decisión 486 de la Comunidad Andina

La Comunidad Andina se encuentra unida voluntariamente y tiene como finalidad alcanzar un mayor desarrollo mediante la integración andina. Sus países miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Comunidad Andina de Naciones, sf, párr.1). Con este antecedente queda claro que los países miembros de esta comunidad buscan metas similares y tienen la finalidad de que mediante la integración, esta comunidad vaya tomando fuerza y cada vez sus países alcancen un desarrollo integral.

Con esta integración y en razón de sus acuerdos existe un régimen común de Propiedad Intelectual, el cual se encarga de regular lo concerniente con el otorgamiento de las marcas, patentes, denominaciones de origen, entre otros. En vista de la acogida que tuvo este régimen común entre los países miembros

de la comunidad entró en vigencia la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Metke, 2007, p.3). Al ser aprobada por los países miembros esta decisión pasa a ser norma supranacional y una guía para que los países puedan elaborar o modificar sus respectivas legislaciones respetando los lineamientos ya establecidos y acordados.

Dentro de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se ha podido apreciar que como tal la figura de la apariencia del producto o servicio conocida en Estados Unidos como *trade dress* o apariencia distintiva en Ecuador, no se encuentra regulada de manera expresa ya que al hablar de esta figura se hace referencia a que es un desarrollo jurisprudencial que nace a raíz del derecho estadounidense. Es claro que al no estar contemplado este signo, los elementos que la conforman tendrán que ser protegidos por separado y bajo los lineamiento expresados en la norma.

A lo largo del capítulo se ha podido establecer cuáles son considerados signos distintivos y que características posee cada uno. Es fundamental que todo signo deba poseer distintividad. En cuanto a las apariencias distintivas, estas se originaron en Estados Unidos y se aclaró que el régimen marcario se basaba en el uso de las marcas para que puedan adquirir distintividad y de esta manera sean registrables. Situación que no ocurre en Ecuador ya que maneja un régimen distinto al de Estados Unidos en donde en ninguna normativa se manifiesta que para que se pueda registrar una marca sea requisito indispensable el uso previo.

En relación con la definición de las apariencias distintivas se ha podido entender que los países miembros de la Comunidad Andina poseen una decisión de régimen común en donde existe la particularidad que el *trade dress* o apariencia distintiva no se encuentra contemplada.

3. Apariencias Distintivas y su desarrollo en el ámbito internacional

El Ecuador es uno de los países miembros de la Comunidad Andina en donde al existir una decisión de régimen común poseen muchas similitudes, dado esto se torna interesante analizar lo que ocurre en los otros países miembros en relación a las apariencias distintivas.

3.1. Colombia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso 234 del año 2013 hace referencia a que la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia ha afirmado que el *trade dress* se lo puede proteger a través de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o incluso se puede llegar a interponer acciones por competencia desleal que se deriva de actuaciones desleales especialmente de engaños, confusión y de imitación. Adicional a esto se determinó que aun cuando no exista un registro previo de la marca se protegerá las acciones a través de la competencia desleal debido a que lo que se busca evitar que por cualquier medio pueda llegarse a dar confusión por parte de los consumidores.

Se evidencia que si bien es cierto en la legislación colombiana no existe como tal norma expresa acerca de las apariencias distintivas o *trade dress*, se otorga la posibilidad de que mediante acciones en contra de la competencia desleal se tome partida y se pueda solucionar los conflictos en cuanto a este tema. Además, por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia se ha señalado que existe la posibilidad de proteger una apariencia distintiva por medio de otros signos como la marca tridimensional o diseño industrial, esto se debe a que poseen muchas características semejantes que podrían dar paso a confusiones.

Hay que destacar la iniciativa que tiene Colombia respecto a la protección del *trade dress* ya que al no ser muy conocido puede pasar desapercibido y al

existir decisiones judiciales al respecto puede contribuir de manera positiva ya que estas resoluciones pueden ser aplicadas en otros países en donde ocurran situaciones similares.

3.2. Bolivia

En el caso boliviano la protección de los signos distintivos señala que va dirigida a las marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, lemas comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen (SENAPI, 2016, p.31). Con esto se entiende que los signos distintivos reconocidos en Bolivia son los tradicionales y no se hace referencia en cuanto a la apariencia distintiva o *trade dress*.

Dentro de las normas regulatorias bolivianas no han utilizado al *trade dress* para solución específica de casos como ocurre en otros países miembros de la Comunidad Andina.

3.3. Perú

En Perú ocurre una situación similar al de Bolivia y Colombia en donde no se regula los *trade dress* o apariencias distintivas pero se puede apreciar que existe una clara regulación acerca de las marcas y otros signos distintivos. Hay que destacar que la definición que se le otorga a los diseños industriales guarda gran similitud con la definición otorgada por el COESC a las apariencias distintivas por lo cual una apariencia distintiva podría llegar a ser registrada como un diseño industrial.

Existe la particularidad de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual conocido por sus siglas como INDECOPI, el 23 de noviembre de 2005 emitió la resolución N°. 136 en donde se hace referencia al *trade dress*. Con esto es claro que si bien

no se encuentra expresamente señalado dentro de la normativa, si se la reconoce y se la menciona dentro de las resoluciones emitidas por la autoridad competente.

Hay que destacar que el hecho de no existir una norma expresa respecto al *trade dress* no fue impedimento para que no sea reconocida de cierta manera la figura y se respete su definición original.

En síntesis de lo analizado, es claro que dentro de la normativa de los países miembros de la Comunidad Andina a excepción de Ecuador no se encuentran reguladas las apariencias distintivas pero si se pudo apreciar que las definiciones otorgadas a los diseños industriales y a las marcas tridimensionales son muy similares y en determinados casos puede ocasionar que se presenten confusiones. Además, en el caso de Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio indica que el *trade dress* podrá ser protegido a través de las marcas tridimensionales o diseños industriales.

Adicional hay que destacar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina aun cuando no se encuentran reguladas las apariencias distintivas dentro de sus interpretaciones hacen referencia al *trade dress*. Lo que permite que los países miembros de la comunidad posean un referente para poder resolver casos que puedan llegar a poseer similitudes. Hay que destacar la importancia que tiene que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad en este sentido ya que permite crear un estándar para los casos que se presenten aun cuando es una figura que tiene raíces norteamericanas.

En cuanto a la manera en que se puede llegar a proteger el *trade dress* se hace referencia a que se lo protege mediante marcas tridimensionales o diseños industriales por lo cual es pertinente identificar claramente y establecer las principales características que poseen estas figuras.

4. Figuras jurídicas que se relacionan con las apariencias distintivas

En el proceso 66 del 2014 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica que de acuerdo a la Ley de Marcas de los Estados Unidos tanto las marcas tridimensionales como las envolturas y envases de productos son protegidos como marcas y la denominaron *trade dress*. Esta situación evidencia que en efecto existe una marcada semejanza entre estas figuras por lo que se provoca confusiones.

Por lo antes indicado y a partir del hecho que una apariencia distintiva es considerada como aquel conjunto de colores, formas, presentaciones y diseños de productos, se puede exponer que puede fácilmente confundirse con los diseños industriales y las marcas tridimensionales.

4.1. Diseños Industriales

4.1.1. Definición

Los diseños industriales son aquellas formas o aspectos que se incorporan o aplican a un producto. Adicionalmente en el proceso 122 del 2012 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que el diseño industrial busca que ante productos de distinta naturaleza sea el consumidor el encargado de determinar si el producto llama su atención, por lo que se espera que el diseño en si sea atractivo estéticamente ya que lo determinante ante el consumidor es que la elección se base por la apariencia de los mismos. En relación a los diseños industriales estos son aquellos que se espera que su apariencia sea el claro indicativo para que los consumidores lo elijan por su innovación.

Con esto, se entiende que el diseño industrial es conocido como un tipo de innovación en cuanto a la apariencia de un producto, especialmente acerca de sus características con énfasis en que posea un valor añadido desde punto de

vista comercial (Otero, 2008, p.3). Con esto se busca entender que la finalidad esencial de un diseño industrial está en otorgar a un producto un diseño que estéticamente se vuelva más atractivo en el mercado de manera que los consumidores podrán reconocerlo y adquirirlo con mayor facilidad.

Desde el punto de vista ornamental los diseños industriales poseen un alto nivel de creatividad y originalidad. En referencia a esto dentro del proceso 187 del año 2014 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica claramente que lo que se busca proteger con un diseño industrial es la forma externa del producto o su apariencia. Es claro que está característica es la que más se destaca en esta figura ya que el diseño industrial específicamente protege la parte exterior, la parte que podrá diferenciar visualmente de otras de su misma especie.

En el Artículo 345 del COESC define a los diseños industriales de la siguiente manera:

“Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.”

Los diseños industriales son aquellas apariencias que diferencian de manera particular productos siempre que no modifiquen la finalidad de uso que tiene el producto en sí, por lo que se entiende que la apariencia es lo que realmente se busca proteger.

4.1.2. Tiempo de Duración

En cuanto a la duración de los diseños industriales no son susceptibles de renovación y su registro tendrá una duración de diez años, los cuales serán contados a partir de la fecha de presentación. Esto se encuentra recogido en el

Artículo 352 del COESC de la siguiente manera: “El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años (...)”.

El tiempo de un diseño industrial no va más allá de los diez años permitiendo de esta manera que el tiempo de duración se convierta en una desventaja. En el mismo sentido queda claro que un diseño industrial no podrá ser renovado por lo que una vez cumplidos los 10 años el uso exclusivo de esta figura perderá esta característica y cualquier persona podrá hacer uso de ello.

Países como España han incorporado que la duración de la protección de un diseño industrial sea de cinco años pero con la diferencia de que estos pueden ser renovables en periodos idénticos hasta cumplir con un máximo de veinte cinco años (Cariño, sf, p.7). En este mismo sentido, la Oficina Española de Patentes y Marcas señala que los diseños industriales si podrán ser renovados (OEPM, sf. Párr.2). El aporte que proporciona España en este sentido le otorga a los diseños industriales la posibilidad de que el hecho de no ser renovable sea considerado como desventaja y el titular posea por un mayor tiempo el uso exclusivo de su diseño.

De esta manera la legislación española otorga a los diseños industriales igualdad en referencia a los signos distintivos ya que con la incorporación de la renovación esta desventaja desaparece y le concede a los diseños industriales la posibilidad de que en caso de ser necesario el tiempo de protección se incremente.

4.1.3. Novedad como requisito de registrabilidad del diseño industrial

En el proceso 208 del año 2015 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que la doctrina establece que para determinar la novedad de un diseño industrial existen ciertos criterios a considerar entre los cuales se encuentran:

5. Se considera nuevo lo que no es conocido en un determinado momento.
6. Se considera nuevo lo que no ha sido copiado.
7. Se considera nuevo lo que se diferencia de lo ya existente.

De lo antes señalado, se destaca el hecho de que es fundamental el comparar con otros diseños para poder determinar si en efecto hay una similitud evidente que podría concluirse como un diseño que carece de novedad.

4.1.4. Semejanzas de las apariencias distintivas y los diseños industriales

Tabla 1

Semejanzas existentes entre las apariencias distintivas y los diseños industriales según el COESC

Apariencias Distintivas	Diseños Industriales
Conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento de comercio o de un producto.	La apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno.
Requieren de un registro ante la autoridad nacional competente. Por lo tanto, este registro es constitutivo de derechos.	
Pueden ser susceptibles de transferencia.	

Adaptado de: Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 2016

En relación a las semejanzas que existen entre las apariencias distintivas y los diseños industriales, salta a la vista que lo que se entiende de una figura se entiende de la otra. La similitud conceptual que tienen estas dos figuras es casi idéntica de manera que el interesado en registrar estas figuras puede confundirlas y realizar el registro incorrecto.

4.1.5. Diferencias de las apariencias distintivas y los diseños industriales

Tabla 2

Diferencias entre las apariencias distintivas y los diseños industriales según el COESC

	Apariencias Distintivas	Diseños Industriales
Tiempo de Protección	10 años y con la posibilidad de ser renovadas	10 años sin posibilidad de ser renovado.
Costo	Menor costo de registro.	Costo elevado de registro.

Adaptado de: Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 2016

Las principales diferencias que se manifiestan le otorgan a las apariencias distintivas ventajas significativas que en relación al mercado contribuyen a que los titulares de las figuras prefieran una apariencia distintiva sobre un diseño industrial.

Finalmente, los diseños industriales son considerados invenciones que están encaminadas a proteger la apariencia particular de un producto, se busca que esta figura posea rasgos que hagan que el producto sea llamativo al público y que por su particularidad sea reconocido y diferenciado de otros productos similares.

Con lo antes señalado se concluye que los diseños industriales comparten bastantes elementos similares en cuanto su definición con las apariencias distintivas si de los productos se refiere. Por este hecho al incluir a los productos dentro de las apariencias distintivas, se buscaba que un diseño industrial pueda ser registrado de manera distinta pero con la ventaja de que su

tiempo de duración podrá ser renovable de manera que su derecho no se perderá, situación que después de los diez años si ocurre con los diseños industriales.

4.2. La marca tridimensional

Las marcas tridimensionales son consideradas como marcas no tradicionales, pese a ser comúnmente utilizadas hace muchos años. “Se entiende por tridimensional todo objeto que se manifiesta sobre tres planos o dimensiones: largo, ancho y alto” (Castro, 2012, p.8). Dicho esto, las marcas tridimensionales son signos que se pueden utilizar para diferenciar forma y empaques de los productos.

Es común que las marcas tridimensionales solo hagan referencia a los productos pero la protección tridimensional de los servicios ha empezado a tomar fuerza debido a que hay casos particularmente en Estados Unidos donde se ha podido proteger diseños arquitectónicos que logran diferenciar de la apariencia que tienen otros establecimientos comerciales (Cornejo, 2011, p.9). Con esto, es evidente que la creencia de que las marcas tridimensionales no solo pueden ser productos ya que han existido casos en los cuales se ha visto que la protección a otro tipo de estructuras que en el pasado no se hubiese pensado que se lo podía proteger como una marca.

En la normativa ecuatoriana si bien es cierto no existe un apartado específico para las marcas tridimensionales pero el COESC en su Artículo 360 numeral 19 señala que:

“Las formas tridimensionales usuales de los envases de productos, que hubieren adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el país para identificar dichos productos, de conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo, podrán registrarse como marca, en tanto no constituyan formas impuestas por la naturaleza del producto; sean

necesarias para obtener un resultado técnico; o, la forma aporte un valor sustancial al producto.”

Con lo citado se hace referencia a que se podrán registrar como marca las formas tridimensionales siempre que la forma que se pretende registrar no sea la misma que es de la naturaleza del producto. En adición de lo indicado dentro de la Decisión 486 de la Comunidad Andina tampoco se hace referencia expresa acerca de una marca tridimensional pero dentro del proceso 208 del 2015 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refiere acerca de la marca tridimensional y señala que es un cuerpo que ocupa tres dimensiones no solo por el sentido de vista sino también por la vista con características tan particulares que se las deben diferenciar de una marca denominativa, mixta, figurativa entre otras.

En cuanto a las marcas tridimensionales tanto en la normativa nacional como en la normativa supranacional no existe expresamente señaladas las marcas tridimensionales pero si se las incluye y se entiende que podrán ser registradas como marcas. En este mismo sentido y por los rasgos particulares que tienen este tipo de marcas no pueden ser registradas de igual manera que por ejemplo las marcas figurativas.

4.3. Semejanzas de las apariencias distintivas y las marcas tridimensionales

Tabla 3

Semejanzas entre las apariencias distintivas y las marcas tridimensionales

Apariencias Distintivas	Marcas Tridimensionales
Requieren poseer una forma distintiva y sus derechos se adquirirán como una marca.	
Son formas que poseen distintividad en el mercado.	

Adaptado de: Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 2016

En síntesis de lo referente a las marcas tridimensionales son aquellas que se utilizan para identificar productos de manera que se diferencien unos de otros. Con la evolución en el derecho marcario se ha incorporado la protección de servicios de manera que la protección se ha ampliado de productos a servicios y con la normativa necesaria esta protección crea mayor seguridad para el titular.

Los diseños industriales y las marcas tridimensionales por sus similitudes con las apariencias distintivas crean una confusión de manera que se pueden dar registros erróneos por falta de conocimiento de las figuras. Adicional a esto se puede ver que estas dos figuras poseen armonía respecto de la protección que se les otorga.

Los países miembros de la Comunidad Andina no poseen en sus normativas expresamente indicadas a las apariencias distintivas o *trade dress*, pese a ello mediante resoluciones emitidas por la autoridad competente se manifiesta claramente que se reconoce la existencia de este signo. La particularidad con las apariencias distintivas se da al momento que en la normativa ecuatoriana se la reconoce y encuentra expresamente señalada.

5. La apariencia distintiva en la normativa ecuatoriana

Las apariencias distintivas forman parte de los signos distintivos que se encuentran contemplados en la normativa ecuatoriana. A diferencia de lo que ocurre en el resto de los países miembros de la Comunidad Andina Ecuador ha establecido expresamente a las apariencias distintivas tanto en la derogada Ley de Propiedad Intelectual como en el actual COESC. Entre la derogada

normativa y la actual se han realizado modificaciones que es pertinente establecerlas y reconocerlas.

5.1. Las apariencias distintivas en la derogada Ley de Propiedad Intelectual

En la derogada Ley de Propiedad Intelectual, en su Artículo 235 se señalaba que las apariencias distintivas eran protegidas de manera idéntica que los nombres comerciales. Por lo que es claro que con su primer uso la apariencia distintiva obtendrá su protección sin necesidad de un registro (O'Callaghan, 2001, p.235). Pese a no existir un registro de por medio con el uso constante los consumidores podrán irse identificando, reconociendo y diferenciando una apariencia distintiva de otra. En estos casos los registros de las apariencias distintivas proporcionaban confianza y seguridad acerca de la titularidad de la apariencia distintiva pero no era un requisito esencial.

En referencia a los nombres comerciales es fundamental destacar el hecho de que el uso debe ser real, efectivo y continuo (Rengifo, 2013, p.5). De esta manera en caso de ser necesario se podrá probar que en efecto la distintividad fue adquirida mediante el uso. Adicional a esto en el Artículo 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de manera expresa se manifiesta que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere con el uso. Con lo expuesto queda claro que en referencia a los nombres comerciales hay armonía en cuanto al hecho que el registro ante autoridad competente no es necesario.

En relación a las apariencias distintivas se debe destacar que expresamente en el Artículo 236 de la Ley de Propiedad Intelectual se señala que las apariencias distintivas eran consideradas solo si de establecimientos comerciales se trata. En este sentido la apariencia distintiva era dirigida a todo el conjunto que representaba como tal el establecimiento comercial y no solo a un producto o una parte en específico. De esta manera quedaba claro el hecho de que las apariencias distintivas difícilmente podían llegar a confundirse con otra figura

ya que se habla de un conjunto de elementos que formaban como tal un establecimiento comercial cuando en las otras figuras se hace referencia a un producto o un servicio en concreto.

Con lo expuesto se entiende que como tal la apariencia distintiva poseía una definición clara en donde solo se contempla a la apariencia de los establecimientos comerciales y eran protegidas de manera idéntica que los nombres comerciales. Bajo esta premisa las apariencias distintivas es aquel signo distintivo que no requiere de un registro ante la autoridad competente debido a que su distintividad será adquirida mediante el uso del mismo signo. Adicional a esto, al tratarse de un conjunto de elementos muy difícilmente se podrá confundir con otro signo distintivo y promoverá que pueda existir una acumulación de protección y no una competencia entre signos.

De la simple lectura del Artículo 236 de la Ley de Propiedad Intelectual referente a las apariencias distintivas queda clara su definición y como se ejercerá y adquirirá los derechos sobre este signo distintivo; con la implementación de una nueva normativa respecto al derecho de propiedad intelectual se pudo palpar cambios relevantes.

5.2. Las apariencias distintivas en el COESC

A diferencia de lo que ocurría en la derogada Ley de Propiedad Intelectual, en el COESC en su Artículo 427 se hace referencia a las apariencias distintivas de la siguiente manera:

“Las apariencias distintivas se adquirirán y ejercerán derechos de forma idéntica a las marcas, siempre y cuando hayan adquirido una aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano, de conformidad con el reglamento respectivo, o sean inherentemente distintivas.”

Con la simple lectura de lo previamente citado es evidente que la manera por la cual se ejercerán y adquirirán los derechos de las apariencias distintivas cambia de nombres comerciales a marcas de manera que el registro de la apariencia distintiva ahora posee la característica de que es necesario para obtener su derecho como se señala en el Artículo 364 del COESC, el cual hace referencia a que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por su registro. En relación a esto no queda claro el hecho del porque se indica que para poder adquirir y ejercer los derechos de una apariencia distintiva se debe haber adquirido aptitud distintiva en el mercado si existe norma expresa que dice que el derecho al uso exclusivo sobre la marca se adquiere con el registro.

Al obtener y ejercer sus derechos como una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su Artículo 135 en cuanto a la aptitud distintiva señala que este será considerado como un elemento constitutivo como requisito esencial para el registro. Acerca de la distintividad, las marcas por el uso llegan a obtener un lugar importante en el mercado convirtiéndose de esta manera en un signo distintivo pero esa situación no exime el hecho de que la fuerza distintiva que llega a tener un signo puede ir variando con el tiempo, perdiendo totalmente la distintividad que fue requisito esencial al momento de su registro (Gamboa, 2006, p.6). Es claro que con el uso se ganará un espacio fundamental en el mercado pese a que el tiempo puede llegar a debilitar la marca.

Por otro lado, a diferencia de la derogada Ley de Propiedad Intelectual, en el Artículo 426 del COESC se describe a la apariencia distintiva de la siguiente manera:

“Se entenderá por apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que sean aptos para distinguirlo en la presentación de servicios o venta de productos.”

Como se puede colegir en cuanto a la definición se mantiene igual que en la derogada ley de Propiedad Intelectual pero se añade que ya no solo serán establecimientos comerciales considerados como apariencias distintivas sino también se consideraran a los productos. Adicional a esto, se entiende que actualmente al momento de registrar una apariencia distintiva se debe elegir una clase de producto o de servicio. En cuanto a la clase como lo establece el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, hay que señalar que existe una clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas en adelante denominada “Clasificación Niza”; esta clasificación determina claramente para que producto o para que servicio se registrara la marca.

El COESC dio un giro sobre lo que se entendía por apariencia distintiva y proporciono al interesado la posibilidad de poder registrar una apariencia distintiva como el conjunto de elementos de un establecimiento comercial o un producto. Pese a esto permite que existan diversas interpretaciones en cuanto al hecho de que como requisito se debe adquirir aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano.

5.2.3. Procedimiento de Registro

Las apariencias distintivas dentro del Artículo 427 del COESC se señala que los derechos de este signo distintivo serán adquiridos y ejercidos de manera igual que las marcas. Dicho esto, es fundamental establecer que en la misma norma antes señalada en el Artículo 364 indica expresamente que para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca debe ser mediante el registro ante la autoridad competente, de igual manera y en el mismo sentido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina en el Artículo 154 se hace alusión a que se requiere un registro ante la oficina nacional competente para poder obtener el derecho al uso exclusivo de la marca. Por lo dicho, queda claro que en cuestión de marcas es fundamental el registro para poder obtener el derecho.

En relación al procedimiento de registro, la Decisión 486 de la Comunidad Andina se pronuncia e indica que el procedimiento se llevará a cabo de la siguiente manera:

- Una vez que se ha presentado la solicitud de registro, el Artículo 144 indica que la oficina nacional competente dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, examinará la marca de manera que se podrá establecer si cumple o no con los requisitos establecidos.
- Posterior a esto y siempre que cumpla con los requisitos establecidos, el Artículo 145 indica que la autoridad competente procederá con la respectiva publicación, en el caso de Ecuador se lo realiza en la gaceta de propiedad intelectual, a la cual el acceso es libre.
- Realizada la publicación, el Artículo 146 apunta que dentro del plazo de 30 días posteriores a la publicación, quien posea legítimo interés podrá presentar oposición a la marca en cuestión.
- En caso de existir o no oposición, el Artículo 150 es claro al indicar que en ambos casos la autoridad competente debe pronunciarse en los 30 días siguientes concluido el tiempo de oposiciones.

Por consiguiente, es claro que el procedimiento establecido para el registro es claro y con ello se concluye que con la publicación de la marca en aproximadamente 60 días la autoridad competente debe pronunciarse concediendo o rechazando el registro de la marca solicitada. Adicional a esto, dentro del procedimiento de registro en ningún momento se hace referencia a la presentación de pruebas de uso previo.

5.3. Relación entre la Ley de Propiedad Intelectual y actual COESC

Tabla 4

Relación de las apariencias distintivas entre la derogada Ley de Propiedad Intelectual y COESC

Ley de Propiedad Intelectual	COESC
Se adquirirán los derechos y ejercerán de manera idéntica que un nombre comercial.	Se adquirirán los derechos y ejercerán de manera idéntica que una marca.
En caso de existir registro este se lo realizaría como nombre comercial.	Cabe la posibilidad de elegir una de entre todas las clases productos o servicios contemplados en la clasificación internacional Niza.
Se considera apariencias distintivas a los establecimientos comerciales.	Se considera apariencias distintivas a los establecimientos comerciales y productos.

Apartado de: Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y la Ley de Propiedad Intelectual , 2016

En cuanto a lo indicado es pertinente analizar lo que la actual normativa ecuatoriana hace referencia ya que se requiere el registro de una apariencia distintiva para que se la pueda adquirir y ejercer sus derechos.

En cuanto a esto en el proceso 95 del 2008 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que:

“La concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma“

Lo previamente citado permite ver que es indispensable el registro ya que se hace referencia a que se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la misma norma y que toda prohibición será razón suficiente para que el registro sea negado. En la misma línea queda claro que en lo referente a marcas es indispensable que exista un registro ante la autoridad competente.

Al incluir dentro de la definición de la apariencia distintiva a los productos permite plantear la interrogante de si en realidad se está llevando a cabo el registro de una apariencia distintiva o el registro de un diseño industrial debido

a que conceptualmente son muy similares y se pueden confundir de manera que se puede estar registrando de manera errónea.

Las apariencias distintivas y los diseños industriales guardan un alto grado de similitud en cuanto a lo que se refiere a su definición, en alusión a esto en el proceso 187 del año 2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que un diseño industrial no podrá ser confundido con otros signos distintivos debido a que se busca la transparencia en el mercado. Se plantea como ejemplo que si llegara a existir una marca tridimensional registrada o solicitada, un diseño industrial confundible o semejante no podrá ser registrado. En este sentido, es evidente que en caso de que se llegue a permitir el registro de diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, de una manera u otra esto provocaría un problema casi irreparable en el comercio subregional.

Adicional a lo señalado y en la práctica debido a las ventajas que poseen las apariencias distintivas sobre los diseños industriales, es evidente que se va a optar por registrar más apariencias distintivas que diseños industriales de manera que cada vez los diseños industriales quedaran totalmente en un segundo plano. Entre las ventajas que poseen las apariencias distintivas contra los diseños industriales prima el hecho de que la apariencia distintiva al adquirirse y ejercerse los derechos de manera igual que una marca podrá ser renovada de manera que el derecho acabara en el momento que ya no se realice la renovación; por otro lado el costo que se maneja para el registro de un diseño industrial será mucho más significativo que el costo del registro de una marca.

En cuanto a lo que indica la normativa ecuatoriana también se permite presentar la interrogante de si es necesario que previo al registro de la apariencia distintiva, este sea usado de manera que se obtenga distintividad dentro del mercado ecuatoriano. Uno de los requisitos que para el registro de

una marca se lleve a cabo es necesario el uso previo pero el Artículo 427 del COESC da a entender que si se requiere del uso de la apariencia distintiva.

Se crea una interrogante en este sentido ya que al solicitar el uso como tal de la apariencia distintiva, permite que se interprete que al momento del registro se presente pruebas de uso; cuando las pruebas de uso serán solicitadas siempre que se trate de una cancelación de registro por falta de uso, esto se ve claramente expresado en el Artículo 378 del COESC.

Con esto se entiende que al momento de presentar esta acción se requiere que el titular de la marca demuestre el uso de su marca, esta situación se encuentra recogida en el Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y en ningún caso se hace referencia a que se debe presentar pruebas de uso al momento del registro de la marca. En este sentido dentro del mismo Artículo 378 del COESC se indica que aun cuando no se esté utilizando la marca, el titular tiene un tiempo determinado para hacer uso de ella de la siguiente manera:

“No podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en vía administrativa”

De la simple lectura de lo previamente citado se aprecia que la normativa ecuatoriana respecto al uso de una marca es clara ya que expresamente señala que al momento del registro no se requiere del uso de la misma. Además de que una vez registrada se aprecia que tampoco se requiere su uso debido a que el tiempo que la misma normativa otorga es de tres años contados a partir de la respectiva resolución.

En relación con lo mencionado en el proceso 187 del 2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica que existe la obligación de utilizar la marca en el mercado después de llevarse a cabo el registro; al igual que en nuestra normativa es evidente que posterior al registro de una marca se debe

hacer uso de ella ya que de otra manera se podrá dar a entender que el registro fue hecho de mala fe y con la única finalidad de ser el titular de la marca mas no de darle el uso esperado.

En la esfera del registro de las apariencias distintivas se arrojan varias interrogantes que afectan tanto a la autoridad competente como a los interesados de registrar una apariencia distintiva ya que no tienen claros los parámetros establecidos para poder conceder o rechazar el registro de este signo.

Finalmente, es evidente que lo que se establecía dentro de la derogada Ley de Propiedad Intelectual era claro y direccionado única y exclusivamente a los establecimientos comerciales. Esta situación se torno confusa al momento de que en el COESC se incluyo a los productos y la particularidad de que las apariencias distintivas deben "haber adquirido una aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano".

6. CONCLUSIONES

El derecho de propiedad intelectual se encuentra reconocido en el Ecuador tanto en la Constitución de la República como en la normativa específica, por lo que se entiende que el Ecuador brinda el espacio pertinente para que esta rama del derecho se desarrolle. Se ha podido apreciar que con el pasar de los años y con la evolución marcaria ha permitido que nuevos signos sean incorporados dentro de la normativa, este es el caso de las apariencias distintivas.

En cuanto al origen de las apariencias distintivas, estas nacen con el desarrollo jurisprudencial de las cortes y tribunales de Estados Unidos y son conocidas como *trade dress*, este término es comúnmente utilizado para reconocer al conjunto de elementos que identifican a un establecimiento comercial o un producto (Villavicencio, 2016, p.13). Es fundamental recalcar que el *trade dress* considera que aquellos elementos que carecen de distintividad por si solos pueden en conjunto y mediante el uso ser distinguidos con su origen por parte del consumidor.

En adición a lo señalado el régimen marcario en Estados Unidos es declarativo, con esto se quiere decir que con el uso se adquiere el derecho, concepto vinculado con la distintividad adquirida; situación que en nuestro país no ocurre de igual manera ya que en el caso de las marcas en particular el derecho al uso exclusivo se adquiere con su registro ante la autoridad competente como se contempla en el Artículo 364 del COESC. En ese mismo sentido en cuanto al uso exclusivo de una marca el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se pronuncia de igual manera que tanto la norma supranacional como la norma nacional manejan el mismo criterio.

Por otro lado hay que prestar atención en el hecho de que las apariencias distintivas poseen características muy semejantes con otras figuras que en la práctica pueden llegar a ocasionar que estas similitudes generen cierta

confusión y permitan determinada apertura a que los usuarios encuentren beneficios y se incentiven al uso de algunas figuras sobre otras. Nuestra legislación reconoce la acumulación de protección de manera que no se tendrá que elegir, más bien entre más protecciones posea existirán menos posibilidades de que sean vulnerados los derechos del titular. Si bien es cierto tanto los diseños industriales como las marcas tridimensionales poseen muchas semejanzas con las apariencias distintivas pero pese a estas similitudes en esencia cada una posee un rasgo característico que permite diferenciar la una de las otras.

El Ecuador contempla a las apariencias distintivas dentro de su ordenamiento jurídico y en la actualidad permite que se registre tanto establecimientos comerciales como productos. En base al análisis realizado a la normativa de los países miembros de la Comunidad Andina se determinó que la figura del *trade dress* o apariencias distintivas no se contemplan dentro de la normativa de los países analizados, como tampoco se encuentra establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Pese a no existir norma expresa respecto a esta figura no significa que no han existido pronunciamientos respecto al *trade dress* ya que tanto en resoluciones emitidas por la autoridad competente como en interpretaciones prejudiciales se las ha podido evidenciar.

En la derogada Ley de Propiedad Intelectual en un inicio se establecía que las apariencias distintivas únicamente aplicaban a los establecimientos comerciales y sus derechos se podían proteger sin necesidad de un registro como si de un nombre comercial se tratase.

En la actual normativa las apariencias distintivas ya no solo se consideran a los establecimientos comerciales ya que se incluyó a los productos. Esta modificación realizada en el COESC ha permitido que se generen algunas interrogantes. Entre estas se encuentra el hecho de que en el Artículo 427 de la norma indicada se hace referencia a la adquisición y ejercicio de los derechos de las apariencias distintivas de igual manera que las marcas. En cuanto a esto

se interpreta que se requiere la formalidad del registro para poseer el derecho al uso exclusivo. Adicional a esto, se plantea otra interrogante acerca de la manera de adquirir aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano debido a que no queda totalmente claro si se requiere del uso previo de la apariencia distintiva para que de esta manera los consumidores puedan ir diferenciándola de otras de su clase.

Al no especificar claramente si se requiere el uso antes o después del registro de la apariencia distintiva se permite generar un grado de incertidumbre para los interesados en el registro de este signo y también provoca que la autoridad competente posea mucha discrecionalidad al momento de emitir la respectiva resolución ya que lo que es distintivo para un examinador no lo será para otro y evidentemente esto afectara de manera directa a los interesados del signo.

Se evidencia que el uso exclusivo a la marca se adquiere con el registro, en cuanto a esto la norma es precisa pero en referencia a las apariencias distintivas esta situación no queda clara al momento que condiciona el registro de la apariencia distintiva al hecho de haber adquirido aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano. De ser el caso que para llevar a cabo el registro de una apariencia distintiva se requiera presentar pruebas de uso esto es contradictorio con el hecho de que el único momento para solicitar pruebas de uso es ante una acción de cancelación por falta de uso.

Por otro lado, conforme las solicitudes de registro de apariencias distintivas, la autoridad competente no está cumpliendo con los plazos establecidos en la norma supranacional de manera que los interesados en el signo se están viendo directamente afectados ya que no obtiene el pronunciamiento esperado. Finalmente, es claro que la sección que le corresponde a las apariencias distintivas en el COESC permite muchas interpretaciones que a su vez permiten que por parte de la autoridad exista mucha discrecionalidad sobre su resolución que emite la autoridad competente. Esta situación genera que los interesados en el registro sientan inseguridad acerca de este signo porque no

se encuentra claramente establecidos los parámetros y lineamientos a seguir para que su registro sea exitoso.

Por las mismas interpretaciones que se pueden derivar de los artículos que se contemplan respecto de las apariencias distintivas se crean dudas que pueden tornarse contradictorias. Una de ellas radica en que si se solicita que la apariencia distintiva haya ganado aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano esto se puede entender que se debía dar uso al signo previo al registro. En cuanto al registro ha quedado claro que si bien es cierto la misma norma pide que las marcas sean utilizadas, no se indica que estas serán utilizadas al momento de su registro sino se otorga un tiempo determinado para ello posterior a la resolución favorable. En ese sentido no tendría razón de ser el hecho de que se solicite para un registro el uso de la apariencia distintiva.

Al no quedar claro esto, las apariencias distintivas en base a la derogada ley los titulares que no registraban sus signos puede que en la actualidad con la incorporación del COESC sientan inseguridad acerca de su titularidad y tampoco puedan hacer mayor cosa hasta no clarificar como la autoridad competente interpretará la norma vigente.

REFERENCIAS

- Alfagres S.A. vs. Compañía Colombiana de Cerámica S.A. – Colcerámica S.A. (2015). Interpretación prejudicial dentro del proceso 208-IP-2015. (Tribunal de Justicia Andino 07 de diciembre de 2015)
- Arki Muebles S.A.C. vs. Arqui Muebles S.A. (2013). Interpretación prejudicial dentro del proceso 248-IP-2013. (Tribunal de Justicia Andino 21 de mayo de 2014)
- Arochi, R. (2012). La distintividad adquirida en tratados internacionales y otras jurisdicciones. Recuperado el 10 de agosto de 2018 de <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/8994/11044>
- Berger, F. (2008). La apariencia distintiva (trade dress): un signo marcario en expansión. (Tesis de maestría). Universidad de Palermo.
- Canaval, J. (2008). Manual de Propiedad Intelectual. Editorial Universidad del Rosario. Colombia
- Cariño, A. (sf). La propiedad industrial y la oficina española de patentes y marcas 50 años de evolución. Recuperado el 2 de agosto de 2008 de <http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/394/ANA%20CARI%C3%91O.pdf>
- Castro, J. (2012). Las marcas no tradicionales. Recuperado el 27 de junio de 2018 de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4112068.pdf>
- CCC ACQUISITION CORPORATION vs. S.M.P CLOTHING S.R.L. (2014). Interpretación prejudicial dentro del proceso 202-IP-2014. (Tribunal de Justicia Andino 20 de febrero de 2015)
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. (2016). Registro Oficial No. 899 de 9 de diciembre de 2016.

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. Reformas en Registro Oficial Suplemento No. 653 de 21 de diciembre de 2015.

Compañías de Cervezas Nacionales C.A. vs. Compañía Cervecera Ambev Ecuador S.A. y Compañía Cristalería del Ecuador S.A. Cridesa. (2006). Interpretación prejudicial dentro del proceso 129-IP-2006. (Tribunal de Justicia Andino 04 de octubre de 2016)

Comunidad Andina de Naciones. sf. ¿Qué es la CAN? Recuperado el 2 de agosto de 2018 de <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina>

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (1883). Recuperado el 28 de junio de 2018 de http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

Cornejo, C. (2011). La marca tridimensional. Recuperado de <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>

Darío Rodríguez Escalante vs. Sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. (2012). Interpretación prejudicial dentro del proceso 122-IP-2012. (Tribunal de Justicia Andino 10 de octubre de 2012)

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Recuperado el 26 de mayo de 2018 de http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223651

Destilería Zhumir C. Ltda. Vs. Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. (2015). Interpretación prejudicial dentro del proceso 85-IP-2015. (Tribunal de Justicia Andino 27 de mayo de 2015)

Dione Katiushka Concha García vs. Colgate Palmolive Company. (2014). Interpretación prejudicial dentro del proceso 187-IP-2014. (Tribunal de Justicia Andino 13 de mayo de 2015)

- Emaran S.A.C. vs. Empresas Andinas S.A. (2013). Interpretación prejudicial dentro del proceso 234-IP-2013. (Tribunal de Justicia Andino 13 de mayo de 2014)
- Errázuriz, C. (2010). Indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Recuperado el 26 de marzo de 2018 de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v37n2/art02.pdf>
- Gamboa, P. (2006). La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486. Recuperado el 14 de julio de 2018 de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/download/16361/16767>
- García, V. y Amunátegui, H. (1992). Legislación sobre propiedad industrial análisis, jurisprudencia y guía práctica. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile. Chile
- García, G. (2009). La registrabilidad de los lemas comerciales y su necesaria flexibilización. Recuperado el 2 de mayo de 2018 de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110478.pdf>
- García, I. (2017). Trade dress, imagen empresarial o apariencia distintiva: como objeto de protección dentro de una franquicia. Recuperado el 20 de junio de 2018 de <http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/viewFile/386/341>
- Granados, L. (sf). Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Recuperado el 25 de mayo de 2018 de <https://books.google.com.ec/books?id=PeYqAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Harinera del Valle S.A. vs. Organización Solarte & CIA. S.C.A. (2014). Interpretación prejudicial dentro del proceso 66-IP-2014. (Tribunal de Justicia Andino 19 de junio de 2014)

- Industria Alimenticias Cusco S.A. vs. Corporación Oro Verde S.A.C. (2015). Interpretación prejudicial dentro del proceso 217-IP-2015. (Tribunal de Justicia Andino 24 de agosto de 2015)
- Interpharm del Ecuador S.A. vs. Johnsondiversey, INC. (2008). Interpretación prejudicial dentro del proceso 095-IP-2008. (Tribunal de Justicia Andino 27 de octubre de 2008)
- Jaramillo, P. (2014). El nombre comercial. Recuperado el 20 de abril de http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/55706/1/JAHJ_TESIS.pdf
- León, M. (2009). La marca sonora y el derecho de autor en Guatemala. Recuperado el 19 de marzo de 2018 de https://www.ceddet.org/wp-content/themes/ceddet/pdf/revistas/propiedad_industrial/n5_propiedad_intelectual.pdf
- Ley de Propiedad Intelectual. (2006). Registro Oficial No. 426 de 28 de diciembre de 2006
- Liévano, J. (2011). Aproximación a las marcas no tradicionales. Recuperado el 10 de marzo de 2018 de <http://www.redalyc.org/pdf/3600/360033194006.pdf>
- Llobregat, Luisa. (2007). Temas de Propiedad Industrial Segunda Edición. Editorial La Ley. Alicante- España
- Llobregat, M. (2002). Temas de Propiedad Industrial Primera Edición. Editorial La Ley. Alicante- España
- Maraví, A. (sf). Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. Recuperado el 20 de mayo de 2018 de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13774/14398>
- Millán. F. (2012). La denominación de origen: su protección jurídica. Editorial Reus, S.A.

- Metke, R. (2007). El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Recuperado el 3 de mayo de 2018 de <http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf>
- Montalvo, M. (2007). El marco jurídico de la propiedad intelectual en México. Recuperado el 15 de marzo de 2018 de <http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/15/tmontalvo15.pdf>
- Nestlé Perú S.A. vs Good Foods S.A. (2005). Resolución N° 136-2005/CCD-INDECOPI de 23 de noviembre de 2005. Recuperado el 3 de abril de 2018 de <https://www.consumidor.gob.pe/documents/20182/143803/136-2005.pdf>
- O'Callaghan, X. (2001). Propiedad Industrial Teoría y Práctica. Editorial centro de estudios ramón areces, S.A.
- Oficina Española de Patentes y Marcas, (sf). Diseños Industriales. Recuperado el 10 de julio de 2018 de https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/internacionalizacion/diseño_industrial/
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2004). Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina. Recuperado el 1 de agosto de 2018 de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_30.doc
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2016). Principios básicos de la propiedad industrial. Recuperado el 18 de mayo de 2018 de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2013). Las indicaciones geográficas: Introducción. Recuperado el 20 de marzo de 2018 de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf

- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (1994). Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas conceptos básicos manual de formación de la OMPI. Recuperado el 20 de julio de 2018 de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_653.pdf
- Otero, J. (2008). Reflexiones sobre el diseño industrial. Recuperado el 15 de abril de 2018 de https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6417/reflexiones_otero_AFDUA_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Pazmiño, A. (2009). Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos. Recuperado el 25 de julio de 2018 de http://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/5-introduccion_al_derecho.pdf
- Porras, A. (sf). Marcas Olfativas, ¿Por qué no? Recuperado el 18 de agosto de 2018 de http://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002047_olores.pdf
- Posey y Dutfield, (1999), Más allá de la propiedad intelectual. Fondo mundial para la naturaleza y editorial Nordan- Comunidad
- Ríos, R. (sf). Propiedad Intelectual. Recuperado el 20 de julio de 2018 de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833/12.pdf>
- Rey y Villar. (2014). El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la unión europea. Recuperado el 29 de marzo de 2018 de <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/1919/912>
- Rengifo, E. (2013). El nombre comercial. Recuperado el 20 de mayo de 2018 de <https://www.minjusticia.gov.co/InvSocioJuridica/DboRegistros/GetPdf?fileName=El%20nombre%20comercial.pdf>

- Roselló, B. (2001). La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la decisión 486 de la comunidad andina de naciones. Recuperado el 25 de mayo de 2018 de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5109622.pdf>
- Schmitz, C. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. Recuperado el 15 de marzo de 2018 de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf>
- SENAPI. (2016). Memoria 2016. Recuperado el 25 de julio de 2018 de <http://www.senapi.gob.bo/snpPdfMemoriasAnuales/memoria2016.pdf>
- Tresmontes Lucchetti S.A. vs. Societe Des Produits Nestle S.A. (2014). Interpretación prejudicial dentro del proceso 308-IP-2014. (Tribunal de Justicia Andino 21 de agosto de 2015)
- Unilever N.V. vs. Grasas S.A. (2015). Interpretación prejudicial dentro del proceso 285-IP-2015. (Tribunal de Justicia Andino 05 de noviembre de 2015)
- Valdez, R. (2011). Valores de Propiedad Intelectual: las marcas colectivas. Recuperado el 15 de agosto de 2018 de <http://www.ipica-project.eu/sites/default/files/workshops/Collective%20Marks-%20An%20intangible%20value%20that%20increases%20revenues.pdf>
- Villavicencio, L. (2016). El trade dress en el derecho marcario costarricense. Recuperado el 3 de abril de 2018 de https://www.ceddnet.org/wp-content/themes/ceddet/pdf/revistas/propiedad_industrial/n12_propiedad_industrial.pdf

