



FACULTAD DE DERECHO

**ANÁLISIS DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO MARCARIO EN LA
LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y SUS EFECTOS EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL**

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos
para optar por el título de.

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República

Profesor Guía

Dr. Santiago Bustamante Sáenz

Autor

Hipatia Donoso Garzón

Año

2011

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

.....
Dr. Santiago Bustamante Sáenz
Doctor en Jurisprudencia
C.I.: 1707451660

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.

.....

Hipatia Donoso Garzón

C.I.: 0502006182

AGRADECIMIENTO

A todas las personas que han impulsado la realización de este trabajo, especialmente al Dr. Santiago Bustamante Sáenz, profesor y amigo a quien admiro y respeto.

DEDICATORIA

A mi familia fuente de amor y de enseñanza por su constante apoyo, aliento y confianza en cada paso de mi vida.

RESUMEN

En este trabajo se investiga la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario en Ecuador y sus incidencias en el comercio internacional, específicamente los conflictos derivados de las importaciones paralelas de productos marcados.

A fin de tener una idea clara sobre el agotamiento del derecho marcario, se revisan las nociones fundamentales sobre marcas, como las características y funciones principales.

También se puntualizan los derechos y limitaciones derivados del registro marcario en nuestro país, tomando como base normativa la Ley de Propiedad Intelectual, Decisión 486 y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Con esta información, se analiza el principio del agotamiento del derecho marcario y las importaciones paralelas, desde la perspectiva del titular del registro marcario, consumidor y la libre empresa.

Concluyéndose que el Ecuador al aplicar el criterio del agotamiento marcario internacional, no soluciona el conflicto generado por las importaciones paralelas, debiendo buscarse soluciones que equilibren los intereses de las partes involucradas y que nos acerquen a la aplicación de un criterio uniforme en todos los países del mundo, consecuente con la tendencia mundial a la globalización de mercados.

ABSTRACT

This paper contains a research about the application of the principle of exhaustion of trademark rights in Ecuador and its effects on international trade, specifically the conflicts arising from parallel imports of marked products.

In order to have a clear idea of the exhaustion of trademark rights, we review the fundamental notions of marks, such as main characteristics and functions.

Also spell out the rights and limitations arising from trademark registration in our country, based on standard intellectual property law, Decision 486 and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

With this information, we analyze the principle of exhaustion of trademark rights and parallel importations, from the perspective of the owner of trademark registration, consumer and enterprise.

Concluding that Ecuador by applying the criterion of international trademark exhaustion does not solve the conflict generated by parallel importations, and must look for solutions that balance the interests of the parties involved and bring us closer to the implementation of a uniform standard in all the countries around the world, consistent with the global trend of market globalization.

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
1 CAPÍTULO I NOCIONES GENERALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y RELACIÓN CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS.....	3
1.1 DIVISIÓN DOCTRINARIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	3
1.1.1 DERECHOS DE AUTOR.....	4
1.1.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL	7
1.1.2.1 PATENTES	7
1.1.2.2 MODELOS DE UTILIDAD	9
1.1.2.3 DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES	10
1.1.2.4 MARCAS	11
1.1.2.5 INDICACIONES GEOGRÁFICAS.....	15
1.1.3 OBTENCIONES VEGETALES	17
1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES E IMPORTANCIA DE LAS MARCAS	20
1.2.1 DISTINTIVIDAD.....	21
1.2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA.....	22
1.3 TIPOS DE MARCAS	23
1.3.1 NATURALEZA DEL SIGNO.....	25
1.3.1.1 DENOMINATIVA	25
1.3.1.2 GRÁFICA	26
1.3.1.3 MIXTA.....	27
1.3.2 FUERZA DISTINTIVA.....	28
1.3.2.1 MARCAS DE FANTASÍA.....	29
1.3.2.2 MARCAS ARBITRARIAS	31
1.3.2.3 SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS	32
1.3.3 MARCAS NOTORIAS Y DE ALTO RENOMBRE	34

2 CAPITULO II DERECHOS Y LIMITACIONES DERIVADOS DEL REGISTRO MARCARIO EN EL ECUADOR	39
2.1 DERECHOS DE MARCA	39
2.1.1 DERECHOS MARCARIOS CONCEDIDOS DE ACUERDO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ECUADOR.....	40
2.1.1.1 USO EXCLUSIVO DE LA MARCA	40
2.1.1.2 OPOSICIÓN FRENTE A TERCEROS	42
2.1.1.3 RENOVACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO	47
2.1.2 DERECHOS CONCEDIDOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN ANDINA (DECISIÓN 486).....	48
2.1.2.1 USO EXCLUSIVO DE LA MARCA	49
2.1.2.2 OPOSICIÓN FRENTE A TERCEROS	51
2.1.2.3 RENOVACION DEL REGISTRO MARCARIO	58
2.1.3 DERECHOS CONCEDIDOS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO ADPIC	59
2.1.3.1 USO EXCLUSIVO DE LA MARCA	60
2.1.3.2 OPOSICIÓN FRENTE A TERCEROS	64
2.1.3.3 RENOVACION DEL REGISTRO MARCARIO	66
2.2 LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE MARCA	67
2.2.1 LIMITACIONES DE ACUERDO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ECUADOR.....	68
2.2.2 LIMITACIONES DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN ANDINA (DECISIÓN 486).....	73
2.2.3 LIMITACIONES DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)	78
3 CAPITULO III DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO MARCARIO Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS EN EL ECUADOR	80

3.1	DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO MARCARIO	80
3.1.1	CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO MARCARIO	82
3.1.1.1	CONDICIONES OBJETIVAS	83
	LA PRIMERA COMERCIALIZACIÓN.....	84
	EL ELEMENTO TERRITORIAL DEL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO	86
	EL AGOTAMIENTO MARCARIO NACIONAL.....	88
	EL AGOTAMIENTO MARCARIO REGIONAL O SUPRANACIONAL.....	89
	EL AGOTAMIENTO MARCARIO INTERNACIONAL	92
3.1.1.2	CONDICIONES SUBJETIVAS	96
3.1.1.2.1	LA NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO	98
3.2	LAS IMPORTACIONES PARALELAS.....	100
3.2.1	DERECHOS E INTERESES DEL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO	102
3.2.2	DERECHOS DEL PÚBLICO CONSUMIDOR	104
3.2.3	DERECHO A LA LIBRE CONCURRENCIA Y A EVITAR CONDUCTAS MONOPÓLICAS	108
3.3	PARTICULARIDADES DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS EN EL ECUADOR	110
3.4	EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO EN EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)	116
4	CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	120
4.1	CONCLUSIONES.....	120
4.2	RECOMENDACIONES.....	121
	BIBLIOGRAFIA	123
	ANEXOS	126

INTRODUCCIÓN

Dentro de las diferentes ramas que tiene el Derecho, se encuentra la Propiedad Intelectual que nace del desarrollo de la humanidad y su constante creación e invención, ya que mediante esta rama se protegen las ideas y creaciones del ingenio del ser humano. La Propiedad intelectual se divide en tres categorías: 1) los derechos de autor; 2) la propiedad industrial, conformada a su vez por: patentes, dibujos y modelos industriales, marcas e indicaciones geográficas; y 3) obtenciones vegetales.

Las marcas en particular, al ser signos que permiten distinguir productos o servicios en el mercado, han llegado a tomar un papel preponderante en el comercio mundial, debido a que el público consumidor condiciona su elección en base al reconocimiento de la marca deseada, ya que la relaciona con los productos o servicios que distingue, su origen empresarial, junto con las características, cualidades y funciones buscadas.

El registro como marca de un signo distintivo en principio parece otorgar un derecho monopólico a su titular en cuanto al uso de la marca, ahora bien el agotamiento del derecho aparece como una limitación al ejercicio de los derechos concedidos a favor del titular del registro marcario, específicamente al ejercicio del derecho de acción para impedir que terceras personas usen en el comercio la marca registrada, una vez que estos han sido puestos en el comercio por su titular o por otros relacionados económica o jurídicamente con él.

La aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario, concede la libertad para que terceras personas realicen actos de comercio, como por ejemplo, importaciones paralelas de productos marcados, que limitan la exclusividad del titular marcario en cuanto a la comercialización de los productos distinguidos por su marca, dentro de un límite territorial establecido, fomentando el libre comercio y la libre competencia.

Actualmente, gracias al desarrollo tecnológico que se ha venido dando desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XX, el comercio internacional se ha convertido en una de las principales actividades económicas del mundo,

esto implica no sólo un desarrollo y cambio en el Derecho que debe adoptarse implantando normas que impulsen el desarrollo de la actividad comercial, sino también para introducir normas que regulen de manera equilibrada los intereses de las partes involucradas, sin entorpecer el innegable proceso de globalización de mercados en el mundo.

Es así que la importancia de este estudio reside en analizar la postura del Ecuador frente al conflicto generado por las importaciones paralelas de productos marcados, su relación con la normativa andina (Decisión 486) y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), al igual que las consecuencias económicas y jurídicas generadas por la postura adoptada por nuestro país.

1 CAPÍTULO I NOCIONES GENERALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y RELACIÓN CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1.1 DIVISIÓN DOCTRINARIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual comprende todas las invenciones o creaciones del hombre, derivadas de su ingenio. La legislación ecuatoriana protege la propiedad intelectual y la divide de la siguiente manera:

“Art. 1.- (...) La propiedad intelectual comprende: 1. Los derechos de autor y derechos conexos; 2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: a) Las invenciones; b) Los dibujos y modelos industriales; c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; g) Los nombres comerciales; h) Las indicaciones geográficas; e, i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial. 3. Las obtenciones vegetales.”¹

Como se observa, la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual, intenta abarcar todas las posibles creaciones del ser humano y dividir las en tres grandes grupos que son: derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial y obtenciones vegetales.

Dentro del presente estudio se realizará una breve explicación de estas tres sub divisiones de la propiedad intelectual, haciendo énfasis en lo que se refiere a la propiedad industrial, específicamente a marcas.

¹ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 1, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 3

1.1.1 DERECHOS DE AUTOR

El derecho de autor, se reconoce y protege por el sólo hecho de crear una obra, con lo cual se deduce que es una obra original, elemento esencial para ser reconocida. Por ello no requiere de registro o cumplimiento de alguna formalidad, pues la protección que brinda el Estado a este tipo de obras nace al mismo tiempo en el que la obra se realiza o se ve plasmada físicamente.

La Ley de Propiedad Intelectual reconoce y garantiza los derechos de los autores y de los demás titulares de sus obras, y dice también que:

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

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

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

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.”²

Este artículo expresa claramente que la protección al derecho de autor, no tiene límites en el sentido de que no se exige el cumplimiento de formalidad alguna para su reconocimiento, es más le da un alcance extraterritorial y universal a esta protección porque reconoce las obras realizadas en el extranjero al igual que las realizadas a nivel nacional. También protege las obras realizadas por extranjeros y nacionales, nuevamente independiente del lugar geográfico en el que se realizó la obra.

²Ley de Propiedad Intelectual, Art. 5, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 5

Por otro lado reconoce también, los derechos conexos, es decir los derechos de personas distintas al autor a quienes también les corresponde beneficiarse de los derechos económicos que se deriven de la obra, con el fin de que los artistas, intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, tengan derecho a un rédito económico derivado de la obra realizada.

La Ley reconoce que el ámbito de protección del derecho de autor es el siguiente:

“Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.”³

En este sentido, el derecho de autor se puede clasificar por el ámbito de creación, en obras literarias y obras artísticas; diferenciando este derecho de creación de la obra con el derecho de propiedad del objeto material en el que dicha obra se encuentre plasmada, esto con el objetivo de proteger a su creador. Esto debido a que la obra se protege en sí misma y bajo este concepto se debe proteger también a su creador, sin perjuicio de que el objeto en el cual esté plasmada la obra sea o no de su propiedad. Es decir que a pesar de que el creador de una obra no sea el propietario de la misma, el derecho de autor lo sigue amparándolo por ser la persona de quién emergió dicha creación. Esto sucede por ejemplo en los casos de las obras por encargo, en donde la titularidad o propiedad de la obra recae sobre el comitente (persona que encargó la obra), pero el creador de la obra sigue siendo la persona que la realizó.

Tanto las obras literarias como artísticas poseen el mismo grado de protección, que nuevamente recalca la ley, es independiente del cumplimiento de cualquier formalidad, pues nace con la obra, más no con su registro.

³Ley de Propiedad Intelectual, Art. 8, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 11-12

Las obras literarias son aquellas obras expresadas a través del lenguaje, por lo que pueden ser leídas y escuchadas. En ellas, la obra en sí misma constituye un relato o narración de algún suceso, en el que se incorporan detalles que permiten transmitir sentimientos y sensaciones al lector.

Dentro del amplio conjunto de las obras literarias, destacan la poesía, las novelas y cuentos.

La protección de las obras nace al momento de ser expresadas por cualquier forma de expresión como la representación física en un manuscrito, libro, etc., o a su vez al momento de transmitirlo a terceras personas de manera oral u otra, ya que las ideas no son apropiables, por ende no tienen ninguna protección legal. Con ello podemos ver que en varias obras literarias se utiliza una misma idea o un mismo concepto o incluso un mismo acontecimiento sea este real o ficticio, para narrar la historia. Sin embargo cada obra literaria es única, por la utilización de matices y figuras literarias que el autor con su ingenio logre plasmar en la obra, esto con el fin de hacerla irrepetible por otros.

La Ley otorga derechos tanto morales como patrimoniales al autor y demás personas involucradas al momento de crear la obra, con lo cual quedan protegidos y serán reconocidos como creadores de las obras en el tiempo.

Por su parte las obras artísticas son un conjunto de obras que son apreciadas principalmente por el sentido de la vista por lo que comúnmente se les conoce como obras visuales. Dentro de este grupo destacan la pintura, escultura, fotografía y la arquitectura.

El trabajo realizado en este tipo de obras, se basa en las formas, líneas, colores, y demás que ayuden a dar cuerpo a la obra, por lo que depende en gran medida del artista, lograr el efecto deseado.

Como previamente se manifestó, las obras artísticas son protegidas desde su concepción, sin necesidad de cumplir con ninguna formalidad, por ello no requieren de registro para ser protegidas.

En el caso de las obras artísticas la protección se extiende incluso a los bocetos y ensayos de la obra que aunque puedan ser modificadas para obtener la obra terminada, también reciben la misma protección.

Al igual que en las obras literarias, los creadores de la obras artísticas poseen derechos morales, patrimoniales y conexos.

1.1.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial, se refiere principalmente al segmento de las creaciones del hombre que pueden ser manufacturadas mediante procesos industriales para su posterior comercialización.

La importancia de la propiedad industrial es indiscutible, puesto que permite por un lado proteger al creador, al otorgarle derechos mediante el registro de su creación y por otro lado al público consumidor en general, ya que mediante la fabricación industrial de estas creaciones, pueden acceder a ellas libremente, terminando en una mejor calidad de vida para la sociedad en general.

En este gran grupo de creaciones que forman parte de la propiedad industrial, se encuentran entre otros las patentes, modelos y diseños industriales, marcas y obtenciones vegetales, que se analizarán con posterioridad.

1.1.2.1 PATENTES

Las patentes adquieren cada vez más y más importancia, y conforme con el avance de la tecnología las creaciones y nuevos inventos han venido surgiendo con mayor frecuencia, pues por medio de una patente se protege tanto productos como procedimientos, siempre que cumplan con las características de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

La Ley de Propiedad Intelectual define los requisitos de patentabilidad en los siguientes artículos:

“Art. 122.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.”⁴

⁴ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 122, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 59

En el segundo párrafo del mismo artículo se define al estado de la técnica como:

“todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. (...) también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.”⁵

Por lo tanto la patente es nueva, cuando su contenido no es conocido o no ha sido tratado por ningún medio antes de la fecha de solicitud de la patente. A más de esto, el estado de la técnica se extiende a las solicitudes presentadas en Ecuador que tengan una fecha de prioridad anterior a la fecha de publicación del documento o solicitud que se encuentre en el estado de la técnica. Esta distinción se realiza sólo en lo que se refiere al análisis del cumplimiento del requisito de novedad.

El nivel inventivo por su parte, es definido en el artículo 123 de la Ley de Propiedad Intelectual, que dice:

“Art. 123.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”⁶

Significa que el nivel inventivo se mide con respecto a la sorpresa si se puede decir, que un invento tenga con respecto a encontrar una solución a un problema establecido, siempre que la solución aportada en la patente solicitada no resulte obvia para una persona versada, experta en la materia o que haya

⁵ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 122, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 59-60

⁶ Ídem, Pág. 61

sido conocida con anterioridad, es decir que se encuentre dicha solución dentro del estado de la técnica.

Lo primordial en cuanto al nivel inventivo según el Tratadista Manuel Pachón, es: *“(…) que el contenido de la regla técnica no se derive de manera evidente del Estado de la Técnica”*⁷

Por su parte la aplicación industrial se define en el mismo cuerpo legal como:

*“Art. 124.- (...) una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.”*⁸

Con esta característica el producto o procedimiento inventado, debe poderse producir o utilizar, respectivamente a nivel industrial, en las actividades productivas dentro de cualquier rama de la industria.

1.1.2.2 MODELOS DE UTILIDAD

Los modelos de utilidad por su parte consisten en toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de un objeto o de alguna de las partes del objeto, que permiten un diferente o mejor funcionamiento, utilización o fabricación, del objeto que lo incorpora.

La Ley de Propiedad Intelectual los define como:

“Art. 159.- Se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía; así como cualquier otra creación nueva susceptible de

⁷ PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed., 1995, Pág. 62

⁸Ley de Propiedad Intelectual, Art. 124, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 61

aplicación industrial que no goce de nivel inventivo suficiente que permita la concesión de patente.”⁹

De acuerdo a esta definición de la ley podemos entender que los modelos de utilidad no cumplen precisamente con los requisitos de patentabilidad, debido a que para su creación, se utilizan objetos que se encuentran previamente en el estado de la técnica con el fin de realizar modificaciones que permitan obtener un mejor funcionamiento del objeto, o a su vez un nuevo funcionamiento del mismo. Con lo cual por medio de los modelos de utilidad no se crean nuevos objetos o procedimientos, como en el caso de la patente, sino que se da un funcionamiento o utilidad diferente a dichos objetos que por encontrarse dentro del estado de la técnica, carecen de novedad suficiente para ser considerados como patente.

Sin embargo a los modelos de utilidad se les aplicará las normas de patentes que sean pertinentes.

1.1.2.3 DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Los dibujos y modelos industriales son de importancia en el área de la propiedad industrial puesto que protegen los avances técnicos y tecnológicos realizados a un producto en la parte externa del mismo, con lo cual se entiende que dichos avances o modificaciones pueden ser captadas visualmente ya que van hacia la estética del producto en sí, y no representa ningún cambio en cuanto a su utilidad.

En la Ley de Propiedad Intelectual, se define a los dibujos y modelos industriales como:

“Art. 165.- (...) Se considerará como dibujo industrial toda combinación de líneas, formas o colores y como modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, que sirva de

⁹Ley de Propiedad Intelectual, Art. 159, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 77

tipo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía y que se diferencie de los similares por su configuración propia.”¹⁰

Cabe aclarar que el dibujo industrial se refiere a los cambios realizados en lo que respecta a la combinación de líneas y colores con lo que se puede en principio mejorar la apariencia de un producto, mientras que el modelo industrial se refiere a formas u objetos tridimensionales, que tienen la misma finalidad que los dibujos industriales, cambiar o modificar la apariencia estética de un producto.

Los dibujos y modelos industriales deben ser novedosos para ser registrados. A este respecto el tratadista Manuel Pachón nos dice que: “(...) *la doctrina ha precisado que la novedad de los diseños industriales se juzga exclusivamente en relación con los mismos productos.*”¹¹ Es decir que la novedad es comparable únicamente cuando se analizan cambios estéticos entre por ejemplo mesas, si se ha modificado o adornado una mesa en forma distinta de las previamente existentes.

1.1.2.4 MARCAS

Seguramente las marcas, son el tema más desarrollado y estudiado de la propiedad industrial, ya que ha venido tomando fuerza y conciencia en la sociedad sobre su importancia. Gracias a las marcas tanto consumidores como productores pueden identificar diferentes productos o servicios dentro del mercado, con la finalidad de que cada marca se destaque y sea plenamente identificable frente a otras.

Para el tratadista argentino Jorge Otamendi, la marca es: “(...) *el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.*”¹²

Así mismo vemos que tanto la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 194, como la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 134, coinciden en

¹⁰Ley de Propiedad Intelectual, Art. 165, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 79

¹¹PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed, 1995, Pág. 164-165

¹²OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 6ª ed., Buenos Aires, 2006, Pág. 1

que la marca es: un signo que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado, que además debe ser suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

A pesar de la simpleza de la definición realizada por Jorge Otamendi, en ella abarca los elementos fundamentales que debe contener una marca coincidiendo a plenitud con las definiciones legales de la Comunidad Andina y del Ecuador.

En principio la marca debe ser un signo, es decir un símbolo, algo que permita ser captado por los sentidos. Por otro lado debe ser distinguible, es decir que una vez que se ha captado al signo por medio de los sentidos, el ser humano sea capaz de identificarle frente a otros. En cuanto a la representación gráfica el tratadista Marco Alemán dice: *“una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados.”*¹³

Con esta definición de representación gráfica, podemos decir que se deja la puerta abierta a que se considere como marca a signos sonoros, olfativos, entre otros, que no son captados por el sentido de la vista. En cuyo caso, la identificación gráfica de estas marcas se realizará mediante la notación musical de un sonido o la escala olfativa de un olor, debido a que los signos son aquellos captados por los sentidos, sin exclusión alguna.

En el Art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se enumera los signos que pueden constituir marca, dentro de los cuales no figuran las marcas percibidas por el sentido de gusto y del tacto, sin embargo en el mismo artículo se especifica que constituirán marcas *entre otros* los enunciados en dicha lista, con lo que se entiende que la ley realiza una enumeración meramente enunciativa, con lo cual signos distintivos como los captados por el sentido del gusto y del tacto, son perfectamente registrables.

¹³ ALEMÁN, Marco, CITADO POR: PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed, 1995, Pág. 200-201”

Dentro de estas varias características que posee la marca, la distintividad debe ser si no es, la función esencial de su existencia, pues es fundamental que el consumidor identifique la marca, ya que con la identificación realizada, el consumidor crea un concepto único en su mente, lo que la hace que la marca sea distintiva, es decir única y sólo con ello puede distinguir un producto o un servicio dentro del mercado.

Otamendi por su parte divide a las funciones de la marca en cuatro, que son las siguientes:

1. Indicación de origen: esto significa que la marca tiene la función de distinguir el origen empresarial del producto o servicio que protege en el mercado. Este concepto sin embargo es contradicho por el mismo Otamendi al afirmar que: *“La marca no distingue origen. Es más la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere.”*¹⁴

Hay que tomar en cuenta que en muchos casos se utiliza el nombre del productor como marca del mismo producto, en ese caso es innegable que dicha marca distinga su origen empresarial.

Con esta indicación de origen o procedencia de la marca, se deriva en gran medida la calidad que ofrecerán los productos o servicios por ella protegida, debido a que es importante como consumidor conocer de donde proviene la marca del producto o servicio elegido para de esta manera conocer o tener una idea sobre la calidad, tecnología y demás que ofrece la empresa dueña de la marca.

2. Distinción de productos o servicios: nuevamente se topa el tema de la distintividad, elemento fundamental de la marca, ya que con ella se pueden conocer y reconocer un producto o servicio de otros similares; pues como dice Otamendi: *“Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.”*¹⁵

¹⁴OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 6ª ed., Buenos Aires, 2006, Pág. 2

¹⁵ Ídem, Pág. 3

Esta sin duda es la función principal de la marca, puesto que es indispensable que los productos o servicios protegidos, destaquen del conjunto de productos y servicios que se encuentren en el mercado, sólo así la marca cumple con su función y permite el conocimiento y reconocimiento por parte del público consumidor.

3. Garantía: a mi criterio la función de garantía, se relaciona íntimamente con la indicación de origen, pues la garantía, viene de saber que con la marca elegida se obtiene y obtendrá una calidad uniforme en el producto o servicio deseado. Esto sólo se consigue, cuando el consumidor adquiere una misma marca que proviene de un mismo origen empresarial. Al respecto Otamendi afirma que: *“Habrá posiblemente productos o servicios mejores, pero quien vuelve sobre una misma marca busca lo mismo que antes conoció.”*¹⁶

Como dije anteriormente en cuanto a la indicación de origen de una marca, la función de garantía se halla estrechamente relacionada, puesto que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado y encontrarse satisfecho con él, cuando nuevamente surja la necesidad de adquirirlo, querrá el mismo producto o servicio que antes ya conoció, con lo cual se mantiene su regularidad de consumo sobre un producto o servicio que le ofrece una misma calidad, características y demás, porque proviene de un mismo origen empresarial.

4. Publicidad: por medio de la marca es que un producto o servicio se da a conocer en el mercado; con la denominación de la marca es como el consumidor solicita el producto o servicio deseado por lo que crea un vínculo entre consumidor y productor. Así lo reconoce Otamendi al decir que: *“La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular.”*¹⁷

¹⁶OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 6ª ed., Buenos Aires, 2006, Pág. 4

¹⁷Ídem, Pág. 5

Esta función marcaría es básica ya que la marca en sí misma constituye su propia publicidad, puesto que el consumidor sólo podrá distinguir un producto o servicio de otro a través de la marca, sea por su denominación o por el elemento gráfico que la distinga, con lo cual la marca publicita los productos o servicios protegidos en el mercado al ser el nexo entre el público consumidor y el productor.

Con esta información y diferentes criterios planteados, queda claro que la función distintiva de la marca es fundamental, pues sin ella, las marcas serías confundibles es decir perderían la calidad primigenia que deben tener para poder distinguir un producto o servicio de otro, perjudicando en principio al consumidor al momento de su elección puesto que con facilidad podría caer en confusión y terminar eligiendo un producto o servicio por otro, derivando en una posible insatisfacción y en un error. Como consecuencia del error cometido por el consumidor al momento de elegir el producto o servicio supuestamente deseado, está la afectación económica y publicitaria al productor, ya que por un lado, disminuiría su volumen de ventas y por el otro, el mismo consumidor se encargará de difundir el resultado posiblemente negativo del producto o servicio adquirido erróneamente.

En la actualidad las marcas forman parte de nuestra vida diaria, se encuentran en todas partes, pues invitan al consumo con el objeto de que el ser humano pueda satisfacer sus muy variadas necesidades.

1.1.2.5 INDICACIONES GEOGRÁFICAS

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, define a las indicaciones geográficas como:

“Art. 237.- Se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable

fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.”¹⁸

De este concepto hay que destacar tres elementos importantes, el primero es que el concepto indicación geográfica doctrinariamente es tratado por separado como indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, siendo así la indicación geográfica el género y la indicación de procedencia y denominación de origen sus especies. En segundo lugar, la indicación geográfica se refiere siempre a un área geográficamente determinada, de donde proviene un producto, sea este un país, una región o cualquier otro lugar específico.

En tercer lugar, nos indica que el producto que posee estas características especiales puede ser un producto elaborado o semielaborado, siempre que posea elementos constitutivos propios derivados de una región determinada.

Es importante notar que la definición de indicación geográfica, realizada por la ley ecuatoriana, mezcla también la definición de la denominación de origen, que si bien legalmente no se hace la distinción, doctrinariamente son conceptos distintos.

Así la indicación geográfica a nivel doctrinario se define como:

“(…) nombre de una región, que sirve para designar un producto agrícola o alimentario, originario de dicha región, que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción o elaboración se realicen en la zona geográfica determinada.”¹⁹

Por su parte la denominación de origen es:

“(…) nombre de una región, de un lugar determinado que sirve para designar un producto agrícola o alimentario originario de dicho lugar determinado, y cuya calidad o características se deban fundamentalmente al origen geográfico con sus factores naturales y

¹⁸Ley de Propiedad Intelectual, Art. 237, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 112

¹⁹ DE PALMA, Alfredo y DE PALMA, Ricardo, “DERECHOS INTELECTUALES”, 2003, Pág. 19

*humanos; cuya producción, transformación y elaboración se realice en la zona geográfica delimitada.*²⁰

La diferencia básica entre estos dos conceptos es que la denominación de origen protege los factores naturales y humanos que otorgan una calidad especial al producto protegido y no sólo a la región de procedencia, además como se mencionó anteriormente la indicación geográfica es una especie o sub clasificación de la indicación geográfica. Entonces con esta aclaración, se puede concluir que la ley habla y protege en su Art. 237 a las denominaciones de origen y no a la indicación geográfica como se advierte, debido a que se reconocen factores de la naturaleza y humanos que permitan que el producto adquiera una calidad determinada, en lugar de tomar en cuenta única y exclusivamente el lugar de procedencia.

1.1.3 OBTENCIONES VEGETALES

Las obtenciones vegetales como su nombre lo indica, se refieren a nuevos géneros o especies vegetales obtenidas a través de un mejoramiento en cualquiera de sus calidades, realizada por el hombre, es decir que implique la intervención del hombre más no del medio ambiente.

Así se protegen nuevos géneros y especies vegetales que tengan mejoras con respecto a los géneros o especies previamente existentes en la naturaleza; siempre que éste mejoramiento no perjudique la salud humana, animal o vegetal.

Las obtenciones vegetales son protegidas mediante un certificado otorgado a su obtentor, siempre y cuando cumplan con los requisitos de novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad, conforme lo establece el Art. 248 de la Ley de Propiedad Intelectual que dice:

“Art. 248.- Se protege mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor a todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, en la

²⁰ DE PALMA, Alfredo y DE PALMA, Ricardo, “DERECHOS INTELECTUALES”, 2003, Pág. 19

medida que aquel cultivo y mejoramiento no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

No se otorga protección a las especies silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre.

Para la protección de las obtenciones vegetales se acatarán las disposiciones de tutela al patrimonio biológico y genético del país constantes en el inciso segundo del artículo 120 de esta Ley.²¹

Como se dijo anteriormente, las obtenciones vegetales deben cumplir con cuatro requisitos como son: novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad.

En cuanto a la novedad, vemos en la misma ley que se trata de una novedad diferente con respecto a la que deben cumplir las patentes, en este caso la novedad se refiere a que la variedad no debe de haber sido vendida o comercializada a terceros sea por el obtentor o por su causahabiente. En este sentido la novedad implica que la variedad sea mantenida bajo un estricto control en cuanto a su divulgación.

“Art. 251.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente, o con su consentimiento, para su explotación comercial.”²²

El segundo requisito que debe cumplir una variedad vegetal para ser considerada como tal es la distintividad, que se refiere a que la variedad debe ser diferente a las previamente existentes, siempre que estas tengan la calidad de notoriamente conocidas, a la fecha de presentación de la solicitud o prioridad reivindicada. La calidad de notoriamente conocida se adquiere una vez presentada la solicitud para el otorgamiento del derecho de obtentor.

²¹Ley de Propiedad Intelectual, Art. 248, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 115

²²Ley de Propiedad Intelectual, Art. 251, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 117

“Art. 253.- Una variedad es distinta, si se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese notoriamente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del derecho de obtentor hará notoriamente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del derecho o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.”²³

La homogeneidad por su parte, se refiere a la uniformidad de características que debe tener una variedad vegetal al momento de su reproducción. La ley reconoce un porcentaje de variación que es lo que se conoce como *variaciones previsibles*, que el tratadista Manuel Pachón define como: *“(…) los llamados tipos aberrantes, cuyo número debe mantenerse dentro de límites razonables.”²⁴*

“Art. 254.- Una variedad es homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.”²⁵

El último requisito que debe cumplir una variedad vegetal es la estabilidad, que tiene una gran relación con la homogeneidad puesto que busca que las características esenciales de la variedad vegetal, se mantengan de generación en generación, es decir que sus características se conserven en las nuevas generaciones, después de cada ciclo de reproducción o multiplicación.

“Art. 255.- Una variedad es estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducción, multiplicación o propagación.”²⁶

²³idem, Art. 253, Pág. 119

²⁴ PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed, 1995, Pág. 334

²⁵Ley de Propiedad Intelectual, Art. 254, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 119-120

²⁶idem, Art. 255, Pág. 120

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES E IMPORTANCIA DE LAS MARCAS

Las marcas como se explicó anteriormente, son signos distintivos capaces de identificar productos o servicios en el mercado. Al hablar sobre las características de las marcas, es innegable relacionar con los requisitos para constituirse como tal, ya que se podría decir que las marcas deben ser novedosas, fáciles de recordar, pegajosas, sorprendentes, puedan renovarse para estar acorde con los cambios y deseos del consumidor y demás características que a cada persona se le pueda ocurrir. Sin embargo la descripción de estas cualidades que debe cumplir una marca se resume en la capacidad distintiva de la marca, de lo cual se habla más adelante en detalle, ya que sin ella no sólo que no sería registrable, sino que sería confundible con otras marcas previamente registradas o que se encuentren en el mercado, lo que afecta el posicionamiento de la marca en el mercado, las ventas de los productos o servicios que protege y así pierde cualquier utilidad comercial que se le pueda dar.

Las marcas hoy en día han ganado un protagonismo inmenso en el ámbito empresarial, comercial y económico, así las empresas buscan crear marcas que indiquen el nombre, logo, etc. de la empresa para ser identificada y al mismo tiempo crear nuevas marcas que identifiquen a su vez los productos o servicios que brinden; esto quiere decir que las marcas en sí mismas constituyen un medio de publicidad altamente utilizado por las empresas, con lo cual ganan reconocimiento en el mercado.

Comercialmente hablando, las marcas son importantes ya que el consumidor tiene mayor facilidad al momento de conocer, identificar y seleccionar un producto o un servicio del conjunto de productos o servicios ofrecidos dentro del mercado. Es así que las marcas constituyen un vínculo entre la empresa (oferente) sea de productos o de servicios y el consumidor (demandante) de un producto o servicio.

Hablar de los beneficios económicos derivados de las marcas, es catalogar el nivel de ventas que se relaciona en gran medida con la impresión que deje la marca al consumidor, por la calidad de los productos o servicios ofertados,

precio, etc. De ser los deseados, su demanda aumenta y con ello la actividad económica del ofertante florece y trasciende, cerrando el círculo económico de consumo.

Para que un signo pueda constituirse en marca, debe cumplir con una serie de requisitos, que le otorguen esa calidad.

La Ley de Propiedad Intelectual, establece que los dos requisitos que debe cumplir un signo para ser marca son: la distintividad y la representación gráfica, requisitos que se detallan a continuación.

1.2.1 DISTINTIVIDAD

La distintividad es el requisito primigenio para que un signo pueda ser considerado como marca, pues no sólo interesa que el signo distinga productos o servicios en el mercado, también debe tener distintividad en sí misma, es decir que debe ser diferente a otras.

El tratadista Jorge Otamendi dice que: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.”*²⁷ Adicionalmente nos dice que: *“El carácter distintivo se mide o establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir. La palabra “Mesa” no es distintiva con relación a mesas pero sin duda sí lo es con respecto a heladeras.”*²⁸

Por su parte el tratadista Manuel Pachón, con el fin de explicar este tema, cita al Decano ROUBIER que dice:

“La marca solo puede ser objeto de un derecho si ella es distintiva. Este carácter no existe, ya sea porque se confunde con las ya existentes, lo cual supone como se ha dicho el estudio de las anterioridades; ya sea porque se trata de signos genéricos o

²⁷OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 6ª ed., Buenos Aires, 2006, Pág. 21

²⁸Idem, Pág. 21

*necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y de los cuales nadie se puede apropiar.*²⁹

Con estas definiciones podemos concluir por un lado que la marca debe contener elementos que la hagan distintiva, como calidad propia y absoluta de la marca, frente a otras y que también debe serlo en relación a los productos o servicios que protege, es decir que debe causar sorpresa o novedad en el público consumidor, al mismo tiempo que debe ser diferente a las marcas que distinguen productos o servicios iguales o similares en el mercado.

1.2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA

La Ley de Propiedad Intelectual en el segundo inciso del Art. 194 dice que: *“Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”*³⁰

En un principio se pensaba que el hecho de que una marca sea susceptible de representación gráfica, limitaba la protección marcaría a signos formados por palabras y representaciones gráficas, sin tomar en cuenta a las marcas perceptibles por el sentido del oído, olfato, gusto y tacto. Esta creencia ha sido superada por la misma Ley, Doctrina e incluso por las Oficinas de Registro mundiales en general, puesto que hoy en día incluso en el Ecuador se han registrado marcas diferentes a las captadas por el sentido de la vista.

Cumpliendo con el requisito de la representación gráfica, las marcas sonoras por ejemplo, son en muchos casos representadas por las notas musicales y en otros casos mediante el uso del lenguaje, describiendo el sonido, por ejemplo el que una puerta hace al abrirse.

En cuanto a las marcas olfativas, estas pueden ser representadas gráficamente como dice Otamendi: *“(...) describiendo el objeto cuyo olor ha de ser*

²⁹ROUBIER, CITADO POR: PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed, 1995, Pág. 199

³⁰Ley de Propiedad Intelectual, Art. 194, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 91

*producido, o bien indicando cuáles son los componentes químicos del producto que, impregnado al envase o envoltorio, producirá el olor en cuestión.*³¹

Podemos aceptar este tipo de descripción en marcas captadas por el sentido del gusto, en las cuales también se podrá describir el sabor de la manera más exacta posible para su registro, o indicar de dónde proviene un sabor con esas características.

Por último las marcas perceptibles por el sentido del tacto, pueden ser fácilmente representadas, utilizando o reproduciendo la textura que se pretende proteger.

Se puede decir entonces que la representación gráfica si bien será captada por el sentido de la vista, no limita el registro de marcas que puedan ser captadas por los cuatro sentidos restantes.

Como lo señala De Las HERAS, la representación gráfica, *“se trata de un requisito formal que permite la publicación y el archivo de las marcas que se soliciten en las oficinas de propiedad industrial.”*³²

1.3 TIPOS DE MARCAS

Al momento de describir qué signos pueden constituir marca, la Ley Comunitaria plasmada en la Decisión 486, enumera las siguientes:

“Art. 134.- (...) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

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

c) los sonidos y los olores;

³¹OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 6ª ed., Buenos Aires, 2006, Pág. 57

³²DE LAS HERAS, Tomás, CITADO POR: PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed, 1995, Pág. 200

d) las letras y los números;

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

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

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.³³

Nuevamente cabe destacar que esta enumeración que hace la ley, es meramente enunciativa, por lo que cualquier signo que no incurra en ningunas de las causales de irregistrabilidad contenidas en los Arts. 135 y 136 de la Decisión 486, concordantes con los Art. 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual, serán registrables.

Las marcas tienen varios criterios de clasificación, en este trabajo, describiré las más importantes y básicas para el conocimiento de las marcas que son: 1) de acuerdo a la naturaleza del signo; 2) por la fuerza distintiva que posea la marca y 3) las marcas notorias y de alto renombre.

Ha quedado claro que las marcas son signos distintivos que identifican productos o servicios en el mercado, en base a esta definición, veremos que de acuerdo a la naturaleza del signo la clasificación más conocida e importante es: marcas denominativas, gráficas y mixtas.

Al analizar la fuerza distintiva de la marca, veremos que si bien toda marca debe poseer distintividad, existen grados de distintividad entre ellas en base a los elementos que las conforman.

Por último en lo que se refiere a marcas notorias y de alto renombre, más adelante se analizarán los derechos especiales concedidos hacia ellas y los elementos constitutivos que hace que una marca sea catalogada con esa calidad superior a las demás.

³³Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 134, codificada, 14-09-2000, Pág. 30

1.3.1 NATURALEZA DEL SIGNO

La naturaleza del signo se refiere al origen o tipo de signo que se pretenda registrar, como se explicó anteriormente un signo se constituye de todo aquello que es captado por los sentidos, con lo cual es posible la existencia de marcas auditivas, gustativas, olfativas, táctiles y visuales.

Dentro de este amplio grupo de signos, es necesario encontrar las herramientas adecuadas para su reconocimiento por parte del público consumidor, es por esto que doctrinariamente se clasifican a los signos en cuanto a su naturaleza como signos denominativos, gráficos y mixtos.

Esta clasificación se relaciona directamente con la forma o medio por el cual el público consumidor los puede reconocer, sin entrar a discutir tipo de signo que se pretende registrar como marca.

Por medio de esta clasificación, se obtiene visualmente el tipo de signo que se pretende registrar, en cuando al medio por el cual ese signo será reconocido, llamado o solicitado por el consumidor. Es decir que la naturaleza del signo distintivo se deriva de los canales o medios de interiorización que el ser humano pueda observar para su posterior reconocimiento.

De acuerdo a esta clasificación se describen los signos especificados en los literales a), b) y g) del Art. 134 de la Decisión 486.

1.3.1.1 DENOMINATIVA

Seguramente las marcas denominativas son las más usuales y conocidas en el mercado. Nacen o se constituyen por una o varias palabras que combinadas crean una marca pronunciable, que puede ser vista, leída tanto en el idioma nacional o extranjero, y oída.

La gama de combinaciones y palabras a ser utilizadas es sumamente amplio, ya que incluso son registrables las marcas arbitrarias como por ejemplo camisas “sol”, que resulta ser arbitraria porque si bien la palabra sol tiene un significado concreto, éste no tiene relación con “camisas”, ya que no menciona ninguna característica que pueda asociarse al producto que identifica dicha marca.

También existen palabras de fantasía, es decir las que no tienen un significado per se, ya que son palabras, creadas específicamente con el fin de identificar el producto o servicio deseado.

Naturalmente son registrables también los nombres de personas naturales y jurídicas. Los nombre personales son utilizados con frecuencia para distinguir principalmente vestimenta, zapatos, etc. en general productos de indumentaria, reconocidos mediante el nombre de su diseñador o productor.

Por su parte los nombres de personas jurídicas, son utilizados principalmente para identificar la gama de productos procedentes de un mismo origen empresarial. En este caso podemos observar a las empresas farmacéuticas que incluyen en cada uno de sus productos la marca con el nombre de la farmacéutica productora. También se puede incluir en este caso a las empresas de autos como FORD, que utilizan su marca para identificar a todos los modelos de autos que producen.

Sin duda las marcas denominativas se encuentran en casi todos los productos y servicios ofrecidos en el mercado, debido principalmente a su utilidad lingüística, ya que resulta mucho más fácil para el consumidor reconocer y memorizar una palabra con la cual pueda identificar el producto o servicio deseado.

1.3.1.2 GRÁFICA

Las marcas gráficas son signos distintivos, representados por un dibujo, gráfica o emblema, sin la utilización de palabras, por ello son reconocidas mediante la vista. Dentro de ellas cabe cualquier trazo de líneas o dibujos representativos de alguna imagen o figura.

Este tipo de marcas no contienen una denominación en sí misma, sin embargo pueden crear conceptos conocidos a través de los símbolos o dibujos utilizados. En muchos casos pueden ser dibujos abstractos, que no evoquen ningún concepto conocido, pero en otros como por ejemplo el dibujo de un león, claramente producirá en quien observe la marca, la idea de un león aunque en ninguna parte de la gráfica conste esa palabra.

En el mismo sentido que las marcas denominativas, las gráficas a mi modo de ver también pueden ser arbitrarias, ya que si vemos marcas como *LACOSTE* cuyo gráfico constituye en el diseño de un lagarto , podemos concluir que este logotipo evoca una idea concreta, que es el concepto *lagarto*, pero en realidad los productos que distingue no poseen relación alguna con dicho concepto, ya que se encuentra en productos como camisas, calzado y demás accesorios de indumentaria.

También la marca figurativa o gráfica puede estar compuesta por símbolos, que representan un significado para quien las observa. En este caso podemos

incluir al logotipo del BANCO DEL PICHINCHA , que como se observa, podemos identificar claramente la letra Be y la letra Pe que se encuentran entrelazadas dentro de una circunferencia, todo de color dorado. De este breve análisis del signo gráfico correspondiente a esta marca podemos deducir que el logotipo hace una referencia exacta al nombre del banco, ya que utiliza las iniciales de las palabras que conforman el elemento denominativo de la marca, sin necesidad de expresarlo en palabras. Además al utilizar en el logotipo el color dorado, el consumidor puede relacionar el logo con la función o servicio que ofrece dicha marca ya que se relaciona directamente con el oro que en tiempos antiguos representaba el dinero, que es lo que efectivamente protege un banco.

Los dibujos abstractos, serán aquellos que no evoquen ningún significado conocido o concreto, pues la idea que se consiga dependerá de quién observe la marca, dándole un carácter distintivo y diferenciador con respecto de las demás.

1.3.1.3 MIXTA

Las marcas mixtas, son aquellas formadas por la combinación de figuras y palabras. Dentro de ellas se deben plasmar ambos elementos, aunque siempre será uno el que destaque por sobre el otro.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, asevera que a manera general el elemento denominativo de la marca mixta es el que

suele destacar, sin apartar que en determinadas ocasiones sea el elemento gráfico el que destaque, dependiendo en gran medida del tamaño y colores que se utilicen dentro de la representación gráfica.

Esta conclusión es bastante lógica, ya que resulta más fácil para el ser humano identificar y recordar un nombre que un gráfico que en muchos casos puede ser confundido. En este sentido tanto el reconocimiento de una marca como su utilización en el mercado, se realiza mediante la pronunciación de su nombre más que la descripción de su logotipo.

Sin embargo, hay casos en los que sea por la utilización de colores llamativos o por un diseño especial y reconocible, el elemento gráfico sea el que adopte protagonismo dentro de la marca, como es el caso de la marca MC DONALD'S



, en el que si bien su denominación es conocida mundialmente, el logotipo de la letra Eme de gran tamaño y color amarillo, es innegablemente el elemento primordial dentro de su etiqueta.

La determinación del elemento principal dentro de una marca mixta, es importante al momento de analizar si existe confusión con otra en el cotejo marcario, ya que deberá realizarse este análisis para permitir por un lado la libre competencia y la inclusión de nuevas marcas en el mercado, y por el otro la protección de las marcas registradas que pretendan ser copiadas.

1.3.2 FUERZA DISTINTIVA

La fuerza distintiva de las marcas, nace de la capacidad diferenciadora que tenga en sí misma, como elemento conceptual único, y en relación con las demás que se encuentren en el mercado. Esto significa que la marca debe ser única y cumplir con el elemento clave de la distintividad para que al momento de que sea introducida en el mercado, destaque frente a las marcas que se encuentran comercializándose, de esta manera se permite que el público consumidor la reconozca y diferencie con lo cual difícilmente caerá en confusión.

En este sentido, mientras mayor fuerza distintiva o distintividad posea una marca, será mejor, puesto que le concederá mayor facilidad a su vez para ser

reconocida por el público consumidor, dejando un límite menor al riesgo de confusión. Esto se debe a que la marca distintiva posee elementos o características propias que otras marcas no poseen, con lo cual se identifica de mejor manera en el mercado, ya que sobresale sobre otras marcas que posean elementos comunes entre sí.

De esta manera, al medir la fuerza distintiva de una marca, se puede medir también el nivel de protección al que estará sujeta al momento de realizar el cotejo marcario, ya que éste debe ser más estricto cuando se trata de marcas con mayor fuerza distintiva justamente por contener elementos que las vuelvan únicas, y consecuentemente menos estricto al momento de analizar marcas que resulten comunes debido a los elementos que las conforman, porque puede ser que estos sean compartidos por varias marcas que se encuentren en el mercado.

En base a estos criterios, se puede decir que de acuerdo a la fuerza distintiva las marcas se dividen en: marcas de fantasía, marcas arbitrarias, signos genéricos y descriptivos.

1.3.2.1 MARCAS DE FANTASÍA

Las marcas de fantasía son aquellas que no poseen un significado en sí mismas, lo que les otorga un nivel de distintividad superior frente a las demás, tal como lo indica el tratadista Otamendi al afirmar que: *“La marca de fantasía, por su unicidad, gozará por lo general de un mayor poder distintivo.”*³⁴

Primero porque son marcas que nacen del ingenio de su propietario ya que no son palabras que se encuentren en el idioma común, es decir no se las podrá encontrar en un diccionario o enciclopedia porque son creadas con el fin específico de distinguir un producto o servicio en el mercado.

En segundo lugar las marcas deben ser expuestas a un cotejo marcario antes de concederse su registro, en este proceso se analizan tres campos que constituyen la integridad de la marca, que son: fonético-auditivo, gráfico-visual e ideológico- conceptual. En el primer campo se analiza la pronunciación de las

³⁴OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 6ª ed., Buenos Aires, 2006, Pág. 22

marcas cotejadas, el sonido que emiten al ser pronunciadas y en base a las similitudes o diferencias se concluye. En el segundo campo se analiza los elementos gráficos que constituyen a las marcas incluidas las palabras y orden de letras utilizadas en la denominación, es decir la disposición de consonantes y vocales dentro de las palabras que constituyan a las marcas y los logotipos de contenerlos, si se tratan de marcas gráficas o mixtas. En el tercer campo el ideológico conceptual, se analiza el concepto que evoca una marca al ser observada, pronunciada, etc., es aquí donde las marcas de fantasía se distinguen, pues puede existir la posibilidad de semejanzas en los otros dos campos, pero sin duda en el campo ideológico no podrá existir confusión con otras marcas ya que las marcas de fantasía no tienen un significado per se, y por ende no pueden ser susceptibles de similitud conceptual, ya que se trata de marcas abstractas conceptualmente.

Dentro de este grupo de marcas de fantasía se encuentran las palabras en idioma extranjera cuyo significado no es de conocimiento general como lo indica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que dice:

“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro.”³⁵

Si bien, será más difícil que el público consumidor recuerde un nombre de fantasía, una vez que se logre este cometido, la marca será absolutamente reconocida y asociada con los productos o servicios que protege. Dentro de

este campo podemos encontrar marcas como:  “PEPSI”,  “LEE”,

 “DELL”,  “MARLBORO”,  “GOOGLE”, entre otras.

³⁵ Proceso No. 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). (Proceso 04-IP-2005. Interpretación prejudicial del 14 de abril de 2005).

Con ello se determina que las marcas de fantasía poseen un alto grado de distintividad frente a los otros tipos de marcas que se analizan a continuación.

1.3.2.2 MARCAS ARBITRARIAS

Las marcas arbitrarias, son aquellas formadas por palabras o imágenes que tienen un significado concreto y real, sin embargo éste no se relaciona con las características o el tipo de productos o servicios que protege.

El significado conceptual que evoque la marca arbitraria al consumidor, difiere o no se relaciona con los productos o servicios que distingue, por ello es una marca que posee características como novedad y distintividad.

El tratadista Otamendi incluso afirma que a las marcas arbitrarias se las puede considerar como marcas de fantasía al decir que:

“(...) una marca de fantasía puede ser aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y que es tal por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características.”³⁶

Como se explicó anteriormente, las marcas de fantasía son aquellas palabras o vocablos creados que no tienen un significado per se, mientras que las marcas arbitrarias son aquellas palabras con un significado propio, que adquieren un alto grado de distintividad al estar destinadas a la protección de productos o servicios que no se relacionan en lo absoluto con el concepto de la palabra utilizada como marca, es por esto que no estoy de acuerdo con que se encuadren a las marcas arbitrarias en la misma división que las marcas de fantasía, porque su concepto difiere absolutamente. Sin embargo es cierto que las marcas arbitrarias adquieren un alto grado de distintividad frente a otras comunes, porque al consumidor le es fácil recordar una palabra que conoce su significado, por ende su labor está en relacionar la palabra conocida con un producto o servicio que no se relaciona con su concepto.

De esta manera se puede afirmar que este tipo de marcas poseen gran distintividad, a siempre en menor grado que las marcas de fantasía a mi criterio, puesto que las marcas arbitrarias se conforman de palabras conocidas,

³⁶ OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 6ª ed., Buenos Aires, 2006, Pág. 22

con conceptos también conocidos, por lo que se puede caer en que los términos que se utilicen como marca, resulten ser comunes en el mercado, es decir que exista una variedad de productos o servicios encasillados dentro de las distintas clases internacionales, que utilicen una misma denominación.

Por su parte, la ventaja que poseen este tipo de marcas, es que al conformarse o utilizar palabras conocidas del lenguaje común, resultan fáciles de recordar para el público consumidor e interesantes a su vez porque los conceptos también conocidos de las palabras utilizadas, no se relacionan con los productos o servicios que pretenden distinguir ni con sus características, por lo que se puede decir que este tipo de marcas adquiere distintividad porque asombra o llama la atención del consumidor.

Así mismo, existe la posibilidad de que justamente por lo común que puede llegar a ser una palabra como “SOL”, “CIELO”, “GATO”, etc., haya más probabilidad de que varios empresarios utilicen la misma denominación para proteger sus productos o servicios, perdiendo su fuerza distintiva y consecuentemente permitiendo mayor nivel de coexistencia con marcas similares o idénticas en el mercado.

1.3.2.3 SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS

Los signos genéricos, son aquellas palabras que son el nombre común o genérico de un producto o servicio, es decir que designe el género o especie del producto o servicio. Mientras que los signos descriptivos son aquellos formados por palabras que describan la calidad, cantidad, procedencia o alguna otra característica del producto o servicio a distinguir.

Para determinar si un signo es genérico o descriptivo, es importante relacionarlo directamente al producto o servicio que protege, es decir que en principio este tipo de signos no son descartables para el registro como marca por el sólo hecho de ser genéricos o descriptivos en sí, ya que esta determinación se la debe realizar únicamente en relación a los productos o servicios que pretende distinguir y no sobre los demás.

El tratadista Manuel Pachón ha indicado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalado que “(...) *la expresión genérica*

*puede identificarse cuando se pregunta ¿qué es? Y en relación con el producto o servicio de que se trate se contesta empleando la denominación genérica.*³⁷

Realizando este ejercicio podemos poner a manera de ejemplo que si respecto de una camiseta se pregunta ¿qué es? y se responde ropa o camiseta, se puede concluir que las palabras ropa y camiseta son genéricas para ese producto en específico.

En cuanto a los signos descriptivos, nos dice que: *“Una denominación descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ¿cómo es? y en relación con el producto o servicio de que se trate se contesta empleando la denominación descriptiva.*³⁸

Entonces si por ejemplo hablamos del plátano y preguntamos ¿cómo es? y se responde dulce o amarillo, éstas serán palabras descriptivas para dicho producto.

Los signos genéricos y descriptivos, no son susceptibles de registro por sí solos al incurrir en las causales de irregistrabilidad absolutas, contenidas en el Art. 195 literales d) y e) de la Ley de Propiedad Intelectual que dice:

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

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

*e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país;*³⁹

³⁷PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed, 1995, Pág. 212

³⁸PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed, 1995, Pág. 212

³⁹Ley de Propiedad Intelectual, Art. 195, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 92

El literal d) del presente artículo, habla sobre denominaciones descriptivas y el literal e) sobre las denominaciones genéricas, prohibiendo su registro. Sin embargo, la prohibición se basa en los casos en los que se solicita la denominación genérica o descriptiva por sí sola, con lo cual se concluye que si se aumenta o acompaña a la palabra genérica o descriptiva otra que le otorgue distintividad, el signo será registrable como marca.

Esto se debe a que todo propietario tiene la potestad de utilizar términos que describan las características de sus productos o servicios, y así mismo usar términos que indiquen el tipo de producto o servicio que trata la marca, con el requisito de acompañar esa palabra de otra que le otorgue distintividad. En este caso, es normal que las palabras genéricas o descriptivas se repitan y con ello pierdan distintividad, convirtiéndolas en palabras comunes por el mismo hecho de ser inapropiables, permitiendo que cualquier productor las utilice para identificar su marca.

Esto quiere decir que el examen de registrabilidad que se realizará con respecto a solicitudes marcarias que utilicen o contengan una palabra genérica o descriptiva en su denominación, será más benévolo permitiendo la coexistencia con otras marcas que contengan similar género o descripción, sin que por esta razón se permitan registrar marcas confundibles.

1.3.3 MARCAS NOTORIAS Y DE ALTO RENOMBRE

Por marca notoria se entiende, aquella que es conocida por gran parte del público consumidor al que va dirigido sus productos o servicios. Mientras que la marca catalogada como de alto renombre, es aquella que es conocida por la totalidad o gran parte del público consumidor en general. Por ejemplo se puede

catalogar como marca notoria a  "KITCHENAID", que es una marca que distingue productos de cocina como licuadoras, batidoras, para uso doméstico e industrial, por lo que el público consumidor dedicado a este oficio o sector del mercado conoce perfectamente la marca mencionada, a diferencia de los demás. Por su parte una marca catalogada como de alto renombre la conoce la totalidad o gran parte del público consumidor, independiente del oficio que realice o sector de consumo donde se encuentre, un ejemplo de

marca de alto renombre es la marca  "COCA-COLA", que es una marca conocida mundialmente por gran parte del público consumidor en general.

Ambas son calidades especiales, otorgadas a marcas que han cumplido con ciertos requisitos, como el conocimiento y difusión en el público consumidor; las grandes inversiones en publicidad, ya que sin ellas no se logra el conocimiento generalizado de la marca; uso de la marca y el nivel de ventas alcanzado por ella.

Todos estos requisitos se encuentran establecidos en el Art. 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, que cataloga a las marcas notorias, y los hace extensivos a las marcas de alto renombre en el Art. 198, con la diferencia de que estas últimas deben ser conocidas por el público en general.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que:

“La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”⁴⁰.

Tanto las marcas notorias como las de alto renombre, deben probar que poseen dicha calidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos mencionados de la Ley de Propiedad Intelectual, con ello, se verán mayormente protegidas.

Sobre esto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dice:

⁴⁰ Proceso N° 114-IP-2003. Doc. Cit. Pág. 10

"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

- Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.*
- Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.*
- Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.*
- Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica."⁴¹*

Sin embargo existen casos en los que la publicidad y el uso (ventas) del producto o servicio que protege la marca notoriamente conocida o de renombre, no alcanzan niveles altos y sin embargo se les concede esta calidad. Por ejemplo, podemos ver que marcas como "ROLLS ROYCE", si bien no es altamente publicitada ni comercializada en nuestro país, no se le puede negar su calidad de notoria, pues es conocida por una amplia gama de consumidores, entre los cuales constan los consumidores de los automóviles "ROLLS ROYCE", los posibles consumidores de sus productos y los demás que a pesar de no tener las posibilidades económicas para acceder a comprar un vehículo con esa marca, están enteramente familiarizados con ella.

Entonces dentro de los requisitos que establece la ley, hay parámetros de importancia que deben ser tomados en cuenta al momento de determinar si una marca posee esta calidad especial o forma parte del grupo común de marcas que existen en el mercado. Con lo cual sólo por medio de documentos o pruebas en general que acrediten el cumplimiento de los parámetros

⁴¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso No 9- IP-2002. Marca "UBS Unión Bank of Switzerland". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 777 de 27 de marzo del 2003.

establecidos por la ley para que una marca sea considerada como notoria, la Autoridad del país donde se solicite la acreditación de notoriedad podrá concederle dicha calidad, de lo contrario, la marca permanecerá protegida por los mismos medios de protección que concede la ley a las marcas registradas, sin acceder a una protección especial.

También habría que tomar en cuenta la calidad de los productos o servicios que se ofrecen con la marca, ya que si bien el criterio de calidad no forma parte de los requisitos legales para determinar si una marca es notoria o de alto renombre, pienso que es importante analizarla, pues gracias a una buena calidad de productos o servicios, el consumidor por un lado consume más y por otro queda satisfecho, con lo cual genera otro tipo de publicidad favorable a la marca, en la que no interviene el productor.

El beneficio final que tienen este tipo de marcas, es que por un lado, no se les aplica el principio de especialidad y territorialidad, con el mismo rigor que a las marcas que no poseen esta calidad y por otro, existen causales de irregistrabilidad creadas para proteger específicamente a este tipo de marcas. Prohibiciones que se encuentran en el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por principio de especialidad se conoce a aquel derecho que impide que terceros utilicen la marca para productos o servicios idénticos o similares. La territorialidad se refiere a que el registro de la marca, concede derechos a su titular únicamente en el país o territorio en el que se la concedió.

Existe la posibilidad que marcas de alto renombre, al ser conocidas por el público consumidor en general, tengan una protección extensiva a toda clase de productos y servicios del mercado, debido a que terceros se podrían beneficiar ilícitamente de la marca de alto renombre para identificar a un producto o servicio que no necesariamente se relacione con el previamente protegido por la marca de alto renombre.

En este sentido, se protege a la marca notoria y de alto renombre con mayor rigidez que a las demás pues se intenta que el propietario de estas marcas no se vea perjudicado por terceros que pretendan utilizar otras similares o peor

aún idénticas, sea que se encuentren en un mismo territorio o no y sea que se soliciten las marcas para una misma clase de nomenclátor u otras relacionadas.

2 CAPITULO II DERECHOS Y LIMITACIONES DERIVADOS DEL REGISTRO MARCARIO EN EL ECUADOR

2.1 DERECHOS DE MARCA

Los derechos marcarios no son otra cosa que concesiones o privilegios otorgados por la Ley a favor del titular del registro marcario, quien pasa a ser el sujeto de derecho dentro de esta relación jurídica derivada del registro de un signo distintivo como marca.

Tanto el uso de la marca como su registro, concede derechos a su titular que son importantes analizar para conocer a profundidad las posibles acciones a seguirse de encontrarse con que terceros utilicen una marca idéntica o similar a la previamente registrada o en uso.

Si bien la ley reconoce que los derechos, en especial el de exclusividad en el uso de la marca que es el más importante, son conferidos únicamente a favor del titular de una marca que se encuentre registrada ante la oficina nacional competente, es necesario destacar que en el caso de imitación de marcas notorias, la protección se extiende al uso de la marca pese que esta no esté registrada.

De igual forma, veremos que en cuanto a la Ley Comunitaria, concerniente a la Legislación Andina, plasmada en la Decisión 486, el titular de la marca registrada en cualquier país miembro, tendrá el derecho a presentar demanda de oposición frente a una solicitud de marca idéntica o similar, en cualquiera de los países miembros, incluso diferente al país donde se encuentre registrada la marca.

En fin, la ley nacional, comunitaria y los tratados internacionales firmados por nuestro país, conceden varios derechos y obligaciones a los titulares de las marcas, destacando el derecho al uso exclusivo de la marca registrada, es decir que el titular de la marca registrada es el único que puede usarla con lo cual limita la posibilidad de que terceros pretendan usar una marca idéntica o

similar, o que realicen actos que de alguna forma afecten el derecho al uso exclusivo que posee el titular del registro.

Por otro lado, el titular de la marca tiene el derecho a formular oposiciones frente a solicitudes de registro presentadas por terceros, cuando se trate de marcas similares o idénticas a la registrada con anterioridad. Esto con el fin de proteger al titular de la marca registrada como a los consumidores para evitar que caigan en confusión.

2.1.1 DERECHOS MARCARIOS CONCEDIDOS DE ACUERDO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ECUADOR

La Ley nacional establece una serie de derechos concedidos a favor de los titulares de los registros marcarios, con el fin de protegerlos de terceros que pretendan usar y registrar marcas similares o idénticas a las previamente registradas o en general realizar actos ilegales que perjudiquen a los legítimos propietarios de las marcas registradas, sea porque por medio de esas actuaciones generen confusión en el público consumidor o porque generen pérdidas a nivel económico al titular del registro marcario, entre otros perjuicios que considera la ley.

Analizando la Ley de Propiedad Intelectual, se puede concluir, que esta otorga tres derechos principales a los titulares del registro marcario, que son los siguientes: 1) uso exclusivo de la marca registrada; 2) potestad de actuar contra terceros que utilicen la marca registrada sin el consentimiento de su titular; y 3) posibilidad de renovar su marca para extender la validez de su registro.

2.1.1.1 USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

En lo que se refiere al derecho de uso exclusivo derivado del registro de la marca, la Ley de Propiedad Intelectual dice lo siguiente:

“Art. 216.-El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

*La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.*⁴²

Mediante el registro marcario se otorga a su titular la capacidad de disponer, usar y gozar del bien que constituye la marca. En este sentido, el titular de la marca puede disponer según su criterio la transferencia o licencia de su marca a favor de terceros, así como usarla por sí mismo y obtener réditos derivados del uso.

Con la transferencia, el titular anterior pierde todo vínculo sobre la marca, cediendo la totalidad de los derechos contenidos en el título de registro, mientras que en el caso de una licencia de uso, el titular de la marca sigue siendo el mismo, lo que se cedió es el derecho al uso de la marca a favor de terceros, muchas veces con el fin de comercializar y explotar más la marca, y con ello tener la posibilidad de abarcar mercado, al igual la posibilidad de que exista una co-titularidad del registro de marca con terceras personas.

El tratadista Otamendi nos dice que es obligación del titular del registro marcario usar la marca concedida a su favor debido a que: *“Es de él de quien depende la voluntad inicial de usar la marca, sea fabricando y vendiendo directamente, o bien autorizando a terceros a hacerlo.”*⁴³

Vemos que el requisito fundamental para obtener el uso exclusivo de la marca, parte de la concesión de su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad industrial, con lo cual se deduce que la marca cuyo registro se concede, cumple con los requisitos establecidos en el Art. 194⁴⁴ del mismo cuerpo legal, analizados previamente por la Autoridad antes de conceder el registro.

Por otro lado, la Ley obliga a que la marca sea utilizada conforme fue concedida; admitiendo modificaciones secundarias. Esto nos indica por un lado que los derechos conferidos por el registro marcario, se encuadran al uso de la

⁴²Ley de Propiedad Intelectual, Art. 216, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 103

⁴³OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 6ª ed., Buenos Aires, 2006, Pág. 232

⁴⁴Ley de Propiedad Intelectual, Art. 194, codificada RO 320, 19-05-1998, Págs. 91-92

marca conforme consta en el registro, con lo cual las modificaciones de fondo de la misma constituyen una nueva marca, que la Ley no protege hasta que se solicite y conceda su registrado. Sin embargo dentro de un mismo registro se pueden realizar modificaciones que no afecten la esencia de la marca como por ejemplo al solicitar un signo mixto, cuyo logotipo se encuentra en una escala determinada de colores, de igual forma se puede usar la marca con colores distintos a los que consta en el registro.

Se puede decir que las modificaciones secundarias, constituyen cambios leves que no atacan al fondo de la marca. En el caso de marcas denominativas un cambio o modificación fundamental puede ser la adición o eliminación de una letra, o el reemplazo de una letra por otra, que cambia fundamentalmente a la marca registrada, más no la grafía con la que se utilice su denominación. En cuanto a marcas gráficas, un cambio fundamental puede ser la adición o sustracción de algún elemento constitutivo de la etiqueta protegida, y no así por ejemplo la disminución del tamaño de algún elemento que conforma la etiqueta. Por último en marcas mixtas un cambio fundamental puede ser el uso de los elementos denominativos y gráficos por separado, mientras que una modificación secundaria podría ser el incremento o énfasis en uno de los elementos que la conforman, sea este el elemento denominativo o gráfico.

Con estos antecedentes se puede concluir que este derecho presupone un reconocimiento legal, otorgado a favor de aquel productor/titular, que fue lo suficientemente precavido como para registrar la marca que pretende usar o que efectivamente utiliza en sus actividades de comercio, y con ello otorgarle un derecho único que le permite obtener diferentes beneficios derivados de su marca; los más importantes serán los económicos, que nacen del mismo uso y comercialización de los productos o servicios que protege la marca registrada.

2.1.1.2 OPOSICIÓN FRENTE A TERCEROS

El segundo derecho que concede el registro de marca, es la posibilidad de tomar acciones contra terceros que pretendan usar la marca sin el consentimiento de su titular, así el Art. 217 de la ley dice lo siguiente:

“Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.”⁴⁵

En base a este artículo, vemos que la Ley de Propiedad Intelectual, exhorta al titular de la marca registrada a actuar contra terceros que utilicen su marca en las formas expuestas en el mismo artículo, siempre que este uso sea sin el consentimiento previo del titular. Con lo cual, vemos que el ejercicio de este derecho, es potestativo de su titular, sin embargo la ley hace un énfasis especial para que no se permitan violaciones y afectaciones a los derechos

⁴⁵Ley de Propiedad Intelectual, Art. 217, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 103-104

concedidos con el registro de la marca, en especial cuando realice los actos que constan en los literales a); b); c); y d), del Art. 217.

En el primer caso, que consta en el literal a) del citado artículo, vemos que la ley, intenta proteger el derecho de uso exclusivo de la marca registrada contemplado en el Art. 216 del mismo cuerpo legal, ya que concede al titular de la marca registrada, el derecho a ejercer las medidas legales correspondientes en contra de quien pretenda usar en el comercio una marca idéntica o similar, para productos o servicios idénticos o similares, con lo cual causen confusión en el público consumidor, que como se manifestó anteriormente, tienen consecuencias como el daño económico y comercial al titular de la marca registrada, y la consecuente pérdida de la fuerza distintiva de la marca.

Con ello la ley enfatiza en que no se debe permitir la coexistencia de marcas idénticas o similares que protejan los mismos productos o servicios o cualquiera que estén relacionados, porque la posibilidad de que el público consumidor caiga en confusión aumenta, derivándose en los inevitables perjuicios al titular de la marca registrada.

Adicionalmente, la ley realiza una presunción, en el sentido de afirmar que existe confusión cuando la marca que se usa o pretende usar en el comercio, por un lado es idéntica a una previamente registrada, y que además de su identidad gráfica, ortográfica y conceptual, se utiliza para comercializar idénticos productos o servicios.

En cuanto al literal b) del Art. 217 de la ley, se puede decir que en este caso se extiende el derecho del titular de la marca registrada a ejercer las acciones legales pertinentes contra quien comercialice, ofrezca, almacene o introduzca, cualquier tipo de producto o servicio utilizando la marca registrada.

Obviamente que quien realiza este tipo de actividades pretende beneficiarse económicamente del conocimiento y distintividad que posee la marca en el público consumidor, sea directamente con la comercialización de productos o servicios identificados con la marca registrada o en actividades como almacenamiento de los productos para su posterior comercialización.

Tampoco permite que terceros introduzcan en el mercado productos u ofrezcan servicios, sean estos idénticos o similares a los que distinga la marca registrada, pues la ley habla a manera general, sin especificar si se deben tratar de un mismo género de productos o servicios, o de aquellos relacionados.

El literal c) del Art. 217, especifica por su parte que tanto la importación como la exportación de productos con la marca previamente registrada sin consentimiento del titular, será susceptible de represalias legales solicitadas por parte del titular de la marca registrada, en vista de que terceros no autorizados por medio de estas prácticas comerciales obtengan beneficios que afecten a los derechos del titular de la marca registrada.

La comercialización que se deriva de la importación o exportación de los productos, genera que un tercero pueda beneficiarse ilícitamente, sin haber incurrido en los gastos que en un principio genera el trámite de registro de una marca y el costo de creación, posicionamiento y comercialización de la marca en los que sí incurrió su legítimo propietario.

Por último el literal d) del artículo analizado, especifica que cualquier otra actividad realizada por terceros y que afecte los derechos concedidos al titular por el registro de su marca, constituyen actos punibles. Un ejemplo de esto encontramos en la solicitud de un signo idéntico o similar que proteja productos o servicios idénticos o similares a los de la marca registrada, con lo cual su legítimo titular tendrá el derecho de oponerse a la solicitud de registro presentada, de conformidad con lo que establece el Art. 208 de la Ley de Propiedad Intelectual⁴⁶. Sobre el legítimo interés para oponerse, el tratadista Otamendi dice que:

“Una oposición puede basarse en cualquier causa legal, con fundamento en que la marca en cuestión no puede ser concedida. Obviamente, tiene tal interés el titular de una marca registrada.”⁴⁷

⁴⁶Ley de Propiedad Intelectual, Art. 208, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 100

⁴⁷OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 6ª ed., Buenos Aires, 2006, Pág. 130

Podemos afirmar que el titular del registro marcario posee por un lado el derecho a impedir que terceros mediante el uso en el comercio de una marca idéntica o similar a la suya, afecten de manera directa la reputación de la marca registrada o le causen un perjuicio económico importante, al mismo tiempo que pueden impedir mediante la presentación de una oposición que terceros registren como marca un signo que afecte los derechos concedidos a favor de los titulares de marcas que se encuentren previamente registradas o en trámite de registro.

En el último párrafo del Art. 217, la Ley reconoce que los actos enumerados en el mismo artículo, pueden realizarse a través de redes de comunicación digital o a través de otros canales de comunicación sean estos conocidos o por conocer. Con ello la ley protege de manera global los derechos de uso del titular y su derecho a no permitir que terceros utilicen su marca sin su consentimiento, reconociendo que el uso se puede realizar en cualquier medio de comunicación incluyendo el internet que hoy en día es el principal medio de comercialización y comunicación en el mundo. Con el objetivo de que el presente artículo permanezca útil en el tiempo, la ley indica que de realizarse este tipo de actos en medios de comunicación por conocer, es decir futuros, pueden ser impedidos también por el titular de la marca registrada, como por ejemplo a través de chats, e-mails o cualquier otro tipo de nueva tecnología que permita la comunicación interpersonal y con ello la realización de actos enunciados en este artículo.

En conclusión el derecho que concede la ley nacional a través de este artículo, es el derecho de acción, cuyo beneficiario es el titular de la marca registrada, cuando se afecten sus derechos.

Al mismo tiempo que la ley protege de manera rígida los derechos del titular de marca, en especial los que se derivan del uso, que como se mencionó anteriormente, es un derecho especial al que solo tiene acceso en principio el titular de la marca, gracias a su registro. La misma ley reconoce la posibilidad de que terceros puedan usar marcas registradas a través de los contratos de licencia de uso, por lo que es inaceptable que se permita la transgresión de los derechos concedidos con el registro de la marca, por parte de terceras

personas que pretendan aprovecharse y lucrar acosta de una marca registrada, sin otorgar ningún beneficio a su legítimo titular.

2.1.1.3 RENOVACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO

Otro derecho de alta importancia concedido por el registro de la marca en Ecuador, se encuentra el contenido en el Art. 212 y 213 de la Ley de Propiedad Intelectual, que dicen lo siguiente:

“Art. 212.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.”⁴⁸

“Art. 213.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

Para la renovación bastará la presentación de la respectiva solicitud y se otorgará sin más trámite, en los mismos términos del registro original.”⁴⁹

El registro de la marca, tiene vigencia por diez años, durante este periodo, su titular puede ejercer todos los derechos que de ella se deriven. Así mismo, la ley le concede el derecho de extender la vigencia de la marca a través de su renovación en la oficina competente, con lo cual su registro durará diez años más. Es importante destacar que la ley no prevé un límite máximo de renovaciones, con lo cual la marca puede existir de manera indefinida.

Además del derecho potestativo de renovación marcario, en el mismo artículo se concede a su titular, un periodo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento de la marca para que el titular del registro tenga la

⁴⁸Ley de Propiedad Intelectual, Art. 212, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 102

⁴⁹Ley de Propiedad Intelectual, Art. 213, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 102

posibilidad de renovar su marca en caso de no haberse percatado con anterioridad de que su registro estaba a punto de caducar. Este periodo de gracia, sirve en muchos casos para que el titular de una marca, no pierda su registro por descuido al olvidar la fecha de vencimiento, además de impedir que terceros se puedan aprovechar del vencimiento de la marca para apropiarse de ella o una similar, sin permitir que su titular tenga la posibilidad de renovar su vigencia. Durante el periodo de gracia el titular del registro podrá ejercer sus derechos marcarios con normalidad, ya que se considera que la marca permanece vigente.

Por último indica que basta con la presentación de la solicitud de renovación, para que la marca sea renovada, sin trámite adicional, tal como consta en su registro, debido a que “(...) *la renovación no importa el renacimiento del derecho de propiedad de la marca, sino tan sólo su conservación.*”⁵⁰ Esto quiere decir que por medio de la solicitud de renovación, no se solicita la concesión u otorgamiento de un nuevo derecho, pues la Autoridad administrativa ya tuvo el tiempo suficiente para estudiar que la marca registrada cumpla con los requisitos que manda la ley, por ende la renovación consiste únicamente en la ampliación en el tiempo del derecho que fue previamente concedido a favor del titular del registro marcario.

2.1.2 DERECHOS CONCEDIDOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN ANDINA (DECISIÓN 486)

En la ley comunitaria contenida en la Decisión 486, se encuentran especificados de mejor manera los derechos concedidos al titular de una marca registrada, en comparación con los establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual. Cabe destacar que el Ecuador como país miembro de la Comunidad Andina, debe acatar y asumir lo establecido en esta Decisión, y con ello conceder los mismos derechos en ella establecida.

Al igual que en la Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión 486 otorga tres derechos principales a favor de los titulares del registro marcario, como los

⁵⁰ CSJN, “Manufactura de Tabacos Piccardo y Cía. Ltda. SA v. AmministrazioneAutonomadeiMonopoli di Stato”, de 11/6/1941, Fallos, 190:31, CITADO POR: OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, Pág. 239

siguientes: 1) uso exclusivo de la marca registrada; 2) potestad de actuar contra terceros que utilicen la marca registrada sin el consentimiento de su titular; y 3) posibilidad de renovar su marca para extender la validez de su registro.

2.1.2.1 USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

En el Art. 154⁵¹ de la Decisión 486, se concede al titular del registro de la marca el derecho al uso exclusivo de la misma. El registro marcario, es un proceso mediante el cual se analiza la registrabilidad de un signo siempre que cumpla con los requisitos necesarios para constituir marca. El proceso inicia con la presentación de la solicitud de registro marcario ante la oficina nacional competente, que en el caso del Ecuador es ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI); una vez presentada la solicitud junto con los documentos⁵² establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual, se procede a la publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual que se publica cada mes por el IEPI, con el fin de que terceros interesados puedan presentar oposición al registro del signo solicitado cuando sus derechos se vean afectados según las prohibiciones relativas al registro contenidas en el Art. 136 de la Decisión 486⁵³, concordante con el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual⁵⁴. De confirmarse por la autoridad que el signo solicitado incurre en las prohibiciones alegadas por el oponente se procederá a la denegación del registro del signo y el archivo del expediente. Por su parte, de no existir derecho vulnerado, se concederá el registro de la marca solicitada.

En caso de que no se presente oposición contra el registro del signo solicitado, la autoridad administrativa realiza un examen de fondo en el cual determina si

⁵¹ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 154, codificada, 14-09-2000, Pág. 36

⁵² Ley de Propiedad Intelectual, Art. 202, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 98

⁵³ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 154, codificada, 14-09-2000, Pág. 32

⁵⁴ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 196, codificada RO 320, 19-05-1998, Págs. 94-96

el signo solicitado cumple con los requisitos establecidos por la ley contenidos en el Art. 134 de la Decisión 486⁵⁵, concordante con el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual⁵⁶, y no incurre en las prohibiciones absolutas establecidas en el Art. 135 de la Decisión 486⁵⁷, concordante con el Art. 195 de la Ley de Propiedad intelectual⁵⁸, en caso de incurrir en cualquiera de las prohibiciones legales establecidas, la autoridad deberá denegar el registro del signo solicitado de oficio y ordenar el archivo del expediente. A su vez de cumplir con los requisitos de registrabilidad la autoridad concederá el registro de la marca y ordenará la emisión del título respectivo.

Este es un proceso que puede tardar alrededor de seis meses, periodo en el cual el solicitante del signo, incurre en gastos económicos, ya que se deben pagar tasas para la solicitud de un signo como marca y también los gastos referentes a publicidad y promoción del signo solicitado para que el consumidor conozca la marca que se pretende registrar. Además implica que antes de que el solicitante se haya acercado a la oficina correspondiente, realizó un proceso de selección para determinar el signo que desea registrar como marca, hizo seguramente inversiones en cuanto a investigaciones de mercado, contratar personal especializado, etc., que le ayuden a llegar a la idea final y concreta del signo distintivo a registrarse y usarse en el futuro.

En fin, desde el momento de la creación de la marca, hasta que esta se encuentre registrada y posteriormente en uso, el titular del registro incurre en una serie de gastos que deben ser recompensados, esto lo entiende la ley comunitaria al igual que la ley nacional y con ello concede el principal derecho al titular de la marca, que es el uso exclusivo de la misma.

⁵⁵ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 134, codificada, 14-09-2000, Pág. 30

⁵⁶ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 194, codificada RO 320, 19-05-1998, Págs. 91-92

⁵⁷ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 154, codificada, 14-09-2000, Págs. 31-32

⁵⁸ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 195, codificada RO 320, 19-05-1998, Págs. 92-94

La idea es que mediante el uso, el titular del registro pueda realizar actos de comercio a través de su marca, para que por un lado recupere su inversión y por otro posicione la marca en el mercado mediante la publicidad realiza y por medio de la calidad y características de los productos o servicios prestados por el titular del registro, con lo cual se logra también que el consumidor relacione la marca con su origen empresarial.

Este derecho forma parte también de un incentivo para que los productores se acostumbren a registrar las marcas que usa en el mercado o pretende usar, para que puedan ser protegidos por la Ley de posibles actos de competencia desleal o aprovechamiento injusto del valor comercial y publicitario que una marca puede obtener a través de su conocimiento en el público consumidor.

2.1.2.2 OPOSICIÓN FRENTE A TERCEROS

Del derecho de uso exclusivo, se deriva el derecho de acción que posee el titular de la marca registrada cuando terceras personas realicen actos como los siguientes:

“Art. 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.⁵⁹

El titular del registro tiene el derecho potestativo, pues su ejercicio depende de la voluntad del titular, de impedir que terceros realicen actos como los enumerados en el artículo anterior.

En los literales a), b) y c), se explican diferentes actos que pueden cometer terceros con el fin de usar la marca registrada de forma indebida. En especial, trata de actos cometidos en los cuales sin necesariamente comercializar un producto o servicio utilizando la marca registrada, alteran, imitan o fabrican etiquetas idénticas o similares a la marca registrada para distinguir los mismos

⁵⁹Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 155, codificada, 14-09-2000, Pág. 36

productos o servicios en el mercado; productos relacionados con los servicios otorgados por la marca registrada o usar la marca en etiquetas, envases, envolturas, entre otros.

En el literal a) del Art. 155, se habla sobre la posible aplicación o colocación (uso) de un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada sobre los mismos productos que protege la marca, productos relacionados con los servicios protegidos por la marca o en envases, etiquetas y demás medios de identificación de productos que asocien a ese producto con la marca registrada. Esto significa que el titular del registro marcario tiene la posibilidad de impedir que terceros realicen actos como los arriba mencionados cuando éstos generen confusión en el público consumidor sobre los productos o servicios deseados o sobre el origen empresarial de dichos productos o servicios.

Es importante puntualizar que: *“En materia de marcas aplicar la marca, será poner en contacto el signo con el producto o poner en contacto el signo con el envase o empaque donde viene el producto, por lo cual aplicar la marca es un caso particular de usar la marca.”*⁶⁰

Si un tercero utiliza un signo idéntico o similar a una marca registrada para distinguir productos idénticos a los de la marca o servicios estrechamente relacionados con los productos marcados o a su vez utiliza cualquier medio de identificación que induzcan al consumidor a pensar que esos productos comercializados por el tercero, tienen un mismo origen empresarial que los identificados por la marca registrada o peor aún que se tratan de los mismos productos, genera un perjuicio innegable al legítimo propietario del registro, por lo que puede y debe iniciar las acciones legales correspondientes para terminar con el uso indebido de su marca.

En el literal b) del Art. 155, se indica que constituye imitación de marca o aprovechamiento injusto de la misma a través del uso, cuando luego de aplicarse sobre el producto idéntico o relacionado con los productos o servicios que protege la marca registrada, se modifican los elementos constitutivos de la

⁶⁰PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed, 1995, Pág. 277

marca registrada que se pretende utilizar como elemento distintivo de productos idénticos a los que protege la marca registrada; productos relacionados con los servicios que protege la marca registrada; y en envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de estos productos.

El titular del registro marcario puede impedir que se altere su marca, cuando la modificación realizada tenga fines comerciales y por ende lucrativos. En otras palabras el titular del registro está en la capacidad de impedir que terceros usen en el comercio su marca cuando esta ha sido modificada, con el fin de comercializar diferentes productos en el mercado que guarden relación con los productos o servicios protegidos por la marca registrada.

Un ejemplo cotidiano sobre este caso en particular, lo vemos todos los días en diferentes locales comerciales en el país, donde se venden productos como zapatos deportivos identificados por la marca "NIKEL", que en realidad no es otra cosa que la modificación de la marca registrada "NIKE", cuyo conocimiento es amplio en el público consumidor en cuanto a zapatos deportivos entre otros productos, con el fin de que el consumidor asocie las marcas y concluya que se trata no sólo de productos idénticos sino también de productos relacionados que tienen características y cualidades similares, cosa que no puede ser más ajena a la realidad.

Por su parte el literal c) del Art. 155, otorga el derecho de que el titular de la marca pueda impedir la fabricación de etiquetas u otros materiales que bien contengan la marca registrada o que la reproduzcan. Aunque no se comercialice por medio de estas etiquetas falsas productos o servicios en el mercado, el titular de la marca registrada tiene la potestad de impedir la sola fabricación de las mismas, al igual que la comercialización o apropiación de tales etiquetas u otros materiales en los cuales conste la marca registrada.

Con ello tenemos que la fabricación o elaboración de cualquier material en el que conste la marca registrada, es potestativo del titular del registro, ya que es el único que puede usarla.

El literal d) del presente artículo, impide que terceros usen un signo idéntico o similar a la marca registrada en relación a cualquier producto o servicio, cuando por este uso se causare confusión o riesgo de asociación con el titular del registro.

El riesgo de confusión se produce cuando el consumidor adquiere un producto o servicio pensando que es otro, debido principalmente a las similitudes o identidades que tengan los signos en el mercado. De la confusión en la que cae el consumidor, se derivan varios perjuicios entre ellos al mismo consumidor, quien finalmente compra algo que no quería comprar, luego al titular de la marca registrada, que puede perder clientela y así verse afectado económicamente, y también ver afectado su prestigio.

Lo último debido a que en ocasiones el consumidor desea adquirir un producto o servicio basado en su origen empresarial, con lo cual termina asociando un signo confundible con un origen al que no pertenece. Este tipo de confusión se conoce como el riesgo de asociación o doctrinariamente confusión indirecta. Otamendi dice que la confusión indirecta se produce cuando: *“(...) el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.”*⁶¹

En estos casos de confusión, el titular del registro se ve afectado principalmente en su prestigio, dada la calidad de sus productos o servicios, precio, entre otras circunstancias, se puede llegar a conocer y desear productos o servicios pertenecientes a un origen empresarial determinado; y si el consumidor toma otro que no pertenezca al mismo origen, pensando que sí, puede afectar de manera evidente el concepto que el consumidor tenga sobre los productos o servicios derivados de ese origen empresarial. Por ello es importante que el titular del registro, impida que terceros utilicen signos confundibles con su marca, pues está en riesgo su prestigio.

⁶¹OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, 6ª ed., Buenos Aires, 2006, Pág. 151

En este caso la ley realiza una presunción al afirmar que de utilizarse un signo idéntico para productos o servicios también idénticos, existe inexorablemente confusión. Y con ello la imposibilidad de que estos signos se utilicen en el mercado.

Los literales e) y f) del presente artículo, se basan en otorgar el derecho a impedir el uso de una marca notoriamente conocida, sin la autorización de su titular. Previamente se analizaron los requisitos para que una marca sea catalogada como notoria, además de los beneficios que se les otorga por tener esa calidad. Con ello vemos que la idea de la Decisión 486, es complementar la protección que se le debe dar a la marca notoriamente conocida y a su legítimo titular, para que no vean afectados sus derechos por terceras personas.

Como vemos, constantemente en los llamados productos “piratas” o productos falsificados, se utilizan marcas registradas y además notoriamente conocidas, para distinguir productos de un origen empresarial distinto, aprovechándose en gran medida del conocimiento del público consumidor de la marca notoria.

La fabricación y principalmente la venta de productos falsos, es muy común en países en desarrollo como el Ecuador, más que nada porque son productos de mayor alcance para la población en general, que no puede acceder a productos originales por el precio. Sobre todo cuando se tratan de productos o servicios que se identifiquen por medio de marcas notoriamente conocidas, lo que implica en la mayoría de casos, que cuesten más. Indiscutiblemente la calidad de un producto original es mejor que la de productos falsos, ya que estos no pasan por el mismo control de calidad, ni sus productores se preocupan en la misma medida que los productores de productos originales, en invertir en tecnología y mano de obra calificada. Con ello se tornan prácticamente en productos cuya vida útil se limita a un solo uso.

Lo atractivo para el público consumidor en general, no es siempre la calidad de los productos que generalmente por el hecho de ser falsos es mala, sino que paga un precio notablemente menor por un producto similar al original que se ve identificado por una marca notoria.

Del uso de marcas notorias es de lo que se valen terceros para así llegar en mayor medida al consumidor y lograr comercializar sus productos.

Con estos antecedentes, es muy importante que la ley otorgue una protección certera y estricta a favor de los titulares de las marcas, especialmente las notorias, porque así se evitan abusos y sobre todo que la marca notoria pierda fuerza distintiva que en principio es lo que le otorgó esa calidad especial, y que además terceros no se aprovechen de manera injusta y desleal de la marca notoria y que lucren a costa de las pérdidas comerciales del legítimo titular de la marca, quien efectivamente invirtió en publicidad, tecnología y demás para lograr posicionar a su marca en el mercado.

El valor de la marca notoria a pesar de ser un bien, es difícilmente calculable, pues hay muchos factores que intervienen para poder llegar a una cantidad fija. Por ello la ley da la potestad a que su titular impida el uso de la marca notoria, siempre que por este uso la marca pierda distintividad, o se vea afectado el valor publicitario o comercial de la marca, en razón del aprovechamiento injusto de su prestigio; aun cuando este uso de terceros, no tenga fines comerciales.

El Art. 156 de la Decisión 486, complementa al Art. 155 literales e) y f) al definir a qué se refiere con el uso de un signo en el comercio, por terceros cuando se trata de una marca notoria.

“Art. 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente

del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.”⁶²

Este artículo realiza una enumeración enunciativa de los posibles usos que se le pueda dar a la marca notoria, en general consta la comercialización de la marca por cualquier medio, como publicidad, venta, distribución, almacenamiento, y demás.

2.1.2.3 RENOVACION DEL REGISTRO MARCARIO

Por último tenemos que la ley comunitaria al igual que la ley nacional, otorgan el registro de una marca por un periodo de diez años, siempre dando la posibilidad de que se renueve la marca por periodos idénticos.

“Art. 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.”⁶³

“Art. 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del

⁶²Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 156, codificada, 14-09-2000, Pág. 36-37

⁶³ Ídem, Pág. 36

*registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.*⁶⁴

Para el procedimiento de renovación de una marca, la ley concede la posibilidad de que su titular presente la solicitud de renovación seis meses antes del vencimiento de la marca y hasta seis meses después de la misma fecha, con lo cual observamos que al igual que la Ley de Propiedad Intelectual, promueven la renovación de la marca otorgando un término de gracia que permita que el titular del registro marcario pueda ejercer su derecho a la renovación de su registro. Durante el periodo de renovación incluido el periodo de gracia, se considera que la marca registrada continúa vigente por lo que se mantienen intactos los derechos concedidos a favor de su titular, por medio del registro.

La Decisión 486 al igual que la Ley de Propiedad Intelectual, evita pedir requisitos adicionales para la renovación del registro marcario, pues como se explicó anteriormente, la renovación constituye la ampliación de la protección de la marca en el tiempo, por lo que no se necesita un análisis del registro que ya fue concedido. En este sentido observamos que la Decisión 486 pone como único requisito para dar trámite a la renovación del registro marcario, el presentar la solicitud de renovación junto con el pago de la tasa correspondiente que será fijada por la oficina competente, que en el caso del Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), específicamente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

2.1.3 DERECHOS CONCEDIDOS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO ADPIC

El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), es uno de tantos acuerdos fomentados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de mejorar al comercio y eliminar

⁶⁴Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 153, codificada, 14-09-2000, Pág. 36

posibles barreras que lo perjudiquen, en este caso relacionado con los derechos de propiedad intelectual que son altamente protegidos a nivel mundial.

El Ecuador al ser parte de la OMC, también forma parte del ADPIC, en este sentido, es importante analizar los derechos concedidos por este acuerdo.

2.1.3.1 USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

Los derechos conferidos al titular del registro de una marca, son los establecidos en el Art. 16 del ADPIC, que dice lo siguiente:

“Art. 16.- (Derechos conferidos)

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”⁶⁵

⁶⁵Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Art. 16, Pág. 7-8

En el primer caso, se habla por un lado del derecho al uso exclusivo de la marca que posee su titular, por el hecho de registrarla. En este caso se otorga la capacidad a su titular de comercializar e introducir al mercado su marca, junto con los productos o servicios que distinga.

Es importante puntualizar que este uso se puede dar de varias formas y a través de varios canales de comercialización, por ello en el mismo artículo concede el derecho al titular del registro de impedir que terceros sin su consentimiento, utilicen comercialmente signos idénticos o similares que protejan productos idénticos o similares a los que protege la marca, cuando de este uso se derive la posibilidad de confusión. Adicionalmente se indica al igual que en la ley nacional y ley comunitaria, que de usarse un signo idéntico, que proteja los mismos productos o servicios de la marca registrada se presume de derecho que su uso generará confusión.

Se advierte en el mismo artículo, que estos derechos que el ADPIC concede, son otorgados sin perjuicio de otros derechos previamente existentes y que además dejan la puerta abierta para que cada Miembro, de acuerdo a su propia legislación, concedan derechos derivados del uso.

Esto quiere decir que a pesar de que una marca no se encuentre registrada, cada legislación podrá conceder conforme a su criterio, derechos a quien utilice un signo en el comercio; claro está que para que esto suceda, deberán cumplirse ciertos requisitos, porque de lo contrario cualquier uso concedería derechos.

En el numeral tres del Art. 16 del ADPIC, nos indica que si el uso de un signo para productos o servicios que no sean similares a los que protege la marca registrada, pero que produzca una conexión entre ambos o con el titular de la marca registrada, y que de este uso derive una posible lesión a los derechos del titular del registro, se aplicará *mutatis mutandis* es decir “*cambiando lo que*

se *deba cambiar*⁶⁶, el Art. 6bis del Convenio de París, del que forma parte también el Ecuador, que dice lo siguiente:

“Art. 6bis. - (Marcas: marcas notoriamente conocidas).-

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

*3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.*⁶⁷

En general este artículo nos indica que el titular del registro marcario que vea afectados sus derechos por el uso de un signo idéntico o similar al suyo, éste pueda iniciar las medidas legales pertinentes solicitando entre otras cosas: el cese del uso de su marca o cualquier otro signo similar; solicitando la anulación del registro de una marca posterior a la suya o solicitando la prohibición del uso de marcas registradas o utilizadas de mala fe, es decir con el ánimo manifiesto de causar daño.

⁶⁶ ET. ALL, DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Pág. 1006

⁶⁷ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Art. 6bis, RO 244, 29-07-1999, Pág. 7

El ADPIC al igual que la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486, conceden varios derechos a favor del titular del registro marcario, como los concernientes al uso exclusivo de la marca registrada y la posibilidad de que el titular del registro mediante el ejercicio de su derecho de acción, impida que terceros usen la marca de su propiedad de manera que genere confusión en el público consumidor, o que de alguna forma dicho uso le genere un perjuicio al legítimo titular del registro marcario. El ADPIC por el mismo hecho de ser un tratado internacional, no necesita enumerar taxativamente las prácticas desleales o deshonestas que están prohibidas en el comercio internacional, debido a que los detalles en cuanto a las prohibiciones del uso de marcas registradas por terceros, se encuentran establecidas en la legislación interna de los países miembros como el Ecuador, por ello el ADPIC se encarga de englobar las prohibiciones en cuanto al uso de la marca registrada por terceros al decir que cualquier uso que genere confusión o perjuicio al titular del registro marcario, se encuentra prohibido.

Si bien el titular del registro marcario es quien tiene la exclusividad en el uso de la marca y los productos o servicios que distinga, el ADPIC prevé la posibilidad de que el titular del registro realice contratos de licencia de uso o de cesión a favor de terceros. Así el Art. 21 del ADPIC nos dice:

“Art. 21.- (Licencias y cesión) Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.”⁶⁸

Este artículo es muy interesante, debido a que prohíbe las licencias obligatorias de marcas, ya que al ser parte de una iniciativa a facilitar el comercio entre las naciones, no se podría de ninguna manera violentar derechos a sus legítimos propietarios; en este caso a los titulares de marcas registradas, que tienen la

⁶⁸Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Art. 21, Pág. 9

posibilidad de efectuar contratos de licencia u otros, siempre por propia voluntad.

Al ser los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, la razón de ser de este acuerdo, es consecuente prohibir las licencias obligatorias, que limitan el derecho al uso exclusivo por el titular de la marca, porque no solo permiten que terceros puedan usarla, sino porque cuando se trata de licencias obligatorias, es la propia ley la que establece las condiciones de este tipo de licencias, limitando sin lugar a duda el ejercicio de los derechos que confiere el registro marcario a su titular. Por ello, este acuerdo pretende que sus Miembros, mantengan y protejan el derecho al uso exclusivo de la marca y el derecho a firmar contratos de licencia en las condiciones y con los requisitos establecidos a criterio del titular de la marca.

En este sentido, se permiten las licencias en base a las condiciones que establezca potestativamente el titular del registro de la marca, es decir que el titular del registro marcario puede poner límites en cuanto al uso concedido por medio de la licencia e incluso poner una serie de requisitos al licenciatarario para que éste de cumplimiento, caso contrario la licencia termina, como por ejemplo la apertura de locales comerciales cada cierto tiempo, la extensión geográfica de la licencia, entre otras.

En cuanto a las cesiones, el ADPIC prevé que se pueden realizar en base a las condiciones que el titular del registro establezca, con lo cual existe la posibilidad de que se ceda una marca sin la necesidad de transferir necesariamente la empresa a la cual pertenezca la marca.

2.1.3.2 OPOSICIÓN FRENTE A TERCEROS

Según los que establece el Art. 57 del ADPIC, en caso de que el titular del registro marcario, y por ende de los derechos derivados del mismo, se vea afectado por el uso no autorizado de su marca, tendrá derecho a realizar inspecciones sobre mercancías retenidas por las autoridades aduaneras, con el fin de sustentar sus reclamos. Así mismo de comprobarse el hecho, el titular del registro tendrá derecho a conocer el nombre y dirección del consignador,

importador y consignatario, con el fin de que pueda plantear en su contra las medidas legales correspondientes.

“Art. 57.- (Derecho de inspección e información) Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.”⁶⁹

Nuevamente se observa un derecho consagrado con el fin de proteger al titular del registro marcario, a su marca, a los consumidores y en general al comercio, de actos de competencia desleal, por medio de los cual terceros se aprovechen injustamente de la marca registrada, generando confusión en el público consumidor y demás afectaciones al titular de la misma.

Este caso se debe referir específicamente a las importaciones o exportaciones de productos falsificados, que muchas veces son detenidos en la aduana y no llegan a su destino final que puede ser un local comercial o cualquier otro medio por el cual se logren introducir dichos productos falsificados al mercado.

Sin duda el espíritu de la ley es proteger el comercio de estas prácticas desleales o actos de competencia desleal, dándole la oportunidad a quien vea afectado su derecho para que tome las medidas legales correspondientes y se ponga freno a la comercialización y distribución de productos falsificados.

⁶⁹Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Art. 57, Pág. 24

La Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 284, define a la competencia desleal como: “(...) *todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas.*”⁷⁰

Las actividades económicas referentes a este artículo, abarca todo tipo de actividades inclusive en el ejercicio de actividades profesionales, arte u oficio. Por su parte la definición de usos honestos será la aplicada según los criterios del comercio nacional e internacional, en los casos que amerite.

Más adelante en los Arts. 285⁷¹ y 286⁷² del mismo cuerpo legal se indican cuáles son los actos considerados como competencia desleal, de los cuales destaca entre otros: “(...) *aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor (...)*”⁷³

De esta manera la misma ley prohíbe la realización de este tipo de actos que afectan al comercio nacional e internacional, porque generan perjuicios a su competencia, público consumidor y en general a terceros involucrados en los actos de comercio.

2.1.3.3 RENOVACION DEL REGISTRO MARCARIO

Por su parte el Art. 18, indica que el registro de una marca tendrá la duración de al menos siete años, al igual que las renovaciones posteriores.

*“Art. 18.- (Duración de la protección) El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.”*⁷⁴

⁷⁰ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 284, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 133

⁷¹ Ídem, Pág. 133-134

⁷² Ídem, Pág. 135

⁷³ Ídem, Págs. 133-134

⁷⁴ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 284, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 8

Este acuerdo internacional, hace énfasis en que la duración del registro de una marca debe ser por un período de tiempo largo, como protección al propietario de la misma que incurrió en diferentes gastos para obtener su registro, y también para que pueda usar libremente en el comercio por un periodo aceptable en el cual recupere su inversión.

Adicionalmente, vemos que el ADPIC reconoce el derecho al titular de la marca de poderla renovar indefinidamente, por un periodo igual al de su registro. Con ello se logra mantener marcas registradas por mayor cantidad de tiempo, lo que implica que en el mercado existan mayor cantidad de productos y servicios ofrecidos para el consumidor, fomentando el comercio y la libre competencia con lo cual el consumidor tendrá mayor cantidad de posibilidades para satisfacer sus necesidades. Así mismo, fomenta la existencia prolongada de los productos y servicios marcados, con lo que obtienen trascendencia en el tiempo.

Si bien el ADPIC no establece un tiempo límite de duración del registro, nos indica que debe ser por lo menos de siete años, mandato respetado por el Ecuador, ya que como se estableció previamente, consta de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Decisión 486, que el registro marcario tendrá una duración de diez años al igual que las renovaciones subsiguientes.

2.2 LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE MARCA

Los derechos concedidos a través del registro marcario no son absolutos, puesto que existen condiciones para su ejercicio, y otras en las cuales se impida el mismo.

Este es el caso de las limitaciones al derecho marcario, que la misma ley presupone, puesto que la protección dada a la marca registrada y a su titular, no puede ni debe afectar los derechos de terceros en lo que se refiere a actividades económicas lícitas, por el solo hecho del registro.

En general lo que se busca es un equilibrio entre los derechos concedidos a favor de los titulares del registro y las actividades comerciales que puedan realizarse por terceros relacionados con las marcas registradas, siempre que por esto no se perjudique de forma alguna al titular de la marca registrada.

De esta manera, no se deja de lado al comerciante que por su actividad económica y laboral, tiene que relacionarse y de cierta manera usar la marca registrada para el cumplimiento de su actividad, siempre de forma lícita, en base a lo que mande la ley.

A continuación se analizará las limitaciones impuestas por la Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión 486 y por el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC.

2.2.1 LIMITACIONES DE ACUERDO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ECUADOR

La Ley de Propiedad Intelectual en sus Arts. 218 y 219, establece varias condiciones en las que el titular del registro no puede ejercitar su derecho de acción para limitar el uso de la marca registrada, así tenemos lo siguiente:

“Art. 218.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite el propósito de información al público para la venta y no

sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.”⁷⁵

Para comenzar este análisis, es necesario dividir al Art. 218, en cuatro casos específicamente, el primero se refiere a que la ley concede el uso a terceros de su nombre, domicilio o seudónimo, sin la autorización del titular de la marca registrada. Cabe distinguir que por nombre se entiende legalmente al nombre y apellido de una persona.

Este caso ocurre cuando un tercero usa en sus actividades comerciales su nombre, domicilio o seudónimo que por coincidencia es idéntico o similar a una marca previamente registrada. Como es obvio, la persona es libre de utilizar su nombre en sus actividades económicas o laborales, derecho que lo avala la ley al limitar el ejercicio del derecho de acción que posee el titular del registro marcario, para impedir usos por terceros sin su autorización.

La ley sin embargo establece dos requisitos que deben ser cumplidos para limitar el ejercicio del derecho concedido al titular de la marca; estos se refieren a que por un lado el uso por parte de los terceros debe ser de buena fe y por otro lado, que el nombre, domicilio o seudónimo no sea utilizado como marca.

Entiéndase por buena fe, al uso desinteresado y legítimo realizado por una persona, sin ocasionar daño en contra de otro. Esto quiere decir que la tercera persona que utiliza estos datos personales para darse a conocer en su actividad económica, por este uso, no cause daño económico o comercial al titular de la marca, ni tampoco genere la dilución de la fuerza distintiva de la misma, o cree confusión en el consumidor. Presupuestos que otorgan al titular del registro la capacidad de ejercer su derecho de acción, impidiendo el uso de su marca.

Como se dijo anteriormente, el uso del nombre, domicilio o seudónimo, por terceros, no puede constituirse en la marca que identifique los productos o servicios que ofrece. Sobre este punto el tratadista Manuel Pachón nos dice que:

⁷⁵Ley de Propiedad Intelectual, Art. 218, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 104-105

“Como regla general podría decirse, que se requiere la presencia de una palabra que pueda tomarse por marca, que en su presentación tipográfica se destaque más que el nombre de la persona, para que este último no se considere utilizado a título de marca.”⁷⁶

De aquello se deduce que el signo distintivo que distinga estos productos o servicios, debe ser otro aparte del nombre, domicilio o seudónimo utilizado, con el fin de no ocasionar confusión en el público consumidor, en cuyo caso esta palabra adicional aparte del nombre, seudónimo, etc. Es la que debe de destacar y finalmente distinguir los productos o servicios ofrecidos por sobre la indicación del nombre y demás.

El segundo caso contenido en el Art. 218, se refiere a que terceros tienen la posibilidad de usar un nombre geográfico, o cualquier otra indicación de la especie, calidad, cantidad, lugar de origen y demás características que puedan describir al producto o servicio ofrecido, aun cuando por esta descripción se utilicen marcas registradas.

Como se mencionó en el capítulo anterior, cualquier titular de una marca registrada podrá utilizar términos que permitan describir las calidades y cualidades del producto o servicio ofrecido, por ende a pesar de que existan marcas registradas formadas por esas palabras, las mismas pueden ser utilizadas en la descripción de otro producto o servicio protegido por una marca diferente.

Es importante enfatizar en que el titular del registro de una marca, ve limitado su derecho de acción cuando terceros utilicen a la marca como mera características de sus productos o servicios, es decir que no puede impedir el uso de su marca, mientras no se genere confusión por este uso en cuanto a los productos o servicios en sí, y en cuanto al origen empresarial de los mismos. Y para que se mantenga esta premisa, es importante que el tercero posea un signo distintivo diferente de la marca registrada, y que sólo la utilice a manera informativa o descriptiva del tipo de productos o servicios que ofrezca.

⁷⁶ PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed, 1995, Pág. 284

En el segundo inciso del Art. 218, se especifican el tercer y cuarto caso de limitación al derecho marcario. Por un lado tenemos al principio del “agotamiento del derecho”, que será analizado más a fondo en el capítulo siguiente; y el que se refiere al uso de la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio, o de otros utilizables con los productos de la marca.

Empecemos con este segundo caso, por el cual terceros son capaces de utilizar marcas registradas cuando por un lado sirvan para indicar a manera informativa que estas piezas de recambio u otras similares, sirven para ser utilizadas en asociación con otros productos protegidos por la marca registrada.

Esto quiere decir que por un lado el uso que le debe dar el tercero a la marca registrada debe ser de buena fe, sin aprovecharse injustamente de la marca registrada, y por otro lado que el uso no debe generar confusión ni en cuanto a los productos ofertados ni en lo que se refiere al origen empresarial de los mismos, recalcando que los productos que ofrece, a pesar de que puedan ser utilizados en conjunto con otros de la marca registrada, no tienen relación alguna en cuanto a su origen empresarial.

Este puede ser el caso de la venta de piezas de automóviles, que por ejemplo la tapa del radiador de marca XX, puede reemplazar a la tapa del radiador de marca Chevrolet. El productor y/o comercializador de las tapas para radiadores de marca XX, deberá utilizar a la marca Chevrolet para indicar que el producto que ofrece puede servir para los radiadores de dicha marca. Nuevamente, el propietario y/o comerciante de la marca XX tiene la obligación de indicar que sus productos no son elaborados por el fabricante del producto principal en este caso de los automóviles y radiadores de marca Chevrolet y que adicionalmente el fabricante del producto XX, no posee relación alguna con la compañía Chevrolet.

Volviendo a lo que se refiere con el agotamiento del derecho marcario, es necesario citar al Art. 219 que dice lo siguiente:

“Art. 219.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de

productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país.”⁷⁷

Lo que nos dicen estos artículos es que el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de impedir o prohibir que terceros usen la marca para anunciar u ofrecer en venta los productos o servicios marcados; debido al principio del agotamiento del derecho, por el cual se entiende que una vez introducido un producto o servicio marcado en el mercado de cualquier país, sea por su titular, licenciatario o cualquier otra persona autorizada para ello, la comercialización del producto o servicio es libre, es decir que terceros pueden comercializar los productos originales en el mercado en el cual se agotó el derecho del uso exclusivo de su titular, con lo cual pueden realizar entre otras operaciones de comercio la importación de productos lícitos en el territorio en el cual se dio uso a la marca registrada por parte de su titular..

Por ende cualquier persona podrá realizar actos de comercio en relación con los productos o servicios marcados, sin perjudicar a su legítimo propietario. Para ello, no se debe modificar de ninguna manera al producto en sí, ni a la marca que los distingue; debe mantenerse la forma, calidad y demás características concebidas por su titular, que desde el momento de la primera comercialización poseía el producto. Esto debido a que la permisión que hace la ley para que terceros puedan usar la marca registrada por medio de la comercialización de productos marcados puestos legítimamente en el comercio por su titular u otro con su consentimiento, es sobre productos legítimos y por ende inalterados, con lo cual la marca registrada continúa ejerciendo sus funciones de identificación del origen empresarial, calidad de productos, publicidad y demás funciones que se explicaron en el capítulo anterior.

De haber cualquier tipo de modificación al producto o la marca, el titular del registro nuevamente adquiere su derecho de acción para impedir que terceros sigan usando ilícitamente su marca o comercializando sus productos, ya que la

⁷⁷Ley de Propiedad Intelectual, Art. 219, codificada RO 320, 19-05-1998, Pág. 105

ley siempre rechazará cualquier acto de competencia desleal, por lo que el uso de marcas y productos marcados por terceros debe ser siempre de buena fe.

2.2.2 LIMITACIONES DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN ANDINA (DECISIÓN 486)

Corresponde analizar las limitaciones de los derechos marcarios establecidas en el Decisión 486 de la Comunidad Andina. Estas limitaciones al ejercicio del derecho marcario otorgado a favor del titular de la marca, son importantes ya que regulan de mejor manera el ejercicio del derecho marcario, con lo cual queda claro que por el hecho de registrar una marca, no se concede un monopolio tal que limiten los actos de comercio en el mercado realizados por terceros.

Al igual que en la Ley de Propiedad Intelectual, la norma comunitaria andina, en su Art. 157, prevé el uso de una marca registrada que coincide con el nombre, domicilio o seudónimo de una tercera persona, para que esta pueda realizar sus actos comerciales libremente utilizando su propio nombre, etc., siempre que por este uso no se afecten los derechos concedidos al titular de una marca registrada.

“Art. 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad

de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”⁷⁸

Con ello nuevamente hago énfasis que para que no se cree confusión en el mercado, es importante que el usuario de su nombre, domicilio o seudónimo, no lo haga como marca, pues esta ya pertenece a un titular diferente; por el contrario debe encontrar la manera de utilizar estos datos de manera secundaria, sin que por ello se genere confusión en el público consumidor sobre la procedencia de los productos o servicios ofrecidos en el mercado.

Así se cumple con el segundo requisito, que es que el uso que haga el tercero sobre su nombre, domicilio y demás datos, debe ser de buena fe. Por ello, mientras el uso no cause confusión o perjuicio al titular de una marca registrada se entiende que el uso dado por el tercero es de buena fe.

De igual forma, la ley permite que terceros indiquen o describan las características de los productos o servicios que ofrecen, por medio de palabras o signos que constituyan una marca previamente registrada. Como se conoce, cualquier persona tiene el derecho de utilizar palabras que describan las características, cualidades, origen y demás de su producto o servicio, por ende, la ley reconoce que muchas veces las marcas se constituyen de palabras del lenguaje común, por lo que establece que el uso de una marca por terceros puede ser utilizado siempre que del uso no se derive ningún tipo de confusión. Con ello, mientras que las características del producto o servicio ofrecido por un tercero, contenga un signo distintivo que adquiera protagonismo y por ende quede en segundo plano el uso de la marca registrada por otros, el uso es legítimo, de buena fe y no crea confusión en el público consumidor ni medios comerciales.

⁷⁸Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 157, codificada, 14-09-2000, Pág. 37

En el segundo párrafo de este mismo artículo, se concede la posibilidad de que terceros usen la marca registrada a manera informativa, en lo que se refiere a publicidad comparativa. Es decir que terceros propietarios de ciertas marcas, utilicen otras de un titular diferente, con el fin de comparar los productos o servicios que ambas marca protegen, para publicitar su propia marca. Siempre que este uso comparativo de la marca registrada se mantenga en los límites de la competencia leal y honesta, sin por ningún motivo perjudicar a una de las marcas, el uso es permitido.

Un uso similar al de la publicidad comparativa, es el uso por medio del cual se indica la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o accesorios que pueden ser utilizados con los productos que distingue la marca registrada. El empleo es lícito cuando se reúnen tres requisitos que advierte el tratadista Manuel Pachón, que son: *“Que el uso se haga de buena fe; se limite al propósito de información al público y no induzca a error sobre el origen empresarial de los productos.”*⁷⁹ Permitiendo que terceros a manera informativa solamente, utilicen a la marca previamente registrada para indicar que los productos que este tercero produce, pueden utilizarse conjuntamente con los que protege la marca registrada, ya que se pueden tratar incluso de piezas que reemplacen otras que formen parte de un todo, y ese todo es el producto legítimamente marcado.

Por último vemos que la ley comunitaria también aplica el principio del agotamiento del derecho marcario, por lo que concede que terceras personas utilicen la marca registrada con el fin de ofrecer en venta o indicar la disponibilidad de productos o servicios marcados, en locales comerciales o a través de terceras personas. El Art. 158, complementa y define de mejor manera este principio, así nos dice que:

“Art. 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se

⁷⁹ PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, “EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed, 1995, Pág. 285

hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.⁸⁰

Una vez que el titular de una marca u otro vinculado a él, utilice la misma dentro del mercado perteneciente a cualquier país, para comercializar los productos o servicios que distinga, automáticamente se elimina el derecho exclusivo de su marca, ya que terceros pueden libremente realizar actos de comercio a través de la misma, con la condición de que los envases, y demás no hayan sufrido de modificación alguna. Esto con el fin de que el producto comercializado por terceros, siga distinguiéndose a través de la marca registrada, para que con esta comercialización no se genere confusión o posibles aprovechamientos injustos que afecten al titular de la marca registrada.

En el mismo artículo nos dice que se entiende que dos personas están vinculadas económicamente, cuando una persona pueda ejercer sobre la otra, una influencia para tomar decisiones con respecto a la explotación de la marca. También considera la posibilidad de una tercera persona pueda ejercer la misma influencia sobre estas dos personas, y con ello también se la considera como económicamente vinculada.

Al tratarse de una ley regional, la Decisión 486 intenta que la protección de los derechos conferidos a través del registro marcario, permanezcan intactos. Por ello, inteligentemente prevé la posibilidad de que existan marcas idénticas o

⁸⁰Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 158, codificada, 14-09-2000, Pág. 37

similares que protejan productos o servicios idénticos o relacionados, a nombre de titulares diferentes, que se encuentren registradas en los diferentes países miembros de la Comunidad Andina, como lo son Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. En este sentido el Art. 159 de la Decisión 486 nos dice lo siguiente:

“Art. 159.- Cuando en la Sub región existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. (...)

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.”⁸¹

Dado el grado de similitud o de identidad marcaria que en cada caso se pueda dar, la ley prohíbe la comercialización de estos productos o servicios confundibles en el país miembro donde se encuentre otra marca registrada con similares características, a fin de proteger los derechos concedidos por el registro de la marca en el país miembro, ya que hay que recordar que el registro marcario es territorial por ende es protegido en los límites de la jurisdicción que la concedió. Con ello, se limita el uso de una marca registrada en uno de los países miembros donde exista otra idéntica o similar, protegiendo a parte de los intereses de los titulares de las marcas, al público consumidor para que no caiga en confusión.

⁸¹Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 159, codificada, 14-09-2000, Pág. 37

En el segundo párrafo de este artículo vemos que la ley nos dice que no tendrá efecto esta prohibición de uso o comercialización de mercancías bajo una marca registrada en el país donde se encuentre otra idéntica o similar, cuando esta no se encuentre en uso en el país importador, de conformidad con lo que establece la misma ley en el Art. 166, que entre otras cosas indica, que el uso de los productos o servicios que protege la marca deben encontrarse en el comercio en la cantidad y del modo que corresponde a la clase de productos o servicios que se trate.

Sin embargo, se establece en el mismo artículo que esta limitación al ejercicio del derecho marcario no es válida cuando el titular del registro del país importador tiene razones justificadas para no utilizar su marca en el comercio.

2.2.3 LIMITACIONES DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

El ADPIC, no entra a formular detalladamente las limitaciones en cuanto a los derechos concedidos al titular de la marca registrada, principalmente porque se trata de un acuerdo que exalta los derechos y no las limitaciones derivados del registro y de la propiedad intelectual en general.

En este sentido vemos que el Art. 17 de este acuerdo, nos indica cuál puede ser la dirección a tomar en cuanto a las limitaciones del derecho marcario por los países suscriptores.

“Art. 17.- Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.”⁸²

Este artículo reconoce por un lado la existencia de limitaciones al derecho marcario, más deja al libre albedrío de los miembros a que establezcan las condiciones en las que se limite el ejercicio de este derecho, principalmente

⁸²Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Art. 17, Pág. 8

con el fin de dar libertad a los miembros para que de acuerdo a las leyes nacionales de esos países, se tomen las decisiones correspondientes en lo que respecta a este tema, y que permitan proteger inexorablemente los derechos marcarios y los derechos de terceros de realizar actividades comerciales de manera libre.

El comercio es pues sin duda un elemento clave en este acuerdo, pues mejorar las condiciones y los medios para realizarlo, permiten globalizar esta actividad económica que cada vez cobra más fuerza en el mundo. Por ello, es importante proteger los derechos marcarios y al mismo tiempo reconocer que el uso de términos descriptivos por ejemplo, que como se explicó en el capítulo I de este trabajo, también pueden constituir marca, sin embargo al tener poca fuerza distintiva, estos términos no son apropiables, con lo cual terceros pueden hacer uso de los mismos libremente, siempre que no generen confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios comercializados. Y otros casos análogos, que se analizaron en los límites marcarios establecidos tanto por la Ley de Propiedad Intelectual como en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

3 CAPITULO III DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO MARCARIO Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS EN EL ECUADOR

3.1 DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO MARCARIO

El principio del agotamiento del derecho como vimos en el capítulo anterior, es un límite impuesto por la ley y aceptado por la doctrina, al ejercicio de los derechos, principalmente el derecho de acción que tiene el titular de una marca para impedir el uso de la misma por terceros.

Con ello, se entiende que el derecho marcario, no concede un monopolio a favor de su titular en lo que se refiere al uso de la marca, lo que le concede es el derecho al uso exclusivo de la misma, que significa que el titular del registro, es el único que puede comercializar o utilizar su marca por primera vez en el comercio, es decir que el titular marcario es quien tiene la potestad de introducir en el mercado por primera vez a los productos protegidos por su marca o legítimamente marcados. También la ley admite que el uso de la marca por primera vez lo efectúen personas vinculadas económica o jurídicamente al titular de la marca, o que con autorización de este, usen o pongan los productos o servicios marcados en el mercado.

Podemos definir entonces al agotamiento del derecho marcario, como aquel límite al ejercicio del derecho marcario, que nace una vez que el titular de una marca registrada o cualquier otra persona autorizada por él, autoriza la venta o pone en circulación por primera vez, los productos protegidos bajo su marca, en cualquier país; con lo cual dicho titular no podrá impedir que terceros usen dicha marca en relación a los productos legítimamente marcados, a posteriori.

Queda claro entonces que el agotamiento del derecho de marca, *“Es el límite que señala el fin del derecho de exclusiva correlativamente el principio de la*

*libertad de comercio de los terceros en relación con los productos que llevan la marca auténtica.*⁸³

La aplicación de este principio es de suma importancia en el comercio, puesto que a través del mismo se reconoce derechos a favor de terceros en lo que se refiere a la comercialización de productos que se encuentren previamente marcados por un titular diferente o ajeno al comerciante. Esto permite que el comercio como actividad económica pueda ejercerse libremente por cualquier persona, en el sentido de que pueden tomar productos legítimamente marcados y comercializarlos sin causar perjuicio al titular de la marca que distingue esos productos, facilitando la actividad comercial que debe ser libre y beneficiando al consumidor quien podrá acceder con mayor facilidad a los distintos productos ofrecidos en el mercado, gracias al comercio.

Tanto la ley como la doctrina, entienden que las marcas tienen la función de distinguir productos o servicios en el mercado, más no de apropiarse de dichos productos o servicios marcados, concediendo un monopolio en el que sólo los titulares de las marcas puedan comercializarlos. Esto porque en materia de marcas, lo que se protege es al signo distintivo en sí mismo y no al producto que identifica, como en los casos de otras ramas de la propiedad industrial como patentes, en donde lo que se protege es el invento como tal, es decir el objeto fabricado o el procedimiento por medio del cual se fabrica un objeto.

Es importante en este sentido diferenciar la marca del producto que protege, ya que al no ser la misma cosa, no se puede ni debe impedir que terceros realicen actos de comercio en relación a productos que se encuentren previamente distinguidos por una marca registrada, siempre que ésta siga cumpliendo su función distintiva en el mercado.

Con ello se entiende que el agotamiento del derecho marcario encuentra su fundamento en “(...) *el nexo entre protección jurídica de la marca y el cumplimiento efectivo de las funciones de la marca.*”⁸⁴ Esto significa que para

⁸³ PACÓN, Ana María, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA”, Lima, 1996, Pág. 189

⁸⁴ MASSAGUER, José, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires-Madrid, 2001, Pág. 289

aplicar el principio del agotamiento marcario, por un lado se debe tomar en cuenta la protección jurídica que se da a la marca registrada en lo que se refiere a impedir que terceros se aprovechen injustamente de su valor comercial por medio del uso de signos confundibles con la misma, o que terceros pretendan modificar o alterar de alguna forma a la marca registrada o utilizarla en productos falsificados, etc., y por otro lado se toma en cuenta el cumplimiento de las funciones marcarias que como se explicó anteriormente consisten en la distinción de productos en el mercado, calidad y garantía. Por ello se permite que terceros puedan comercializar los productos marcados, una vez que estos ya han sido puestos en el comercio por su titular o con su autorización, dando paso al comercio libre y al ejercicio de una actividad económica en aumento; siempre y cuando se mantengan inalterados los elementos constitutivos de la marca y de los productos, es decir manteniendo la identificación de los mismos a través de la marca registrada, con lo cual se siguen respetando los derechos concedidos a su titular por medio del registro.

3.1.1 CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO MARCARIO

Al igual que para la concesión de derechos marcarios otorgados a favor del titular de un registro de marca, se deben de cumplir con una serie de requisitos que acrediten por un lado que un signo puede constituir marca y por otro, que no afecte derechos de terceros con su registro. En el mismo sentido, la aplicación del agotamiento del derecho marcario, se realiza una vez que se cumplan ciertos preceptos o condiciones con lo cual a pesar de limitar el ejercicio del derecho de acción del titular del registro, se mantenga su protección y al mismo tiempo se proteja derechos de terceros que realizan una actividad comercial mediante el uso de la marca registrada.

Doctrinariamente se han establecido dos tipos de condiciones para la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario, que se refieren a condiciones objetivas, referidas a la puesta en el comercio de la marca y el elemento territorial de la aplicación del principio, y a condiciones subjetivas, relacionadas con el consentimiento otorgado por el titular del registro para poner su marca en el comercio.

De ser cumplidas estas condiciones a cabalidad, se permite la aplicación de este principio y por ende la libre comercialización de productos marcados por parte de terceros, sin que el titular de la marca pueda impedir o reglar de alguna manera esta comercialización.

3.1.1.1 CONDICIONES OBJETIVAS

Las condiciones objetivas como su nombre lo indica, son las que se refieren al objeto en sí mismo, en cuanto a lo que el agotamiento del derecho marcario se refiere. En este caso vemos que el objeto sobre el cual recae la aplicación de este principio son en un primer punto las marcas registradas y usadas en el comercio y subsidiariamente los productos distinguidos por ellas en el mercado.

Es importante recordar que el objeto de protección en lo que se refiere al registro marcario es la marca en sí misma, es decir el signo distintivo que es capaz de distinguir ciertos productos o servicios en el mercado, siendo su titular el acreedor de los derechos otorgados por medio de su registro. La Ley de Propiedad Intelectual junto con las leyes comunitarias y las contenidas en tratados internacionales, conceden una serie de derechos a favor del titular de la marca, de los cuales los más importantes se refieren al derecho de uso exclusivo de la marca por parte del titular de la misma y consecuentemente el derecho de acción que posee, a través del cual puede el titular del registro impedir que terceros usen la marca registrada de forma indebida e ilegal, generando confusión en el público consumidor y/o aprovechándose injustamente del valor publicitario y comercial de la marca registrada, afectando derechos subjetivos del titular.

Al ser el principio del agotamiento del derecho marcario, una limitación a los derechos conferidos mediante el registro de la marca, más específicamente la limitación al derecho de acción que posee el titular del registro para impedir que terceros usen su marca, vemos que claramente el objeto sobre el cual recae el principio del agotamiento del derecho marcario, es precisamente la marca utilizada, es decir aquella que identifica productos que se encuentran en circulación en el mercado, por consentimiento del titular del registro marcario. Con este primer uso de la marca que realiza su titular u otra persona con su consentimiento, los productos protegidos por ella se encuentran en el mercado,

con el fin de ser comercializados por su propietario u otro relacionado económicamente.

Del primer uso, se deriva la aplicación del principio del agotamiento del derecho, sin embargo es importante analizar su alcance, es decir el ámbito territorial en el cual se aplicará este principio que puede ser nacional, regional o internacional. De la diferenciación en cuanto a la aplicación del principio y el alcance de este primer uso, se obtendrán diferentes consecuencias que son de importancia para el propietario de la marca y terceros que pretendan usarla, con lo cual se deberá analizar nuevamente el principio de territorialidad relacionado no sólo con el ámbito de protección de la marca, sino en función del alcance territorial precisamente del principio del agotamiento del derecho de marca que se relaciona a su vez con la extensión de los derechos adquiridos por terceros en cuanto al uso y comercialización en el mercado de un marca previamente registrada.

LA PRIMERA COMERCIALIZACIÓN

El principio del agotamiento del derecho marcario, presupone que la puesta en el comercio del producto marcado sea la primera, es decir que el o los productos que protege la marca se encuentren por primera vez dentro del mercado y con ello sean parte del comercio.

Queda claro que el agotamiento del derecho marcario, limita el ejercicio del derecho de uso exclusivo de la marca por parte de su titular, en este sentido se asume que el derecho del titular corresponde a ese primer uso que haga de su marca, pero una vez efectuada su comercialización por él o por otro con su autorización, deja sin efecto el derecho al uso exclusivo, y consecuentemente se encuentra imposibilitado para impedir que terceros, como los propietarios del producto adquirido, distinguido por una marca registrada, realicen actos de comercio posteriores en relación al producto adquirido.

Es necesario analizar lo que se entiende por comercialización del producto, puesto que de este concepto dependerá que el titular de la marca registrada, tenga cierto derecho de intervención después de que la marca ha sido comercializada por primera vez.

La circulación del producto marcado se debe de entender como: “(...) *la alienación o enajenamiento del producto que no ocurre en tanto no se haya traspasado la propiedad de éste, como sucede cuando se lo confía a otro para transportarlo o se lo entrega en consignación.*”⁸⁵

Se deduce que la circulación del producto distinguido por una marca registrada, presupone el traspaso de la propiedad del bien por parte del fabricante a favor de un tercero, principalmente por la venta del producto. En ese caso el tercero propietario del producto, tiene la facultad de dar uso al producto adquirido o a su vez revenderlo o comercializarlo a su voluntad, siempre y cuando las características del producto no hayan sido alteradas o modificadas de alguna forma.

Debemos entender entonces que la circulación o primera comercialización de un producto legítimamente marcado, no constituye el sólo hecho de introducirlo en el mercado por primera vez por su titular u otro relacionado a él o con su consentimiento, sino también el traspaso de la propiedad del bien que en este caso es el producto marcado, a un tercero. Caso en el que el titular pierde la potestad de impedir que el tercero que se constituye como legítimo propietario del producto o mercancía distinguido por la marca registrada, use la marca en el sentido de que comercialice el producto legítimamente adquirido.

El principio del agotamiento del derecho no es infalible, existen casos en los cuales el titular del registro nuevamente adquiere la potestad de impedir que terceros usen su marca, en especial en casos en que los intermediarios dentro del proceso de traspaso de dominio del producto, desde el fabricante hasta el consumidor final, realicen actos comerciales con dicho producto y por ende la marca registrada, afectando los derechos del titular del registro.

Es así que si bien este principio constituye un límite al ejercicio de los derechos concedidos a favor del titular de la marca registrada, queda abierta la posibilidad de que el titular pueda actuar judicialmente cuando se afecten las funciones de la marca registrada y por ende se genere un perjuicio a su titular;

⁸⁵ ARACAMA, Ernesto, “EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires, 1999, Pág. 17

en especial cuando se altere la marca o los productos que con ella se distinguen, como en los casos previstos en el Art. 155 de la Decisión 486. Pues hay que tener claro que pese a la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario, el titular del registro sigue manteniendo el control sobre la utilización correcta de su marca.

EL ELEMENTO TERRITORIAL DEL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO

Como se dijo en capítulos anteriores, el registro de marca tiene alcance territorial, es decir que la protección que se otorga a la marca registrada tiene efectos territoriales, ya que el registro concede derechos únicamente en el territorio en el cual fue concedido el registro. Es así que por el principio de territorialidad el Estado queda con la obligación de proteger los derechos marcarios derivados del otorgamiento del registro de marca en favor de su titular.

La aplicación del principio de territorialidad es aceptado mundialmente, y por ello los titulares de marcas registradas, tienden a registrar su marca en cuanto estado se pretenda usar la misma, con el fin de extender la protección de la marca en los estados en los cuales se conceda su registro, para evitar posibles prácticas ilegales cometidas por terceros que le perjudiquen.

El elemento territorial para la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario, se puede analizar desde dos puntos de vista, en primer lugar, tomando en cuenta los supuestos del uso de la marca, es decir en base al lugar geográfico en el cual se utiliza la marca y por ende se procedió con la primera comercialización que puso en vigencia la aplicación del agotamiento marcario; y en segundo lugar, a partir de los efectos derivados del uso, que se entiende, por el territorio en el cual se producen los efectos del primer uso, por ende el alcance territorial de la aplicación del mismo principio.

Estos puntos de vista, pueden ser considerados como uno solo, debido a que el hecho o acto del cual se derivan los efectos es la primera comercialización, y al analizar esta primera comercialización en base al aspecto territorial del mismo, vemos que las consecuencias del primer uso o comercialización de la marca tienen repercusiones territoriales que se diferenciarán unas de otras con

respecto al alcance de las mismas. En este sentido, vemos que ambos aspectos están íntimamente relacionados entre sí, pues se deriva el uno del otro.

De esta manera podemos dividir el alcance territorial del principio del agotamiento del derecho en: agotamiento nacional, agotamiento regional o supranacional y agotamiento internacional.

La aplicación de cualquiera de estos tres criterios dependerá en gran medida como dice el tratadista Armando de: *“(...) una decisión política que involucra profundas consecuencias económicas, tanto para el titular de la marca como para los consumidores y el funcionamiento del mercado en general.”*⁸⁶ Principalmente, porque del alcance de la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario, se deriva la permisión o prohibición de las importaciones paralelas, que serán estudiadas más adelante. Por lo pronto es importante saber que por importación paralela se entiende a:

*“(...) la operación mediante la cual una persona, que no forma parte en el país de importación, de la red “oficial” de introducción o comercialización establecida en él por el titular de la marca registrada, importa a este país productos o mercancías con la misma marca puestos legítimamente y por primera vez en circulación en el país de exportación por el mismo titular de la marca en el país de importación o con su consentimiento.”*⁸⁷

Se puede entender entonces que el comercio se encuentra estrechamente ligado con los derechos y limitaciones que se derivan del registro marcario y subsecuentemente del uso de la marca registrada, en gran medida debido a que todo producto que se encuentra en el mercado es y debe ser identificado

⁸⁶ ARMANDO, Miguel, CITADO POR: MUSANTE, Gabriela, “IMPORTACIONES PARALELAS EN EL ÁMBITO MARCARIO”, Buenos Aires, 2005, Pág. 104

⁸⁷ ARACAMA, Ernesto, “EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires, 1999, Pág. 19

por una marca con el fin de facilitar su reconocimiento por parte del consumidor.

EL AGOTAMIENTO MARCARIO NACIONAL

Por agotamiento nacional del derecho marcario, se entiende aquel que es causado por la primera comercialización de los productos distinguidos bajo la marca registrada, realizada por su titular o por un tercero con su consentimiento o relacionado con él, en el territorio o mercado nacional. Cuyos efectos se limitan al mismo territorio en el cual se efectuó la primera comercialización. Es decir que en este caso el titular del registro ve limitado sus derechos únicamente en el territorio en el cual comercializó los productos protegidos por su marca, con lo cual, los derechos de propiedad intelectual que posea el titular el registro en otros Estados, seguirán vigentes.

El hecho en este caso, es la comercialización de los productos marcados por su titular o por persona autorizada por él, dentro de un mercado determinado, que en este caso se entiende a un Estado determinado. Del primer uso, se deriva la limitación a los derechos de propiedad intelectual, específicamente a la limitación del derecho de acción, ya que una vez comercializados estos productos, el titular del registro no puede impedir que terceros comercialicen dichos productos a posteriori. El alcance de esta limitación del ejercicio del derecho de acción del titular y por ende el alcance del derecho del tercero a comercializar los productos marcados, en aplicación del agotamiento nacional, se limita al territorio, mercado o Estado dentro del cual se realizó la primera comercialización.

Este criterio se aplica en beneficio de la unidad del mercado nacional y del libre comercio interior. Es decir, que se pretende que por medio del agotamiento marcario nacional, el mercado interno del territorio o Estado en el cual se efectuó el primer uso, se beneficie en el sentido de que por un lado los comerciantes que integran el mercado nacional puedan comercializar libremente los productos distinguidos por la marca registrada, respetando siempre los derechos de propiedad intelectual al no modificar los productos, la marca etc., y en el mismo sentido, los consumidores puedan acceder a estos productos por los distintos canales de comercialización que se encuentran a su

disposición dentro del Estado. Con lo cual se entiende la aceptación e impulsión del libre comercio interior o nacional.

El titular de una marca, al efectuar el primer uso de la misma mediante la comercialización de los productos protegidos por ella, autoriza tácitamente a terceros utilicen la marca registrada con el fin de publicitar o comercializar los productos auténticos, siempre que estos sean adquiridos por canales o medios legales, con lo cual el uso no constituye un ilícito.

El agotamiento marcario nacional, es el criterio más restrictivo, ya que permite el uso y comercialización de los productos marcados por terceros, únicamente en el territorio nacional, específicamente en el territorio en el cual se efectuó dicho primer uso. Como consecuencia de esta restricción al territorio nacional de la aplicación del principio del agotamiento marcario, se entiende que este criterio es también el que otorga mayor protección a los titulares de derechos de propiedad industrial, derivados del registro marcario, debido a que ven limitado su derecho exclusivamente en el territorio en el cual efectuaron el primer uso, permaneciendo intactos los derechos que puedan haber adquirido en el extranjero.

EL AGOTAMIENTO MARCARIO REGIONAL O SUPRANACIONAL

Por su parte el agotamiento regional o supranacional del derecho marcario, se refiere a los casos en que la primera comercialización de los productos distinguidos por una marca registrada, efectuada por el titular del registro o un tercero autorizado por él, dentro de un mercado regional o supranacional. Cuyos efectos se producen no sólo en el territorio en el cual se realizó la primera comercialización sino también en los Estados o territorios que conformen el mercado regional.

El mercado regional se conforma por un conjunto de Estados relacionados entre sí, que componen un mismo bloque económico, con lo cual, el uso de la marca registrada en uno de los países miembros de dicho mercado regional, produce que el agotamiento del derecho marcario para el titular de la marca, se aplique en todos los países o Estados que conforman la región.

Un ejemplo claro en el que se aplica el agotamiento del derecho regional es el caso de la Comunidad Económica Europea, en donde los países que conforman la “unión”, forman un mercado común dentro del cual se comercializan libremente productos de distintos orígenes. Hablar del agotamiento a nivel regional, implica que se entienda que en este caso existe también un único mercado que a diferencia de lo que se explicaba en el agotamiento nacional, este mercado regional, se compone de la unión de varios mercados nacionales que conforman un solo mercado regional. Es entendible entonces que a pesar de que el primer uso del producto marcado se efectúe en un solo Estado, se extienda la aplicación del principio del agotamiento del derecho a toda la región económica de la que forme parte dicho Estado.

Sin lugar a dudas se requieren de tratados internacionales que unan los mercados de diferentes Estados, con el fin de formar un único bloque económico que se deriva en un mercado común, como es el caso de la Comunidad Económica Europea, donde los Estados miembros aplican políticas comunes con el fin de mejorar el comercio entre los países del bloque, que a pesar de mantener su independencia política, se unen para desarrollar sus economías con lo cual formar un mercado regional es de suma importancia.

El origen de la aplicación del principio analizado en este caso, se da cuando esa primera comercialización efectuada por el titular de la marca u otro autorizado por él, introduce en un mercado regional los productos marcados. Por lo tanto al tratarse de un mercado más extenso, la aplicación del agotamiento del derecho también debe incrementar su alcance, debido a que se trata como dije antes de un solo mercado que es regional por estar formado a partir de la unión de varios mercados independientes, correspondientes a diferentes Estados. En este caso en particular el derecho del titular marcario pierde sus derechos al comercializar los productos marcados en cualquier país que conforma la región.

Se entiende que el agotamiento del derecho marcario, o la prohibición impuesta al titular de la marca comercializada de impedir el uso de la misma por terceros, se extiende al territorio del bloque económico del que forma parte el país donde

tuvo lugar la primera comercialización. En este mismo sentido, de realizarse la primera comercialización de los productos protegidos por la marca registrada en un país que no forme parte de la región, los derechos supranacionales del titular permanecen intactos.

El agotamiento de derecho marcario a nivel regional, se impone en beneficio del libre comercio intracomunitario y de la unidad del mercado común. Esto significa que al aplicar de manera regional el principio del agotamiento de derecho marcario, beneficia o permite la unidad de mercados de diferentes Estados, que pretenden relacionarse entre sí a nivel económico y comercial. El comercio es la actividad económica de mayor auge en los últimos tiempos, lo que ha interesado a los países del mundo, que buscan eliminar barreras comerciales para beneficiarse de la actividad no sólo económicamente, sino también en cuanto a la calidad y precio de los productos debido al incremento de la competencia, que en última instancia genera una mayor satisfacción del consumidor.

Pueden existir sin duda varios intereses comunes entre Estados, que permiten su unión en diferentes ámbitos, sobretodo el económico, por ende es necesario que las políticas estatales relacionadas con el comercio y con la economía de los países del bloque, sean similares o vayan dirigidas hacia un mismo interés, facilitando su unión. Es por esto que la propiedad intelectual, específicamente el caso de nuestro interés que son las marcas, se relacionan directamente con el comercio, en cuanto a la comercialización de productos en los mercados, con lo cual es necesario aplicar principios igualitarios que permitan la perfección de la unión de un bloque.

El agotamiento marcario regional, une al mercado regional porque lo entiende como uno solo y por esta razón se extiende la aplicación de este principio a toda la región, pese a que el uso de la marca registrada se haya efectuado en uno de los países que conforman el bloque. Al mismo tiempo facilita las prácticas comerciales intracomunitarias, debido a que terceros tienen la capacidad y el derecho para comercializar los productos marcados en cualquiera de los países que conforman el bloque económico, como si fuera uno solo. Es así, que el comercio entre naciones de una misma región, se

facilita considerablemente porque se lo entiende como un solo mercado común, que cuenta con las facilidades necesarias para que la comercialización intracomunitaria pueda ejercerse libremente, como si se tratara de un mismo territorio.

Este criterio es más permisivo que el que aplica el agotamiento marcario nacional, ya que permite el uso y comercialización de los productos marcados por terceros, dentro del territorio regional, conformado por varios países, independiente del territorio regional en el cual se efectuó el primer uso. En el mismo sentido, se entiende que la aplicación regional del principio del agotamiento marcario, otorga menor protección a los titulares de derechos de propiedad industrial, derivados del registro marcario, en comparación con la aplicación del mismo principio a nivel nacional, debido a que prevalece la intención de unir los mercados del bloque y facilitar el comercio entre ellos, con lo cual el derecho del titular se ve limitado dentro de todos los países que conforman el bloque o región del país en el que se efectuó el primer uso, permaneciendo intactos los derechos que puedan haber adquirido fuera de la región.

EL AGOTAMIENTO MARCARIO INTERNACIONAL

El agotamiento internacional del derecho marcario, se refiere a aquellos casos en que el titular de una marca registrada realiza la primera comercialización de los productos marcados en un mercado extranjero, perdiendo su derecho a impedir que terceros comercialicen los productos protegidos por su marca a nivel mundial, independiente del lugar en el que se haya realizado la primera comercialización.

El mercado extranjero en el cual el titular de la marca o una persona autorizada por él realiza la primera comercialización de sus productos, se refiere al mercado de un estado exportador que no pertenece a un mercado supranacional o regional. Con ello la extensión del agotamiento del derecho marcario se encuentra en su máximo alcance, puesto que deja de tener importancia el lugar en el cual se efectuó la primera comercialización, porque con el solo hecho de haber comercializado los productos marcados, terceros

adquieren el derecho de importar dichos productos y comercializarlos dentro de cualquier territorio en el cual la marca se encuentre previamente registrada.

Las Heras define al agotamiento internacional como:

“(...) la libertad plena de las importaciones y subsiguientes ventas paralelas de los productos de la marca auténtica en el estado importador en que esa marca estuviese registrada luego de que hubieran sido comercializados por primera vez por el titular de la marca con su consentimiento en cualquier lugar del mundo.”⁸⁸

El agotamiento internacional del derecho marcario viene a ser el hecho del cual se deriva una consecuencia fundamental para el comercio internacional, como es la absoluta libertad para la realización de importaciones paralelas entre los distribuidores “oficiales”, que no son otra cosa que los autorizados por el titular del registro, e importadores que no pertenecen a esta red oficial de distribución pero que a pesar de ello, tienen el derecho de importar y vender productos marcados, previamente comercializados por su titular, en cualquier país del mundo donde la marca se encuentre registrada.

De esta definición podemos rescatar dos requisitos fundamentales para que se aplique el principio del agotamiento marcario internacional y se efectúen libremente las importaciones y ventas paralelas de los productos marcados. El primer requisito fundamental consiste como ya se indicó anteriormente, en que el titular de la marca o un tercero con su consentimiento haya comercializado por primera vez sus productos. Luego de esta primera comercialización el titular del registro pierde la potestad de impedir que terceros realicen importaciones y ventas de los productos legítimos, es decir originales dentro de cualquier otro territorio.

Básicamente se entiende que hay un único mercado que es el mercado mundial, por lo tanto la primera comercialización de los productos marcados viene a ser el hecho por medio del cual se deriva la aplicación del principio del

⁸⁸ LAS HERAS, Lorenzo, CITADO POR: ARACAMA, Ernesto, “EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires, 1999, Pág. 23

agotamiento marcario a nivel internacional. En este caso no interesa el país o región en la cual se haya efectuado la primera comercialización, lo que interesa es que por un lado se haya efectivamente realizado la comercialización y por otro lado que esta comercialización se haya efectuado por el titular del registro marcario u otro con su autorización. Una vez comprobado este hecho, cualquier otra persona adquiere la potestad de realizar importaciones y ventas de los productos protegidos por la marca registrada.

El segundo requisito para la libre importación y venta de productos marcados por terceros sin consentimiento del titular del registro, es que la marca que distingue los productos que se desean importar esté registrada en el estado importador. Esto significa que el titular del registro marcario debe tener derechos concedidos en el país de importación con lo cual se mantiene su vinculación con la marca registrada y productos comercializados. Recordemos que uno de los requisitos fundamentales para que terceros puedan comercializar productos marcados, es que dicha comercialización no genere confusión en el público consumidor entre otras cosas sobre la procedencia de dichos productos, por ende la importancia del registro en el país importador.

La comercialización de los productos marcados por parte de terceros debe ser de buena fe, en este sentido el que el titular de la marca posea su registro en el país de importación es de suma importancia para evitar posibles prácticas desleales como por ejemplo que el tercero comerciante de los productos distinguidos por la marca registrada, pretenda apropiarse del registro de la marca solicitando su inscripción ante la oficina competente en el país importador, perjudicando claramente al legítimo titular del registro.

Este último requisito viene a ser una protección adicional al titular del registro marcario que no puede impedir la importación de los productos protegidos por su marca en cualquier país del mundo. Principalmente debido al alcance del mercado mundial, en el cual difícilmente se puede ejercer un total control, por ello de comprobarse que terceros comerciantes realizan prácticas desleales deben ser sancionados.

Un ejemplo claro en donde se aplica el agotamiento marcario internacional, es en los países que conforman la Comunidad Andina, como el Ecuador. Se

podría pensar que al ser una región comercialmente vinculada, se debería aplicar el agotamiento marcario regional, al igual que en la Comunidad Económica Europea, sin embargo en la legislación comunitaria, plasmada en la Decisión 486, en el primer inciso del Art. 158, nos indica claramente la aceptación del agotamiento internacional.

*“Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese **introducido en el comercio en cualquier país** por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.”⁸⁹*

Las palabras claves que permiten inferir que la Decisión 486 aplica el criterio del agotamiento del derecho marcario a nivel internacional son aquellas que se refieren a la venta o comercialización (actos de comercio) lícita de los productos de la marca que se hubiese “introducido en el comercio en cualquier país”. Por lo tanto, se toma en cuenta como hecho generativo de la limitación del derecho marcario, al uso en el comercio de la marca registrada por su titular o con su consentimiento, en cualquier lugar del mundo.

La aplicación de este criterio depende en gran medida de los intereses económicos y comerciales, en este caso de la Comunidad Andina, que pretende impulsar el comercio internacional, dando facilidades en cuanto a la aceptación de importaciones paralelas entre cualquier estado en el mundo, principalmente porque los países que conforman la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) son países en vías de desarrollo, que necesitan impulsar las diferentes actividades económicas, como el comercio que brinda posibilidades de crecimiento económico a gran escala.

⁸⁹ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 158, codificada, 14-09-2000, Pág. 37

La aplicación de este criterio limita mayormente los derechos concedidos a favor del titular del registro marcario, puesto que la sola comercialización de sus productos en cualquier territorio, genera la imposibilidad de impedir que terceros realicen importaciones y ventas de dichos productos en cualquier país del mundo donde la marca se encuentre previamente registrada.

Cuando la limitación del derecho marcario se produce a nivel internacional, este abarca tanto el mercado regional (región en la cual se efectuó el primer uso) como el mercado nacional (país donde se efectuó el primer uso); y, además podemos decir que incentiva el libre comercio en su máxima expresión, ya que promueve el libre comercio a nivel mundial, impulsando el libre comercio intracomunitario (entre naciones relacionadas entre sí) y el libre comercio interior (dentro de un mismo estado). Con lo cual podemos concluir que la aplicación del agotamiento marcario internacional engloba al agotamiento regional y nacional.

3.1.1.2 CONDICIONES SUBJETIVAS

Las condiciones subjetivas son aquellas que se relacionan directamente con el sujeto, y las acciones que este realice. Esas acciones que vienen a ser parte del análisis de las condiciones objetivas, fueron analizadas anteriormente, que se referían principalmente al hecho de la primera comercialización de los productos marcados para dar paso a la aplicación del principio del agotamiento marcario.

En base a este mismo criterio, y tomando como principio rector el primer uso o la primera comercialización de la marca registrada vemos que el sujeto sobre el cual recae directamente el derecho de uso de la marca registrada, es el titular del registro, con lo cual se entiende que por medio de la concesión del registro marcario se concede a su titular una serie de derechos que solo pueden ser ejercidos por él, o en ciertos casos por terceros con su consentimiento.

De los derechos otorgados al titular del registro, que fueron previamente analizados en el capítulo anterior, se destacan sin duda dos de ellos, que se refieren al derecho de uso exclusivo de la marca por parte de su titular y el derecho de acción que posee el titular del registro con el cual puede impedir

que terceros utilicen su marca sin autorización o de forma ilegal, principalmente cuando del uso se derivan consecuencias como confusión en el público consumidor, aprovechamiento injusto del valor comercial de la marca y en general lo que se refiere a prácticas desleales o deshonestas que afectan los derechos subjetivos del titular del registro.

Entonces para que el principio del agotamiento marcario se aplique en el espacio territorial determinado por la legislación de cada estado, existen dos supuestos: el primero que se refiere a *“la puesta en el comercio de los productos distinguidos con la marca (...)”*⁹⁰, que es una condición objetiva; y el segundo que se refiere a que *“la comercialización ha de ser realizada por el titular de la marca o con su consentimiento.”*⁹¹ Relacionada directamente con el sujeto que posee el derecho de uso exclusivo que no es más que el titular del registro de marca. Por ende se trata de un condición subjetiva.

Como se ha manifestado anteriormente, el agotamiento del derecho marcario no es otra cosa que:

*“(...) una limitación estructural al iusprohibendi que la marca confiere a su titular, al que se impide ejercitar las acciones de defensa de la marca reconocidas en cada caso por el ordenamiento para impedir la distribución de productos originales, esto es (...) de productos portadores de la marca que fueron previamente comercializados por su titular o por un tercero que cuenta con su consentimiento.”*⁹²

Definición de la cual se entiende que el sujeto sobre el cual recae el derecho del primer uso es el titular del registro y subsidiariamente terceros con su consentimiento, por ende solo si este es quien utiliza la marca registrada en el comercio ve limitado su derecho de acción o de impedir que terceros realicen actos de comercio con los productos que llevan la marca registrada.

⁹⁰ MASSAGUER, José, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires-Madrid, 2001, Pág. 290

⁹¹ Ídem, Pág. 290

⁹² Ídem, Pág. 288

Por ello solo cuando el titular de la marca u otro con su autorización es quien ha usado o puesto en el comercio los productos distinguidos por la marca registrada, se entiende que ya hizo uso de su derecho exclusivo, con lo cual entra en vigencia la aplicación del agotamiento del derecho marcario. A continuación se analizará a profundidad este hecho.

3.1.1.2.1 LA NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO

El titular del registro de la marca es quien tiene el derecho de uso exclusivo de la misma, con lo cual podemos decir que es en principio el único que puede usar la marca registrada. Sin embargo y como se ha venido mencionando en el primer y segundo capítulo de este trabajo, el titular del registro posee la capacidad y el derecho para ceder el uso de su marca a favor de un tercero como es el caso de las licencias de uso, o entender que terceros relacionados con el titular de la marca registrada o con su consentimiento, tienen también la capacidad de ejercer el derecho de uso incluyendo a la primera comercialización, que recae sobre el titular del registro.

Vemos entonces que cuando el titular del registro marcario es quien hace uso de la marca registrada en el comercio, o pone en venta los productos distinguidos por su registro, no existiría problema alguno para determinar la aplicación del principio del agotamiento del derecho, pues se cumple con lo dispuesto en la ley, en el sentido de que el titular del registro no puede impedir que terceros utilicen la marca registrada una vez que esta se haya utilizado previamente en el comercio por el titular de la marca. El alcance en cuanto a la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario dependerá de la legislación vigente en el país donde se encuentra registrada la marca y agotado el derecho.

Volviendo a lo concerniente en cuanto al consentimiento, es importante destacar que el titular del registro como regla general es quien debe realizar el primer uso de la marca registrada a su favor, sin embargo el titular marcario también tiene la capacidad y la potestad de ceder el derecho del primer uso a terceros que se encuentren relacionados con él.

Sobre este último caso la ley comunitaria plasmada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, hace referencia en su Art. 158 a que tanto el titular del registro como cualquier otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él, pueden realizar actos de comercio específicamente los relacionados con el primer uso de los productos marcados, con lo cual se entiende agotado el derecho del titular del registro para impedir posteriores actos de comercio realizados por personas que no tienen ningún tipo de vinculación con él.

Es importante comprender el sentido que debe darse al “consentimiento” otorgado por el titular del registro en lo que se refiere al primer uso en el comercio de los productos marcados. En esta misma línea se observa y se entiende que el consentimiento tiene un gran alcance ya que el titular del registro es quien debe consentir el uso de la marca registrada para distinguir los productos que se pretenden comercializar, tanto en los casos en que la primera comercialización provenga del mismo titular del registro, como cuando esta comercialización es efectuada por terceros.

Si bien la ley comunitaria no especifica que el consentimiento del titular del registro deba de otorgarse de forma expresa, se debe de tomar en cuenta casos como las licencias de uso, que se otorgan mediante la firma de un contrato con lo cual queda plasmada la voluntad del titular marcario de otorgar su consentimiento para que una tercera persona ejerza el derecho de uso de la marca registrada.

Por otro lado, la ley comunitaria acepta como válido que terceros vinculados económicamente con el titular del registro sean quienes usen la marca registrada en el comercio al poner en venta los productos marcados, pues se entiende que estas personas que poseen vínculos económicos con el titular del registro, poseen también el “consentimiento” para efectuar actos de comercio con la marca registrada. Esto debido a que como lo indica el inciso segundo del Art. 158 de la Decisión 486, los terceros vinculados económicamente con el titular del registro son aquellos que pueden ejercer directa o indirectamente una influencia decisiva en cuanto a la explotación de los derecho sobre la marca, que en otras palabras se refiere al uso de la marca en el comercio.

Analizando la cuestión del “consentimiento” desde la óptica jurídica, se puede determinar que para evitar posibles conflictos a futuro, la mejor opción es que el consentimiento se haga de forma expresa, es decir que el consentimiento se encuentre plasmado en un documento legal con lo cual tanto el titular del registro como el tercero beneficiado con el uso de la marca, queden protegidos en caso de que se presente un conflicto a posteriori.

Se puede concluir que el consentimiento como supuesto subjetivo para la aplicación del principio del agotamiento del derecho abarca no sólo las comercializaciones efectuadas por el titular del registro marcario, sino también por terceros jurídica o económicamente vinculados con él, siempre que se utilice la marca registrada de manera legal con lo cual se entienda que se siguen respetando los derechos de propiedad intelectual que posee el titular de la marca registrada.

3.2 LAS IMPORTACIONES PARALELAS

En el Ecuador como en los demás países que forman parte de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia y Perú), la Decisión 486 sobre el régimen de propiedad industrial deja claro que el criterio en cuanto a la aplicación territorial del principio del agotamiento del derecho marcario, es entendida y aplicada a nivel internacional, debido a que se pretende ampliar el comercio libre en el mundo, siendo éste un interés básico al que los países que conforman la Comunidad Andina se comprometen.

De la aplicación del principio del agotamiento del derecho a nivel internacional, se derivan varias consecuencias, siendo la más importante la permisión de las importaciones paralelas que tienen una implicación no sólo en el ámbito de la propiedad intelectual, sino también en lo referente al comercio y la actividad comercial, que termina repercutiendo en el plano económico de un estado. Estos aspectos terminan siendo las directrices por las cuales un estado adopta una posición u otra en lo referente a las importaciones paralelas.

Por importación paralela se entiende la operación mediante la cual:

*“(...) productos legítimamente producidos bajo una marca (...)
puestos en circulación en un mercado A por el propio titular del*

*derecho industrial (...) o por un tercero con su autorización (...) son luego importados (en forma legítima) a un segundo mercado B sin la expresa autorización del titular de los derechos locales. (...)*⁹³

A esta definición la completaría diciendo que: la importación en el segundo mercado B es realizada por una persona ajena a la “red oficial” de comercialización establecida por el titular del registro marcario.

Esto último debido a que es ahí donde se fundamenta el problema real de las importaciones paralelas, puesto que tanto quienes forman parte de la “red oficial” de comercialización o distribución del titular marcario, como terceros no vinculados a esta “red oficial”, efectúan importaciones de los productos marcados dentro de un mismo territorio para luego comercializar dichos productos generalmente a un precio inferior del que comercializa la “red oficial” de distribución.

Para el tratadista inglés Warwick Rothnie, las importaciones paralelas poseen dos características distintivas que son las siguientes:

- *“que los productos o mercancías a que se refieren han sido puestas lícitamente en el mercado del país extranjero, lugar de la exportación, por el titular de la marca en el país de importación o con su consentimiento.*
- *pero el propietario de la marca en el lugar de importación se opone a la introducción de los productos, usualmente porque estos se venden en los dos países a precios muy distintos, lo que determina que un intermediario emprendedor compre stocks a precios más baratos en el país extranjero y los introduzca en el país de importación.”*⁹⁴

⁹³ MUSANTE, Gabriela, “IMPORTACIONES PARALELAS EN EL ÁMBITO MARCARIO”, Buenos Aires, 2005, Pág. 102

⁹⁴ ROTHNIE, Warwick, CITADO POR: ARACAMA, Ernesto, “EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires, 1999, Pág. 20

Estas características nos indican que los productos marcados han sido puestos en el comercio por su titular o con su autorización tanto en el mercado del país exportador como en el mercado del país importador, con lo cual los productos marcados importados por terceros ajenos a la red oficial de distribución que también son productos originales, empiezan a competir en el mercado con los mismos productos originales provenientes del mismo origen empresarial, pero que son vendidos por el titular del registro u otro bajo su consentimiento.

Las importaciones paralelas traen consigo diferentes consecuencias de acuerdo a los matices de cada caso en particular, pero generalmente veremos que se ponen en la balanza por un lado los posibles perjuicios ocasionados en contra del titular del registro marcario y por otro lado los beneficios al consumidor y la libre empresa. Con esto, pienso que es determinante analizar qué bien jurídico es más importante y así tomar una posición frente a este tema.

Analizaremos los perjuicios y beneficios de las importaciones paralelas desde la perspectiva de los derechos que poseen los sujetos intervinientes dentro de este proceso que son: 1. titular del registro marcario; 2. público consumidor y 3. Intermediarios o terceros comerciantes (importadores).

Todo esto bajo un marco común que es el referente a los intereses económicos y comerciales de un estado.

3.2.1 DERECHOS E INTERESES DEL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO

Como se mencionó en los capítulos anteriores, el titular del registro marcario incide en varios costos para obtener no solo el registro de su marca dentro de un estado, sino también para posicionarla en el mercado, mantener una calidad uniforme en los productos o servicios distinguidos, inversiones publicitarias, promoción de productos, entre otros. Estos costos o gastos incurridos, deben ser compensados por una adecuada protección que se ve plasmada en principio mediante el otorgamiento del registro marcario, pero posteriormente el Estado que reconoce el registro debe de reconocer y proteger a su vez los

demás derechos que se derivan del mismo, como son el uso exclusivo de la marca, entre otros.

Las marcas al distinguir productos o servicios de otros en el mercado, tienen una íntima relación con la política comercial que establezca su titular, pues es quien tiene la potestad de decidir la forma de explotación de la marca que puede darse entre otras mediante el otorgamiento de franquicias, licencias de uso y demás, junto con la facultad de establecer los precios de sus productos en cada uno de los mercados. Esta última característica dependerá en gran medida de los costos de fabricación que difieren de un mercado a otro, junto con la necesidad de compensar esos costos mediante la comercialización de los productos en los distintos mercados.

Para Gabriela Musante⁹⁵, permitir las importaciones paralelas perjudica al titular marcario en varios aspectos como los siguientes:

- a) El importador paralelo, se beneficia o aprovecha gratuitamente de la inversión realizada tanto por el titular del registro como por su licenciataria o franquiciado según cada caso, pues realiza la importación de un producto previamente conocido en un mercado determinado, con lo cual facilita indudablemente la puesta en venta de los productos importados.
- b) Se vulneran los derechos exclusivos del licenciataria o franquiciado, ya que hace incurrir al titular marcario en incumplimiento del contrato de licencia o distribución, sin que pueda impedirlo.
- c) La introducción de productos a un precio menor del establecido por el titular del registro dentro de un mercado le impide recuperar los costos de fabricación incurridos en ese país, con lo cual puede tomar la decisión de retirar de esa plaza sus productos, cerrar fábricas, etc.

⁹⁵ MUSANTE, Gabriela, "IMPORTACIONES PARALELAS EN EL ÁMBITO MARCARIO", Buenos Aires, 2005, Pág. 107

- d) En los casos en que la calidad y características de los productos provenientes de un mismo titular difieren en los distintos mercados, la circulación de la mercadería de un país a otro puede afectar la reputación alcanzada por dicho producto en la plaza local, cuando el consumidor no se percata de que el producto tiene un origen distinto al que él habitualmente consume.

Frente a esta posición podemos decir por un lado que aplicar una restricción a las importaciones paralelas mediante la adopción del criterio del agotamiento nacional, estaríamos permitiendo y aceptado prácticas monopólicas ejercidas por los titulares de los diferentes registros marcarios, que afectan sin duda los derechos del consumidor puesto que al limitar la competencia la calidad de los productos tiende a disminuir mientras que los precios de los mismos tienden a subir en base a la necesidad del consumidor y la poca oferta.

También es importante señalar que en el caso ecuatoriano, son muy pocas las empresas que fabrican sus productos en nuestro país, debido a los altos precios que implica su producción, optando por fabricar en otros países donde los precios de mano de obra, tecnología, impuestos, etc. sean menores, aumentando la rentabilidad en la comercialización de los productos dentro del Ecuador. En este sentido, no se ven mayormente afectados los titulares del registro con las ventas paralelas, puesto que los costos de producción invertidos en la fabricación de sus productos, son generalmente muy bajos con lo cual se mantiene rentable el mercado ecuatoriano.

Adicionalmente, muchos de los productos marcados que son importados paralelamente pertenecen a empresas multinacionales que poseen amplitud de mercados a nivel mundial por lo que se ven poco afectados por la venta paralela de sus productos en un mercado como el nuestro que al compararlo con el mercado chino e hindú puede resultar irrelevante.

3.2.2 DERECHOS DEL PÚBLICO CONSUMIDOR

El público consumidor es indudablemente el eje de la actividad comercial ya que tanto productores como vendedores trabajan para lograr que el público consumidor adquiera efectivamente los productos o servicios que ofrecen en el

mercado. Son entonces las personas por las cuales los productores adoptan ciertas medidas que permitan que los productos o servicios que ofertan cumplan con las necesidades del consumidor, con lo cual existe mayor probabilidad de que ellos los consuman.

Sin duda la actividad comercial se encuentra dentro del círculo de consumo, donde los productores se encargan de que los productos que ofrecen en el mercado, sean los solicitados por el consumidor tanto en precio como en las características y elementos esenciales del producto. Por su parte el consumidor es quién pagará un justo precio para acceder a los productos ofertados por el productor o el tercero importador, en el caso de las importaciones paralelas.

Dicho esto, es importante analizar los diferentes derechos que posee el consumidor, al ser parte de la actividad comercial, como los siguientes:

- a) Adquirir el producto al precio más barato posible.⁹⁶
- b) No ser engañado en cuanto a la calidad y características de los productos que adquiere.⁹⁷
- c) Tener acceso a la mayor variedad de productos posible.⁹⁸

La forma de satisfacer a plenitud los derechos del público consumidor antes mencionados, es mediante la aplicación del agotamiento marcario internacional, que a su vez implica la mayor permisión a las importaciones paralelas.

En efecto, hay que partir del hecho de que las importaciones paralelas sólo resultan rentables cuando el precio de los productos marcados en el país de exportación, son menores a los precios en los cuales se comercializa la misma mercadería en el país de importación, debido a que con esta diferencia de precios el importador que no pertenece a la red oficial de distribución del titular

⁹⁶ ARMANDO, CITADO POR: MUSANTE, Gabriela, "IMPORTACIONES PARALELAS EN EL ÁMBITO MARCARIO", Buenos Aires, 2005, Pág. 109

⁹⁷ Ídem, Pág. 109

⁹⁸ MUSANTE, Gabriela, "IMPORTACIONES PARALELAS EN EL ÁMBITO MARCARIO", Buenos Aires, 2005, Pág. 109

marcario, puede efectivamente competir con el distribuidor autorizado en el país de importación.

En este sentido resulta evidente que “(...) la adopción del “agotamiento internacional” es el que permitirá que el consumidor, mediante las importaciones paralelas, adquiera los productos al precio más bajo.”⁹⁹ Esto porque el importador que no pertenece a la red oficial del titular del registro en el país importador, adquiere los productos legítimos en el país exportador a un precio considerablemente inferior con respecto al ofertado por el distribuidor exclusivo en el mercado del país de importación.

Con lo cual a pesar de que el importador paralelo realiza un incremento en el precio de venta al público consumidor con respecto a su precio de adquisición en el país exportador, todavía resulta más barato para el consumidor adquirir el mismo producto legítimo a través del tercero importador que no tiene relación alguna con el titular del registro marcario.

Un ejemplo real de lo anteriormente mencionado, es lo sucedido en Australia donde se vendían libros de cocina a \$16.95 dólares australianos el ejemplar, adquiridos al distribuidor exclusivo, mientras que una cadena de librerías, Angus & Robertson, que había comprado 8.400 ejemplares al mayorista de California, los ofrecía a \$8.95 dólares australianos.¹⁰⁰

Es evidente que al existir mayor competencia en el mercado no sólo entre los fabricantes de productos similares, sino también con respecto a los precios de venta de los importadores paralelos, el mismo mercado obliga a que los precios de los productos bajen, debido a la ley de oferta y demanda, con lo cual los consumidores se ven altamente beneficiados, pues tienen la posibilidad de adquirir los productos que satisfagan sus necesidades a un precio más barato.

A pesar de ello, a aplicación del agotamiento marcario internacional abarca también un gran problema, pues con la permisión de importaciones paralelas

⁹⁹Idem, Pág. 109

¹⁰⁰ ROTHNIE, Warwick, CITADO POR: ARACAMA, Ernesto, “EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires, 1999, Pág. 20

se corre el riesgo de que el consumidor adquiera un producto “(...) *diseñado para otro mercado (en calidad, características, garantía del fabricante) (...)*”¹⁰¹. En estos casos el consumidor puede encontrarse decepcionado pues el producto adquirido resulta ser diferente al que está normalmente acostumbrado lo que además puede implicar que deje de consumir ese producto y que realice una publicidad negativa del mismo dentro de su círculo.

Como respuesta a este efecto negativo de las importaciones paralelas, sus propulsores indican que mediante la aplicación de un correcto etiquetado en los productos que indique claramente el origen de su procedencia, se evitaría que el consumidor se vea afectado al consumir un producto con características diferentes a las deseadas, y con ello se permite que el público consumidor tenga mayor libertad de elección.

Sobre este último punto es importante decir que al permitir las importaciones paralelas el consumidor no sólo adquiere mayor libertad de elección en cuanto al precio de venta de los productos deseados, sino también sobre las mismas características y calidades del producto que en muchos casos dependen del origen de producción más no empresarial del producto adquirido. En este caso el consumidor al tener preferencias específicas cuenta con la capacidad de elegir el producto que más se adapte con su capacidad económica y con sus preferencias.

Por último, en lo que se refiere a la variedad de productos a los que tiene acceso el consumidor, vemos que las importaciones paralelas permiten la posibilidad de ampliar el ámbito de elección por tanto la aplicación del agotamiento internacional, sería el criterio más propicio. Sin embargo existe la posibilidad de que debido a los perjuicios económicos que sufre el fabricante por las importaciones paralelas, este cese su producción en el país importador. Y si además cesa posteriormente la importación paralela por cualquier motivo, el consumidor se quedaría sin la posibilidad de adquirir el producto deseado.

Como conclusión, me quedo con la idea de Ana María Pacón que dice:

¹⁰¹ MUSANTE, Gabriela, “IMPORTACIONES PARALELAS EN EL ÁMBITO MARCARIO”, Buenos Aires, 2005, Pág. 109

“Para los consumidores, la admisión de importaciones paralelas implica automáticamente un incremento de la oferta del producto auténtico, una competencia de precios con los vendedores integrados en la red oficial de distribución, con el consiguiente abaratamiento de los precios, y un incremento de las fuentes alternativas de abastecimiento.”¹⁰²

3.2.3 DERECHO A LA LIBRE CONCURRENCIA Y A EVITAR CONDUCTAS MONOPÓLICAS

Dentro de este grupo de derechos se incluyen a los comerciantes intermediarios quienes tienen el interés de adquirir los productos marcados al menor precio posible para su posterior comercialización.

Sin duda aplicar el criterio relativo al agotamiento del registro marcario a nivel internacional favorece en gran medida a estos terceros comerciantes que realizan su actividad económica y comercial mediante la compra y venta de productos marcados a un precio más competitivo.

En principio como hemos venido afirmando, el registro marcario concede a su titular una especie de monopolio en cuanto al uso de la marca registrada y consecuentemente de los productos distinguidos por ella, sin embargo las prácticas monopólicas son consideradas como actos reprochables a nivel internacional, ya que la tendencia actual en el mundo es la de promover la libre competencia y el libre mercado, en este sentido resulta evidente que gran parte de los países en el mundo como Argentina, Brasil, los países de la Comunidad Andina e incluso algunas potencias como Estados Unidos de América y varios países europeos hasta antes de la armonización del derecho de marcas dado por la creación de la Comunidad Económica Europea, hayan optado por aplicar el agotamiento marcario internacional dentro de sus jurisdicciones.

Como consecuencia de la permisión de las importaciones paralelas dentro de un estado se logra ampliar las plazas de trabajo existentes, pues al permitir y facilitar la actividad comercial dentro de los países a nivel mundial, los

¹⁰² PACÓN, Ana María, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA”, Lima, 1996, Pág. 194

comerciantes amplían consecuentemente su actividad y por ende se ven en la necesidad de introducir más gente en la actividad comercial permitiendo el crecimiento de las importaciones y ventas de los productos marcados por el incremento de la demanda.

Además se puede decir que los fabricantes, titulares del registro marcario también se benefician aunque de manera indirecta de las importaciones paralelas, puesto que el origen empresarial de los productos importados y exportados sigue siendo el mismo, con lo cual los importadores paralelos a pesar de encontrarse fuera de la red oficial de distribución, siempre van a terminar adquiriendo los productos originales a través del titular del registro o distribuidor autorizado, con lo cual se logra ampliar el volumen de ventas de los productos protegidos bajo su marca.

Vemos que: *“(...) las importaciones paralelas son beneficiosas, con los beneficios inherentes a la competencia: eficiencia de la asignación de recursos, incremento de la oferta, menores precios y menos inflación, y mejor satisfacción de los consumidores.”*¹⁰³

Como mencioné anteriormente, existen varios intereses que deben ser analizados a fondo de los que destacan principalmente intereses económicos, antes de que un estado emita un criterio sobre la aplicación del agotamiento del derecho de marca a nivel internacional, con lo cual se permitan las importaciones paralelas.

Nuestro país es uno de tantos que aplica este criterio, determinar si es el correcto o no para la clase de economía que vive nuestro país y en general la situación comercial, laboral, y demás que vivimos, depende en gran medida del análisis y la posición que se pretenda defender, ya que siempre habrá que valorar cuál es el bien jurídico protegido que adquiere mayor valor entre los derechos del titular marcario, del consumidor y terceros interesados, lo

¹⁰³ PACÓN, Ana María, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA”, Lima, 1996, Pág. 194

interesante está en poder “(...) *equilibrar todos los intereses en pugna y evitar soluciones desvaliosas.*”¹⁰⁴

Hoy por hoy al tomar en cuenta que vivimos en una época de globalización a todo nivel, donde la actividad comercial cobra cada vez más fuerza, resulta prudente mantener la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario a nivel internacional, y con ello brindar mayor apoyo a la creación de un mercado libre.

3.3 PARTICULARIDADES DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS EN EL ECUADOR

Como se manifestó anteriormente, los países de la Comunidad Andina de la que forma parte el Ecuador, aplican el criterio del agotamiento del derecho marcario a nivel internacional, con lo cual luego de que el titular del registro u otro con su autorización realice el primer uso de los productos marcados en cualquier país del mundo, se entiende agotado su derecho con lo cual no podrá impedir que terceros realicen actos de comercio lícitos con respecto de los productos distinguidos por la marca registrada.

Bajo este criterio se entiende que los países de la Comunidad Andina, aceptan la realización de importaciones paralelas de productos marcados, puestos lícitamente en el comercio, por lo que permite el libre tránsito de las mercaderías. Es así que el agotamiento del derecho y las importaciones paralelas no son una cuestión que se puedan analizar estrictamente desde el punto de vista jurídico puesto que contienen importantes consecuencias en el ámbito económico.

Hasta el momento dentro de la Comunidad Andina, no se encuentra jurisprudencia sobre el principio del agotamiento del derecho marcario y su incidencia en las importaciones paralelas, sin embargo en nuestro país en el año 2001 se suscitó un caso interesante sobre este tema, en el cual Productos

¹⁰⁴ MUSANTE, Gabriela, “IMPORTACIONES PARALELAS EN EL ÁMBITO MARCARIO”, Buenos Aires, 2005, Pág. 116

Avon Ecuador S.A., accionó una tutela administrativa¹⁰⁵ en contra de DISTRIBUIDORA LL. GONZÁLEZ¹⁰⁶, que procederé a analizar a continuación.

ANTECEDENTES:

El 6 de noviembre de 2001, Productos AVON Ecuador S.A., presentó tutela administrativa por la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial adquiridos con anterioridad por el registro de la marca AVON en Ecuador, registro No. 286-80, entre otros.

La demandada es la Sra. Blanca Lida Luna González, propietaria de DISTRIBUIDORA LL. GONZÁLEZ, en donde se expenden los productos de la marca AVON.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA DEMANDA:

El actor manifiesta ser propietario de la marca notoriamente conocida “AVON”, que se vende en el mercado ecuatoriano a través de un sistema de comercialización de puerta a puerta, por representantes de venta a lo largo de todo el país.

La demandada vende productos “AVON” de procedencia desconocida en Ecuador a través de su local comercial, con lo cual se está aprovechando del prestigio que tiene la marca en el mercado nacional, haciendo de ello una competencia desleal, que causa graves e irreparables perjuicios a la actora.

La demanda se fundamenta en los artículos 217¹⁰⁷ y 285¹⁰⁸ de la Ley de Propiedad Intelectual, que fueron analizados en el Capítulo II de este trabajo.

En base a los argumentos expuestos, la actora en su pretensión solicitó:

1. El cese de la actividad de comercialización de los productos “AVON” por parte de la demandada.

¹⁰⁵ Ley de Propiedad Intelectual, Arts. 332-345, codificada RO 320, 19-05-1998, Págs. 156-162

¹⁰⁶ Ver Anexo 1

¹⁰⁷ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 217, codificada RO 320, 19-05-1998, Págs. 103-104

¹⁰⁸ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 285, codificada RO 320, 19-05-1998, Págs. 133-134

2. La clausura provisional del local comercial donde se expenden los productos "AVON".
3. El retiro del comercio de los productos infractores en el local comercial de la demandada.
4. La suspensión definitiva de la venta de productos que utilizan la marca registrada.
5. La sanción al infractor con el máximo de la multa contemplada en el Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Como fundamento de su demanda acompañó las siguientes pruebas:

- Certificados de registro otorgados por el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (IEPI), correspondientes a la marca "AVON".
- Copia certificada de la constitución de la compañía Productos AVON Ecuador S.A.
- Factura original No. 001300, por la venta del producto FARAWAY en el local comercial de DISTRIBUIDORA LL. GONZÁLEZ.
- Certificado otorgado por AVON PRODUCTS INC., en la ciudad de Nueva York, del cual se desprende que Productos Avon Ecuador S.A., es la única distribuidora autorizada para el expendio de cualquier producto fabricado y suministrado por AVON PRODUCTS INC., en el Ecuador.

EXCEPCIONES A LA DEMANDA:

Luego de la diligencia de inspección efectuada al local comercial de DISTRIBUIDORA LL. GONZÁLEZ, la demandada procedió a contestar la tutela administrativa presentada en su contra.

La demandada alegó que en su local comercial efectivamente expende productos con la marca “AVON” provenientes del titular del registro, esto es la empresa americana Avon Products Inc., cuyas marcas se encuentran impresas en los empaques y envases de cada producto.

Adicionalmente alega que mediante la comercialización de los productos “AVON” de Avon Products Inc., no engaña al público consumidor pues el producto que comercializa proviene del titular del registro marcario.

Indica también que DISTRIBUIDORA LL. GONZÁLEZ, no es quien importa los productos “AVON”, sino que los compra a través de la compañía FREE ZONE COMERCIAL E IMPORTADORA S.A., domiciliada en la ciudad de Guayaquil, que a su vez importa para el Ecuador los productos “AVON” de la empresa americana Avon Products Inc.

Por último, fundamenta la contestación a la demanda en la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario contenido en el Art. 158 de la Decisión 486¹⁰⁹ en concordancia con el Art. 219 de la Ley de Propiedad Intelectual.¹¹⁰

En base a los argumentos y excepciones expuestas, la demandada solicitó:

1. Se rechace la acción de tutela administrativa presentada en su contra por Productos Avon Ecuador S.A., y consecuentemente se deje sin efecto el decomiso de las mercancías “AVON” de su propiedad.
2. La Autoridad declare que la tutela administrativa presentada en su contra como temeraria y maliciosa.
3. Se reserva el derecho de demandar la reparación de daños morales y de daños y perjuicios por la competencia desleal que se ha realizado en su contra por Productos Avon Ecuador S.A.

¹⁰⁹ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Art. 158, codificada, 14-09-2000, Pág. 37

¹¹⁰ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 219, codificada RO 320, 19-05-1998, Págs. 105

En la contestación a la demanda se solicitó se practiquen las siguientes pruebas:

- Agregar al expediente dos empaques de productos “AVON” correspondientes a los perfumes “Incandessence” y “NightMagic”, de los cuales se desprende que su origen empresarial es Avon Products Inc.
- Copias de las facturas de venta de productos “AVON”.
- Que se oficie a la Dirección de Documentación y Estadística del IEPI a fin de que certifique cual es el titular de las marcas “AVON” registradas en Ecuador.

RESOLUCIÓN DEL CASO:

A pesar de los varios argumentos expuestos las partes firmaron un acuerdo transaccional en el cual acordaron convenir en los siguientes puntos:

1. La Sra. Blanca Lida Luna González se compromete a que después de transcurridos tres meses contados a partir de la aprobación del acuerdo por la autoridad administrativa correspondiente, se deje de comercializar en su local comercial denominado DISTRIBUIDORA LL. GONZÁLEZ productos marcados “AVON” que tienen como origen empresarial la empresa Avon Products Inc., titular de los registro de las marcas “AVON” en Ecuador.
2. La Sra. Blanca Lida Luna González se compromete a que en el futuro y de convenir a sus intereses adquirirá productos “AVON” exclusivamente a Productos AVON Ecuador S.A.
3. Productos AVON Ecuador S.A., desiste de la tutela presentada en contra de la Sra. Blanca Lida Luna González.

4. Las partes se abstendrán de realizar reclamo en su contra por concepto del presente acuerdo.
5. Las partes declaran que en el futuro nada tendrán que reclamarse por concepto de costas, daños o perjuicios.

Mediante resolución No. 980256, emitida el 14 de junio de 2002, y notificada a las partes el 19 de junio del mismo año, la Autoridad Administrativa, resuelve aceptar el acuerdo transaccional suscrito por las partes y el desistimiento de la acción administrativa, disponiendo el archivo de la causa.

ANÁLISIS DEL CASO:

La tutela administrativa presentada por Productos Avon Ecuador S.A., a mi criterio carece de fundamento legal, puesto que como hemos venido analizando tanto la ley de marcas a nivel nacional plasmada en la Ley de Propiedad Intelectual, como la ley comunitaria plasmada en la Decisión 486, aceptan y aplican el criterio referente al agotamiento marcario internacional, con lo cual los registros de las marcas "AVON" en el Ecuador, conceden a su titular el derecho de uso limitado una vez que se haya realizado la primera puesta en el comercio de los productos marcados sea por el titular del registro o por tercero relacionado jurídica o económicamente con él.

En el presente caso DISTRIBUIDORA LL. GONZÁLEZ, adquirió los productos originales protegidos por la marca "AVON" de la importadora FREE ZONE, que es quien efectivamente realiza las importaciones paralelas de los productos "AVON", desde los Estados Unidos que viene a ser el país exportador. Lo importante es que los productos "AVON" son productos originales, que provienen de un mismo origen empresarial que los productos expendidos por el distribuidor oficial en el Ecuador que es la empresa Productos Avon Ecuador S.A., ese origen empresarial no es otro que la empresa Avon Products Inc., con lo cual se demuestra que los productos vendidos por la demanda tienen un origen lícito, que no causa un perjuicio al titular de los registros de las marcas "AVON" en el país.

Por otro lado al comprobarse el uso efectivo de los productos “AVON” no sólo en el Ecuador sino también a nivel mundial, se da paso a la aplicación del agotamiento del derecho con lo cual el titular del registro marcario se ve impedido de realizar cualquier tipo de acción legal contra terceros que comercialicen de forma legal los productos distinguidos por su marca.

En el caso analizado, los productos “AVON” son productos originales, que cumplen con las cualidades y características del fabricante, puesto que no se ha demostrado que haya existido algún tipo de modificación o alteración del producto o de las etiquetas. En este sentido la importación y posterior venta de dichos productos en el país a través de canales de distribución ajenos a la red oficial establecida por el titular marcario, es absolutamente lícita.

En conclusión, me apego a lo dicho por la demandada puesto que no existe derecho violentado con el ejercicio de su actividad económica, por lo que de no haberse firmado el acuerdo transaccional entre las partes, la Autoridad Administrativa debió negar la tutela planteada por Productos Avon Ecuador S.A., y consecuentemente permitir la comercialización y venta de los productos “AVON” a través de DISTRIBUIDORA LL. GONZÁLEZ.

3.4 EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO EN EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

Las implicaciones de la aplicación de un criterio sobre el agotamiento del derecho sea este aplicado a nivel nacional, regional o internacional, tiene repercusiones en el ámbito marcario como en el ámbito comercial y económico de cada país.

Por ello la tendencia generalizada es la de adoptar el agotamiento del derecho a nivel internacional y con ello promover el libre comercio y unificar los mercados con la idea de crear un mercado único. Es por esto que actualmente existen una gran cantidad de acuerdos internacionales que giran en torno al comercio.

Uno de ellos es el Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (que en adelante llamaré ADPIC), que por

muchas razones sería el llamado para determinar y unificar un criterio en cuanto a la aplicación del agotamiento de los derechos, no sólo marcarios sino en general de propiedad intelectual, porque es un acuerdo a nivel internacional donde relaciona de manera directa al comercio con la propiedad intelectual, que como hemos visto a lo largo de este trabajo es de suma importancia a nivel mundial, por lo que unificar criterios y tener un cuerpo legal que regule estos temas comerciales sería lo ideal en este intento de globalizar los mercados mundiales.

A pesar de aquello, el ADPIC no menciona nada concreto sobre este tema, muy por el contrario en el Art. 6 del acuerdo, dice que no se podrá hacer uso de ninguna de las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal para solucionar conflictos referentes al agotamiento del derecho marcario, salvo las disposiciones de los Arts. 3¹¹¹ y 4¹¹² del mismo acuerdo, que se refieren a las reglas del trato nacional y de trato de nación más favorecida.

“Art. 6.- Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.”¹¹³

Con esta posición adoptada por el ADPIC, se entiende que cada estado suscriptor del acuerdo, mantiene plena libertad para aplicar el criterio del agotamiento marcario referente a su aplicación territorial según lo que más le convenga, analizando sus propias disposiciones legales y necesidades comerciales y económicas.

Como se mencionó anteriormente el criterio adoptado por el ADPIC es que todos los asuntos referentes al agotamiento del derechos sean analizados y si

¹¹¹ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Art. 3, Pág. 3

¹¹² Ídem, Pág. 4

¹¹³ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Art. 3, Pág. 4

es posible solucionados, aplicando lo establecido en el Art. 3 (trato nacional) y Art.4 (nación más favorecida), sin embargo de la lectura e interpretación de los presentes artículos se puede determinar que no garantiza que las mercancías procedentes de los diferentes estados miembros sean tratadas bajo estos principios puesto que su aplicación es más bien subjetiva, fundamentada en el trato igualitario entre los estados más no entre mercancías que puedan comercializarse de un estado a otro. Así lo entiende el tratadista José Massaguer que dice:

“(...) tanto el principio de trato nacional como el principio de trato de nación más favorecida poseen una dimensión esencialmente subjetiva (garantiza los niveles internos de protección jurídica a los nacionales de otros Miembros), y no objetiva (no garantiza que las mercancías objeto de derechos de propiedad intelectual procedentes de otros Miembros serán tratados como las nacionales).”¹¹⁴

En este sentido, la aplicación de los principios antes mencionados, no lograrían solucionar posibles conflictos entre los estados Miembros en lo referente al agotamiento de los derechos marcarios, con lo cual de cualquier manera habría que aplicar la legislación interna vigente entre los estados que necesiten buscar soluciones sobre este tema en particular.

Esto nos indica que si bien el ADPIC tal vez por no dejar pasar la oportunidad de impartir un criterio sobre este tema, ha optado por la salida más sencilla al efectivamente no inclinarse por alguna posición en concreto sobre el tema del agotamiento marcario. Seguramente también porque hay que tomar en cuenta que los países Miembros del acuerdo tienen distintas legislaciones y por ende aplican en diferentes criterios sobre este tema, con lo que la adopción de un criterio en particular sobre el agotamiento marcario implicaría que muchos de los países Miembros o bien modifique su legislación interna para estar acorde con los acuerdos firmados o simplemente optar por no formar parte de un acuerdo que no esté en concordancia con su legislación.

¹¹⁴ MASSAGUER, José, “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS”, Buenos Aires-Madrid, 2001, Pág. 315

El agotamiento del derecho marcario aplicado a nivel nacional, regional o internacional, no goza del reconocimiento generalizado por los países Miembros, por lo que la adopción de un criterio en concreto dentro de un acuerdo tan importante como el ADPIC, dificultaría su posición y aplicación dentro del ámbito internacional. Sin embargo la no adopción de una postura concreta sobre este tema por el ADPIC, deja sin brindar solución a los posibles conflictos internacionales que se puedan presentar, y que sin duda están relacionados con el comercio internacional, ya que es un hecho que existen países que forman parte de este acuerdo y que optan por el agotamiento internacional del registro marcario con lo cual promueven el comercio internacional, mientras que otros países por su parte adoptan para sí la aplicación del agotamiento marcario exclusivamente nacional, con lo cual dificultan el acceso a sus mercados de productos provenientes de los países que han optado por el agotamiento internacional, ya que como hemos visto la aplicación del agotamiento nacional no es otra cosa que poner trabas al comercio internacional y al libre mercado, constituyéndose en uno de los principales obstáculos para el comercio dentro de un mundo globalizado como el actual.

4 CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- La propiedad intelectual es una importante rama del derecho que busca proteger las invenciones o creaciones del ser humano que se deriven de su ingenio, a través de la concesión de registros otorgados por parte del Estado, que demuestran la propiedad del invento o creación a favor de la persona natural o jurídica de la cual emanó.
- La marca es un signo distintivo que permite diferenciar un producto o servicio de otro, con lo cual al cumplir con su función principal de distinguir productos o servicios en el mercado, se transforma en la herramienta por medio de la cual el consumidor puede identificar con mayor facilidad al producto o servicio deseado, dentro de un mercado que ofrece infinitas posibilidades.
- Si bien los derechos derivados del registro marcario son privilegios otorgados por el Estado a favor del titular del registro, existen límites impuestos por la ley tanto nacional como regional y por los acuerdos internacionales firmados por el Ecuador, que encuadran el ejercicio correcto de los mismos, con la finalidad de que se respeten derechos de terceros reconocidos por la ley.
- Del conjunto de derechos reconocidos a favor del titular marcario, destaca el uso exclusivo de su marca, limitado por la primera comercialización o introducción en el mercado de los productos o servicios distinguidos por la marca registrada, con lo cual se aplica el principio del agotamiento del derecho marcario reconocido en nuestro país tanto por la Ley de Propiedad Intelectual como por la Ley Comunitaria plasmada en la Decisión 486, con lo cual se evitan conductas monopólicas por parte del titular del registro y se promueve el comercio.

- El Ecuador al igual que la mayoría de países en el mundo aplica el principio del agotamiento del derecho marcario a nivel internacional, con lo cual luego de que el titular del registro marcario u otro relacionado jurídica o económicamente con él, haga uso de la marca registrada al introducir en el comercio de cualquier país los productos que distingue su marca, no podrá impedir que terceros realicen actos de comercio con dichos productos, como es el caso de importaciones paralelas de los productos marcados para su posterior comercialización y venta.
- Mediante la permisión de importaciones paralelas de productos marcados dentro de un Estado, se promueve al comercio mundial al otorgarse mayor libertad a los comerciantes en cuanto al ejercicio de su actividad económica al mismo tiempo que beneficia al público consumidor debido al incremento de las fuentes de comercialización y adquisición de los productos dentro del mercado.
- Al no existir un criterio uniforme en todos los países del mundo en cuanto a la extensión territorial de la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario, es posible que se susciten conflictos comerciales entre los Estados que apliquen el agotamiento nacional y los que apliquen el agotamiento internacional, afectando la unificación de mercados que se encuentra acorde con la tendencia mundial a la globalización de mercados.

4.2 RECOMENDACIONES

- Estudiar a fondo tanto los beneficios como los perjuicios que acarrea la aplicación del criterio del agotamiento marcario internacional que el Ecuador promueve, puesto que deben estudiarse todos los elementos y sujetos involucrados, con el fin de llegar a una decisión que permita equilibrar todos los interés en pugna, para la satisfacción de todos los sujetos relacionados en la actividad comercial.
- Debería existir la posibilidad legal de disminuir o limitar los efectos no deseados del agotamiento marcario internacional, cuando se pueda

demostrar la existencia de repercusiones importantes principalmente a nivel económico, que afecten tanto al titular del registro marcario, su licenciatario o distribuidor exclusivo, como al propio estado en cuanto se altere el orden económico nacional, ya que cada caso de importación paralela, por más de que sea una actividad lícita tienen sus propios matices y por ende difícilmente se puede llegar a una aplicación estricta del agotamiento marcario sin terminar perjudicando a uno o varios de los sujetos intervinientes en esta actividad.

- El estado ecuatoriano debería promover la entrada en vigencia de una ley de competencia que permita regular de mejor manera las prácticas comerciales dentro del país, incluidas las importaciones paralelas, con el fin de evitar conflictos comerciales derivados de actos de competencia desleal que la ley de propiedad intelectual no regule, y así evitar que dichos conflictos afecten la economía del país.
- Buscar el consenso internacional en cuanto a la extensión territorial de la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario, para que al momento en que se necesiten regular las importaciones paralelas se mantenga una unidad de criterios entre los estados, evitando posibles conflictos internacionales a nivel comercial, y de esta manera se continúe con la innegable intención mundial de globalizar mercados para fomentar el comercio y así mantenerla como la principal actividad económica del mundo.

BIBLIOGRAFIA

1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
2. ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto, “El Agotamiento de los derechos de marca y las Importaciones Paralelas”, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1999.
3. BERTONE, Luis y CABANELLAS, Guillermo, “Comentarios a la Nueva Ley de Marcas”, Edición Depalma, Buenos Aires, 1981.
4. BREUER MORENO, Pedro, “Tratado de Marcas”, Edición Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1946.
5. Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, codificada, 14-09-2000.
6. DE PALMA, Alfredo y DE PALMA, Ricardo, “DERECHOS INTELECTUALES”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003.
7. DHAR, Biswajit, “La vinculación de los Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997.
8. DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, COMERCIO INTERNACIONAL,
<http://www.eumed.net/cursecon/dic/C.htm#comercio%20internacional>
9. ESPLUGUES MOTA, Carlos, “Legislación Básica del Comercio Internacional”, Tirant lo Blanch, Valencia, España, 1996.

10. IMPORTACIONES PARALELAS, (AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL), por Luis Ángel Madrid, http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tlc_importaciones%20paralelas.htm
11. IMPORTACIONES PARALELAS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA, <http://omcpropiedadintelectual.blogspot.com/2009/09/importaciones-paralelas-en-la.html>
12. LAMAS, Mario, “Nombre e Imagen de las Personas y Derecho de Marcas”, Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1997.
13. Ley de Propiedad Intelectual, codificada RO 320, 19-05-1998.
14. LUNA OSORIO, Luis, “Globalización Económica y Apertura Comercial”, Corporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, 1996.
15. MASSAGUER, José, “El Agotamiento del derecho de marca y las Importaciones Paralelas”, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid, 2001.
16. MUSANTE, Gabriela, “Importaciones Paralelas en el Ámbito Marcario”, Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2005.
17. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), GLOSARIO DE TÉRMINOS, http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/importaciones_paralelas_s.htm
18. OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Edición Abeledo-Perrot, Buenos Aires- Argentina, 2006.

19. OTAMENDI, Jorge, "El Uso y Otras Cuestiones de la Nueva Ley de Marcas", L.L., Buenos Aires, 1981.
20. PACHÓN, Manuel y SANCHEZ, Zoraida, "EL RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda., Santa Fe de Bogotá D. C., 1ª ed, 1995.
21. PACÓN, Ana María, "El Agotamiento del Derecho de Marca", PE: INDECOPI, Lima, 1996.
22. PROPIEDAD INDUSTRIAL/ INTELLECTUAL & MERCADO, EL PRINCIPIO DENOMINADO "AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA", por Teodora Zamudio, <http://www.dpi.bioetica.org/canterosilva.htm>
23. SALGADO TAMAYO, Wilma, "El sistema mundial de comercio: el Ecuador frente al GATT y la OMC", Corporación Editora Nacional, Ecuador, 1996.
24. SERVICIO CULTURAL E INFORMATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS, "La Propiedad Intelectual en el Mercado Mundial", Bogotá, 1998.
25. TORRES GAYTÁN, Ricardo, "Teoría del Comercio Internacional", Siglo Veintiuno, 1993.
26. VILLACRESES, Francisco Javier, "Propiedad Intelectual", Primera Edición, Quito-Ecuador, 2005.

ANEXOS

SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

Yo, **Carlos Gallardo Silva**, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil divorciado, ingeniero comercial, domiciliado en esta ciudad de Quito, comparezco ante usted en mi calidad de apoderado especial de Productos AVON Ecuador S.A., conforme aparece del documento que acompaño, compañía legalmente constituida y existente al amparo de la legislación ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Quito, comedidamente expongo y solicito:

ANTECEDENTES:

1.- PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A., con domicilio en la Av. Colón E1-45 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, filial de AVON PRODUCTS INC., propietaria en Ecuador de la Marca AVON, conforme aparece de las copias certificadas, otorgadas por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industrias Comercio e Integración, que adjunto en cinco fojas útiles, es una Empresa que se dedica a la producción y comercialización, de toda clase de cosméticos así como a la fabricación de las fragancias y productos de líneas, reparación o comercialización de bienes de cualquier naturaleza, de bisutería y ropa interior, ropa de mujer, accesorios, lencería, artículos de baño, juguetes para niños, videos cassettes, vitaminas, tarjetas de saludo, etc. AVON PRODUCTS INC., a su vez, ha desarrollado estos productos protegiéndolos con registros marcarios en todo el mundo, razón por la cual esta marca goza de gran notoriedad y prestigio internacional, por su eficacia y calidad.

2.- Ha llegado a conocimiento de PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A., que la señora Blanca Lida Luna González, propietaria de la DISTRIBUIDORA L.L. GONZALEZ, ubicada en la calle Venezuela 1080 y Olmedo de esta ciudad de Quito, comercializa, ofrece y vende productos de la marca AVON sin estar legalmente autorizada para hacerlo

3.- El uso que la señora Blanca Lida Luna González, propietaria de la DISTRIBUIDORA L.L. GONZÁLEZ, realiza de la marca AVON, no tiene como antecedente ni licencia de uso, ni contrato de distribución alguno, otorgado en su favor por PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

1.- La marca "AVON" es de propiedad de mi representada, y cuenta con un alto grado de prestigio en el mercado nacional, con lo cual ha ganado notoriedad en el país.

2.- La señora Blanca Lida Luna González, propietaria de la DISTRIBUIDORA L.L. GONZALEZ, vende productos que utilizan una marca semejante a la de propiedad de PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A., para identificar el mismo producto que identifica la marca AVON, de los cuales se desconoce su procedencia, aprovechándose de esta manera, del prestigio que tiene la marca AVON en el mercado nacional.

Juan Andrade Vera

ABOGADO

de propiedad de mi representada PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A., haciendo de ello una competencia desleal, que está causando un grave e irreparable perjuicio a mi representada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

La Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 332 establece que la observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos y velará por su estricta aplicación.

El artículo 217 de la Ley citada prescribe que el **registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial, realice con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca**, alguno de los actos siguientes:

- a) *Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.*
- b) *Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma.*
- c) *Importar o exportar productos con la marca; y,*
- d) *Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores."*

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo independientemente de que estos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.

El Art. 285 de la misma Ley dice: "Se considera actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independientemente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor."

Por lo expuesto, es evidente que la señora Blanca Lida Luna González, ha infringido la Ley de Propiedad Intelectual y consecuentemente los derechos adquiridos por PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A., y en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual y de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 333, el IEPI a través de sus Direcciones Nacionales ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir las violaciones a los derechos de propiedad intelectual.

SOLICITUD

Solicito la estricta observancia y cumplimiento de los derechos que en materia de Propiedad Intelectual le pertenecen a PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. a

Juan Andrade Vera

ABOGADO

través de la Tutela Administrativa que se servirá ordenar en contra de la señora Blanca Lida Luna González y el producto que ésta comercializa y distribuye en el mercado nacional, esto es Productos de la marca AVON. De igual manera, y de conformidad a los artículos 332 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual solicito disponga la adopción urgente de las siguientes medidas cautelares de protección:

- Cese inmediato de actividad ilícita mediante suspensión de actividad de comercialización de los productos AVON, por parte de la señora Blanca Lida Luna González, en el lugar donde se encuentra situada la DISTRIBUIDORA L.L. GONZALEZ ubicado en la calle Venezuela No. 1080 y Olmedo de esta ciudad de Quito.
- La clausura provisional del local en donde se expenden dichos productos y que corresponde a la dirección antes indicada.
- El retiro de comercio de los productos infractores, que según se desprende de las pruebas que se adjunta, se comercializan en el almacén antes mencionado.
- La suspensión definitiva de la venta de productos que utilizan la marca similar a la marca de propiedad de mi representada.
- La sanción al infractor con el máximo de la multa contemplada en el artículo 339 de la ley, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.

Las medidas solicitadas tendrán como fin evitar se continúe violando los derechos marcarios reconocidos legalmente a mi representada, para lo cual acompaño a la presente las pruebas requeridas por el artículo 306 de la Ley Propiedad Intelectual.

PRUEBAS

Adjunto como pruebas a mi petición, de las cuales se desprende la utilización legítima de marca registrada por parte de PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A., y su uso público y reconocido en el mercado nacional, copias certificadas de los siguientes documentos:

- Inscripción y registro de la Marca de Fábrica denominada "AVON", concedida el mes de septiembre de 1980 y renovada el 20 de diciembre de 1995, No. 3831-95.
- Resolución de registro del nombre "AVON" de 1 de abril de 1995, Título No. DNPI-161-95-MICIP.
- Resolución de registro de la marca "AVON" dentro del trámite No. 53572, dictada el 8 de julio de 1996, Título No. DNPI-150-96-MICIP.
- Del protocolo No. 1557-93, otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 25 de junio de 1993, concediendo el registro de la Marca "AVON", dentro del trámite No. 28964.

Iván Andrade Vera

ABOGADO

- Resolución dictada el 31 de mayo de 1995, por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la que se dispone registrar la marca AVON y su logotipo, Título No. DNPI-1861-95-MICIP.

- De la copia certificada de la Constitución de la Compañía PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

- Original de la factura No. 001300, por la venta del producto impostor en la DISTRIBUIDORA L.L. GONZALEZ, en la que se describe 1 FARAWAY, producto que acompaño a esta solicitud y del cual solicito que una vez que se hayan realizado todas las diligencias dentro de esta causa se ordene su devolución.

- Certificado otorgado por AVON PRODUCTS, INC., en la ciudad de Nueva York, del cual se desprende que Productos AVON Ecuador, es la única distribuidora autorizada para el expendio de cualquier producto fabricado y suministrado por AVON PRODUCTS, INC., en el Ecuador.

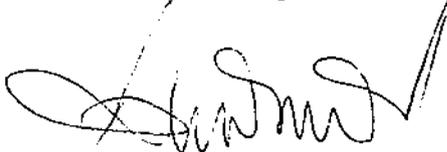
El trámite que se deberá dar a esta solicitud es el previsto en el art. 311 de la Ley de Propiedad Intelectual.

A la señora Blanca Lida Luna González, propietaria de la DISTRIBUIDORA L.L. GONZALEZ, de esta ciudad de Quito, se le notificará en la calle Venezuela 1080 y Olmedo de la misma ciudad.

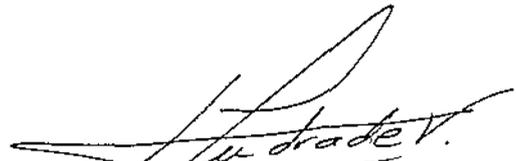
Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero No. 56 del I.E.P.I.

Nombro como mi abogado defensor al Dr. Fausto Iván Andrade Vera, profesional a quien autorizo para que en mi nombre y representación, asista a cualquier diligencia y suscriba todos los pedidos que considere necesarios.

Firmo con mi abogado defensor.



Ing. Com. Carlos Gallardo Silva.

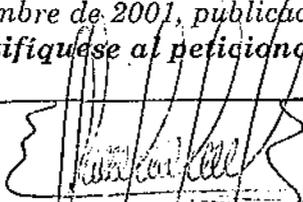


Dr. Fausto Iván Andrade Vera.
Mat. No. 5166 C.A.Q.

Trámite No.114-01-ZWG AVON ECUADOR S.A. de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- San Francisco de Quito, D.M. 16 de enero de 2002 las 15h00.- Vistos los escritos presentados el 6 de noviembre de 2001, por el Ing. Carlos Gallardo Silva, apoderado especial de PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A., y de 9 de enero de 2002, en el que solicita tutela administrativa por la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial adquiridos con anterioridad sobre el signo AVON, con título No. 286-80; No. 161-95 como nombre comercial; No. 150-96 para la clase internacional 21; No. 1557-93 para la clase internacional 3. Por reunir los requisitos legales se acepta la petición a trámite. Previo al señalamiento del día y hora para la diligencia de inspección al establecimiento comercial DISTRIBUIDORA L.L. GONZALEZ, ubicado en la calle Venezuela 1080 y Olmedo de esta ciudad de Quito, de propiedad de la Sra. Blanca Lida Luna González, el recurrente deberá cancelar la suma de 100 dólares americanos (veinte y cinco salarios mínimos vitales) valor que corresponde a la tasa fijada con sujeción a lo que dispone el ordinal 4.5 del Art. 1 de la Resolución No. CD-IEPI-99-008 expedida por el Consejo Directivo del IEPI, publicada en el Registro Oficial No. 336 del 10 de diciembre de 1999.- Notifíquese al peticionario.

Se emite el presente acto administrativo, en ejercicio de la facultad delegada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 02-2001 DNPI-IEPI, expedida el 27 de noviembre de 2001, publicada en el Registro Oficial No. 470 de 10 de diciembre de 2001.- Notifíquese al peticionario.-

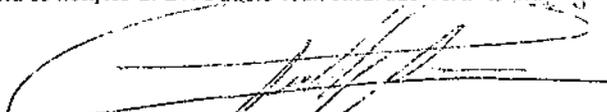

DR. MAURICIO SÁNCHEZ PONCE
DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA

CERTIFICO:


DR. FREDDY PROAÑO EGAS
SECRETARIO DE LA DIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)



La presente providencia se notificó al Dr. Fausto Iván Andrade Vera el día 3 Ene. 2002 al casillero No.56 del IEPI.


DR. FREDDY PROAÑO EGAS
SECRETARIO DE LA DIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)



SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

Yo, **Carlos Gallardo Silva**, comparezco ante usted en mi calidad de apoderado especial de Productos AVON Ecuador S.A., dentro de la tutela administrativa del derechos de Propiedad Intelectual No. 114-01-ZWG, que sigo en contra de la señora Blanca Lida Luna González, propietaria de "Distribuidora Il González" y comedidamente solicito:

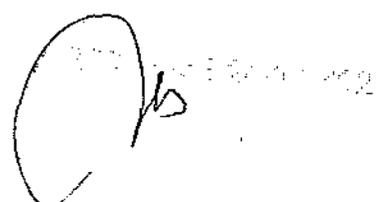
Adjunto la presente se servirá encontrar el comprobante de ingreso No. 0094908, realizado en fecha 24 de enero del 2002 acatando la providencia del 16 de enero del 2002 en tal sentido sírvase señalar día y hora en que se llevara la diligencia de la inspección.

Por el peticionario.

Su defensor.



Dr. Fausto Iván Andrade Vera.
Mat. No. 5166 C.A.Q.



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
R.U.C. 1760013560001

BOLETA DE INGRESO N°

00094908

FECHA

24/01/2002

CONCEPTO ML.LL Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio
Modalidad Propiedad Industrial Submodal. Marcas

INF. ADIC. NO

VALOR DE RECAUDACION

Unitario	\$100.00	Cantidad	1	Total	\$100.00
----------	----------	----------	---	-------	----------

Valor letras Cien Dolares.

CLIENTE PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

Pago en Banco

Cuenta corriente Número

Efectivo



RECIBI CONFORME

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
IEPI
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 21 FEB 2002

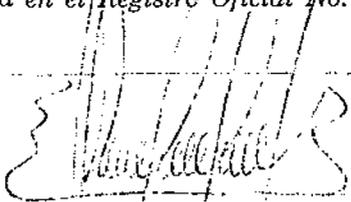
Trámite No. 114-2001, de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- San Francisco de Quito DM, 18 de febrero de 2002, las catorce horas y cincuenta minutos.- Una vez que se ha dado cumplimiento al pago de la tasa fijada mediante providencia notificada el 23 de enero de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 333 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual y Arts. 91 y siguientes de su Reglamento, esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en uso de sus atribuciones **ORDENA:** Señalar el día **jueves 21 de febrero del 2002** a partir de las 10h45, para que se lleve a efecto la diligencia de inspección al establecimiento comercial **DISTRIBUIDORA LL GONZÁLEZ**, ubicado en la calle Venezuela 1080 y Olmedo de esta ciudad de Quito, de propiedad de la Sra. Blanca Lida Luna González, de esta ciudad de San Francisco de Quito.

Se habilita el tiempo que fuere necesario para la práctica de la diligencia a partir de la hora señalada.

Se delega a la Dra. Zelva González Gavilánez, funcionaria de la Dirección General Legal y Tutela Administrativa, para la práctica de la presente diligencia; se concede a la señora Blanca Lida Luna, el plazo de diez días, contados a partir de la fecha de notificación con la presente providencia para que ejerza sus derechos; además deberá señalar el casillero donde recibirá posteriores notificaciones en la ciudad de Quito.

Se emite el presente acto administrativo, en ejercicio de la facultad delegada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 02-2001 DNPI-IEPI, expedida el 27 de noviembre de 2001, publicada en el Registro Oficial No. 470 de 10 de diciembre de 2001.-
Notifíquese al peticionario.-


DR. MAURICIO SANCHEZ PONCE
DIRECTOR GENERAL, LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA

CERTIFICO:


DR. FREDDY PROAÑO EGAS
SECRETARIO DE LA DIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)

ZWG



Handwritten notes:
Mercedes Taby
21 Feb 2002

**ACTA DE LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN AL LOCAL
DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ DENTRO DE LA TUTELA
ADMINISTRATIVA No. 114-01-ZG**

Siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos del día jueves veinte y uno de enero de dos mil dos, encontrándome en el local comercial Distribuidora LLGonzález, ubicado en la calle Venezuela 1080 y Olmedo de esta ciudad de Quito, soy atendida por la Sra. Blanca Lida Luna González, propietaria del establecimiento, a quien procedo a notificarle con la providencia y con el escrito de solicitud de Tutela Administrativa solicitada por Productos AVON ECUADOR S.A., habiéndole solicitado que nos de las facilidades necesarias para realizar la diligencia, inmediatamente se constata en las diversas vitrinas que forman el local, una diversidad de productos AVON, se le indica a la Sra. Blanca Lida Luna González que la venta de los productos de la referida marca deben realizarse con la autorización del titular de la marca ya que existe un distribuidor exclusivo para la comercialización de los productos AVON en el Ecuador, a lo que indica que no tiene esa autorización, y que los productos le entregan desde Guayaquil y adquiere a IMPORTADORA FREE ZONE, de acuerdo a la factura que me entrega y forma parte de esta acta. Se dispone el retiro de las vitrinas de todos los productos Avon de las marcas siguientes, inventariando: IMARY set (2), WILD COUNTRY set (2), ODDYSSEY set (1) , DOLCE AURA perfumes (5), NIGTH MAGIC perfume (1), RARE RUBIES perfumes (2), FAR AWAY perfumes hombre (4), FAR AWAY FANTASY perfumes (4), FAR WAY BLANCO (4) MESMERIZE mujer (7), MESMERIZE hombre (31) RARE GOLD (7), TIMELESS (5), RARE EMERALDS (4), WILD COUNTRY (5), FRIKTION (1), SWEET HONESTEY (5), BLACK SUEDE set (3), SOFT MUSK (2) , BOTA DEL OESTE (1), BOTA DEL OESTE (3) MUSK FOR MEN POUR HOMME (1), FRIKTION set (2), FRIKTION colonia (2), INCANDESSENCE (3), SO LADYLIKE (4), UOMO set (2) IMARY (5), VANILLA (4), CANDID (4), PERCEIVE (5) WOMWN OR EARTH (1), sunny sky (1), BUTERFLAY (1), TRIUMPH (3), BLACK SUEDE colonia (6), BLACK SUEDE desodorante (1), RARE SAPPHIRES azul (3), TOPAZE (1), VANILLA set (1), FAR FAW para hombre (2), MUSK de hombre (1), ENCOUNTER (2), OSLO (1), TEMPEST (1), MUSK para hombre (1), crema Avon (1) y un talco Avon, todas estas marcas son de propiedad de la empresa AVON. Se procede a empacar estos productos en el número siguiente: CIENTO SESENTA Y CUATRO, (164). Los productos retirados de las vitrinas en tres cajas debidamente selladas se procede a dejar en custodia de la la Sra. Blanca Lida Luna González

*Febrero
2002*

[Handwritten signature]

propietaria del local inspeccionado. La Dra. Mercedes Totoy, en representación de la Sra. Blanca Luna González, manifiesta que su representada se compromete a no vender en el futuro productos que lleven la marca AVON, que no sean aquellos que sean adquiridos a la empresa AVON del Ecuador S.A., se compromete así mismo a mantener en custodia los productos que han sido inventariados sin violar los sellos que la autoridad deja en ellos.

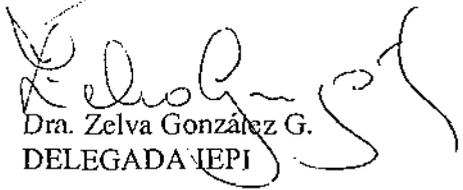
Las partes manifiestan que en los días posteriores van a conversar y a llegar a un acuerdo transaccional con respecto a la comercialización y destino de los productos retirados, y que quedan en custodia de la propietaria del local. Para constancia y conformidad de los anteriormente descrito firman, siendo las trece horas y cuarenta minutos se da por concluida la diligencia de inspección.



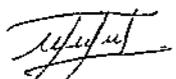
Dr. Fausto Andrade Vera
AVON DEL ECUDAOR S.A.



Sra. Blanca Lida Luna González
PROPIETARIA DEL LOCAL



Dra. Zelva González G.
DELEGADA NEPI



Dra. Mercedes Totoy
Representante de la accionada.

Trámite No. 114-2001 ZG.

**SEÑOR DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Blanca Lida Luna González, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciada, comerciante, domiciliada en esta ciudad de Quito, dentro de la tutela administrativa interpuesta por la empresa Productos Avon Ecuador S.A. trámite No. 114-2001, encontrándome dentro del termino concedido por su Autoridad para contestar la acción de tutela administrativa, ante usted, comparezco y manifiesto:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

La empresa Productos Avon Ecuador S.A. en los antecedentes de su demanda señala que en mi negocio denominado DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ, se comercializa productos de la marca "AVON" sin estar legalmente autorizada y que el uso de la marca no tiene como antecedente ni licencia de uso, ni contrato de distribución alguna, otorgado por Productos Avon Ecuador S.A. reclamando para sí, el uso exclusivo de la marca "AVON" como lo señala en numeral 1 de los fundamentos de hecho invocando el Art. 217 de la Ley de Propiedad Intelectual que se refiere al derecho que tiene el titular del registro para actuar contra un tercero que utilice una marca similar.

En mi negocio expendo productos de la marca "AVON" provenientes del titular de las marcas "AVON", esto es, la empresa americana Avon Products Inc. cuyas marcas vienen impresas en los empaques y envases de cada producto, tal como demuestro del anexo A consistente en empaques de varios productos donde se destaca que dichos productos son fabricados por Avon Products Inc.

En la comercialización de los productos "AVON" de Avon Products Inc. no utilizo medios ilegítimos, ni engaño al público consumidor pues el producto que comercializo es el proveniente del titular de las marcas Avon Products Inc. y no de la empresa Productos Avon Ecuador S.A.

Debe tenerse en cuenta que la comercialización de los productos portadores de la marca auténtica no altera la función jurídica de la marca, la que seguirá indicando al consumidor la verdadera procedencia empresarial de los productos sin que se produzca confusión con los que tengan otra procedencia, con total independencia de los terceros que hagan circular los productos portadores de la marca auténtica hasta que lleguen al consumidor final.



En este sentido, la falta de registro y aún de su licencia no surte ningún efecto de reclamación contra mi persona.

Por otro lado, en atención al derecho de uso exclusivo que tiene el titular de la marca Avon Products Inc. debe considerarse que existen excepciones dicho derecho por motivos relacionados con la identidad de la persona, su seudónimo o domicilio; debido a propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, así como el agotamiento del derecho, el Art. 157 de la Decisión 486 en concordancia con el Art. 219 inciso segundo de la Ley de Propiedad Intelectual, dispone:

Art. 157.-"Los terceros podrán sin consentimiento del titular de la marca registrada utilizar en el mercado, su propio nombre, seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósito de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

*El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios **legítimamente marcados**; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos"*

Por tanto, terceros **sin necesidad del consentimiento del titular** pueden realizar ciertos actos con respecto a la utilización del signo registrado siempre que:

- Se hagan de buena fe.
- No constituya uso a título de marca.
- Siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

Se deduce así que el derecho sobre la marca es limitado y por el ello, el ejercicio de las acciones contra terceros es restringido, por motivos relacionados a identificación o información, o con la finalidad de anunciar la existencia de productos legítimamente marcados.

Por lo tanto, ni Avon Products Inc. titular de la marca, ni Productos Avon Ecuador S.A. que tiene la supuesta distribución exclusiva no le confiere el derecho de prohibir a mi representada ofrecer en venta y comercializar dichos productos, los cuales fueron adquiridos de buena fe, marcados y provenientes de Avon Products Inc. titular de las marcas registradas.

Con relación a requisito de buena fe, necesario para que el uso sin necesidad de autorización del titular sea permitido por la ley, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 20-IP-97² manifiesta:

"La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho como tal debe informar no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de la relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte. En un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico".

"La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley o la buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es en definitiva, la conciencia de legitimidad de obrar o de accionar de una persona".

- b) La comercialización de los productos "AVON" realizada por mi, no puede ser prohibida en virtud de que los productos han ingresado al tráfico mercantil ya que Avon Products Inc. no tiene un monopolio de distribución, ni de importación, ni de comercialización de sus productos, sino un derecho exclusivo limitado a la primera comercialización de los productos su marca, con la cual su derecho se agota; de forma tal, que no puede conferir a sus distribuidores mas derechos de los que tiene ni aún conferirles un monopolio de venta. En este sentido, la ley me faculta para comercializar libremente los productos "AVON" de Avon Products Inc. según lo prescribe la ley inciso primero del artículo 158 en el La Decisión 486 en atención al "Principio de Agotamiento"

² TACJ. Interpretación Prejudicial IP-20-97

Art. 158.- "El registro de una marca no confiere el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes no hubieran sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro..."

Respecto de agotamiento, Tomas de las Heras en su obra "Agotamiento del Derecho de Marcas"³, manifiesta:

*"El derecho de exclusión comercial del titular de la marca **termina** en el momento en que introduce o conciente en introducir en el comercio los productos identificados con la marca, esto es lo que la doctrina marcaría conoce como el "principio de agotamiento" con esa primera comercialización el derecho de la marca queda agotado, de modo que los productos así introducidos en el comercio, podrán ya ser objeto ulteriormente de sucesivos actos de comercialización en régimen de libertad de comercio. Agotado con el primer acto de comercialización, el titular de la marca carece del derecho de exclusión para (prohibir o restringir) a los terceros posteriores actos de comercialización de los productos con la marca auténtica".*

El titular de la marca esta imposibilitado de prohibir la comercialización de los productos que hubiesen sido introducidos en el comercio por aquel o por un tercero con su consentimiento o vinculado a el económicamente. Por ende, el titular del registro no tiene un monopolio de venta o distribución que le permita controlar todo el proceso de comercialización hasta el consumidor final.

Por el "Principio de Agotamiento", se impide al titular de la marca un monopolio de comercialización, y no le faculta a ese titular a prohibir el comercio de sus productos, caso contrario, ocasiona que los terceros vean restringida su libertad de comercio y de competencia.

El mismo autor al respecto del monopolio, señala:

"El titular de la marca adicionalmente no tiene un monopolio de distribución, ni de importación, ni de comercialización de sus productos, sino un derecho exclusivo limitado a la primera comercialización de los productos de marca, con la que el derecho se agota. Por ello, no puede conferir a sus distribuidores oficiales mas derechos de los que tiene; no puede conferirles un monopolio de venta, sino que puede obligarse el titular de la marca a no suministrar el producto a otros en el territorio concedido a su distribuidor "exclusivo", o a no suministrar a comerciantes que no reúnan los requisitos

³ Ob. Cit., pág. 21

objetivos exigidos en el sistema de distribución selectiva en caso de tenerlo implantado. Tales pactos no tienen eficacia real frente a los terceros, sino mera eficacia contractual inter partes, siendo para los terceros res inter alios acta, alius nec nocet nec prodest. Por ello, los terceros que hayan adquirido los productos de la marca auténtica dados al comercio por su titular o con su consentimiento pueden libremente revenderlos penetrando en el territorio exclusivo o no de cualquier distribuidor de la marca, sin violar el derecho de la marca, por estar agotado, y sin que tales actos puedan tacharse de desleales, por ser actos de mero ejercicio del libre comercio, de modo que es aplicable el principio qui iure suo utitur laedit. El comercio libre será incómodo para los comerciantes integrados en la red oficial de distribución, pero no pueden obstacualizarlo mediante infundadas acciones de competencia desleal, acciones que aparte de constituir una grave infracción del Derecho antitrust, merecen la tacha de desleales por utilizar para eliminar a un competidor un medio desleal y contrario a las normas de la buena fe”.

Afirmo que la empresa Productos Avon Ecuador S.A. con ayuda de la autoridad administrativa está promoviendo un acto de competencia desleal por parte de la accionante coartando el derecho de mi representada de comercializar sus productos en un ambiente de libre circulación de mercancías. Además de perjudicar a los consumidores, pues no podrían beneficiarse del incremento de la oferta, del abaratamiento de los precios, y de las fuentes alternativas de abastecimiento que conlleva la entrada de productos auténticos, todo esto a favor de la libertad de empresa, de comercio y de competencia.

La empresa accionante señala que realizó actos de competencia desleal a Productos Avon Ecuador S.A.

El representante de la empresa Productos Avon Ecuador S.A. manifiesta en su escrito que ha instaurado una política encaminada a vender los productos de puerta en puerta, a través de representantes de ventas, para captar clientela.

La comercialización legítima y lícita que realizo desde ningún punto de vista puede calificarse como competencia desleal pues no se utilizan medios desleales para hacerlo, ya que las ventas que terceros realizan al margen de la distribución establecida por el titular de la marca son actos de libre tráfico comercial, amparados por la libertad de empresa.

El hecho que mi establecimiento ofrezca y comercialice directamente al público en general, no le da derecho al accionante de tratar de eliminar cualquier competencia legítima, pues es el consumidor quien atendiendo a sus requerimientos y en ejercicio de un derecho constitucional decidirá si adquiere el producto que se ofrece directamente en un establecimiento o si prefiere hacer uso de una venta dirigida a ciertos clientes, como es la venta puerta a puerta.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 244 inciso tercero, refiriéndose a las obligaciones del Estado con el desarrollo nacional, dispone:

“Promover el desarrollo de mercados competitivos. Impulsar la competencia y sancionar conforme a la ley las prácticas monopólicas y otras que la impidan y distorsionen”.

Niego que por lo que a mi favor actos que pudieran encasillarse como de competencia desleal en contra de la empresa accionante. Por el contrario, la empresa Productos Avon Ecuador S.A. trata de eliminar una competencia libre y leal que se realiza a través de la comercialización de productos “AVON” en mi establecimiento comercial y para ello, no se ha medido en su actuación a tal punto de sorprender a su Autoridad con esta tutela y a mi persona presionado la firma de un acuerdo, el cual desde ya indico que no sea considerado por asistirme el derecho a una comercialización libre.

Como queda demostrado, la Autoridad, en la diligencia de inspección al yo haber demostrado que el producto marca “AVON” que comercializo en mi establecimiento es original proveniente del titular de la marca Avon Products Inc. debió abstenerse de realizar el decomiso del producto.

De esta manera, la empresa Productos Avon Ecuador S.A. sirviéndose de la mal dada tutela, al no poder disponer de los bienes lícitamente adquiridos me esta causando graves perjuicios económicos, así como morales al haberse interpuesto en mi contra un procedimiento que a luces de la ley es ilegal.

Respecto de publicidad engañosa que se manifiesta que realizo en la comercialización de los productos “AVON” de Avon Products Inc. debo mencionar que los productos que comercializo se atienen a las condiciones reales características de los productos “AVON” respaldados por la empresa fabricante Avon Products Inc. es decir, están bajo el control de una empresa única, a la que se puede imputar la responsabilidad de su calidad.

La publicidad engañosa esta definida en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Art. 2

“Toda modalidad de información o de comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de bienes o servicios ofrecidos que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente e incluso por omisión de datos esenciales del producto induzca a engaño, error o confusión al consumidor”.

Esta conducta no se equipara con los actos que realizo y por lo tanto debe ser desestimado.

EXCEPCIONES

Por lo expuesto, deduzco las siguientes excepciones:

1. Falta de Derecho del actor para presentar la acción de tutela administrativa.
2. Negativa general de los fundamentos de hecho y derecho, que se refieren a:
 - Que Productos Avon Ecuador S.A. sea el propietario o titular de las marcas registradas en ECUADOR denominadas "AVON".
 - Que Productos Avon Ecuador S.A. pueda reclamar el uso y comercialización exclusiva de las marcas "AVON".
 - Que en la comercialización de los productos "AVON" de Avon Products Inc. haga un uso indebido de la marca.
 - Que el producto "AVON" proveniente de Avon Products Inc. no sea original, y que por tanto, en su comercialización induzca a engaño al público consumidor.
 - Que haya empleado medios ilegítimos para captar clientela que se encasillen en actos de competencia desleal.
 - Que realice publicidad engañosa del producto "AVON".

PRETENSIÓN

Solicito se deje rechace la acción de Tutela Administrativa trámite No. 114-2001 ZG, presentada en mi contra por Productos Avon Ecuador S.A. y consecuentemente, se deje sin efecto el decomiso de las mercancías "AVON" de mi propiedad.

Adicionalmente, solicito que su Autoridad declare que la tutela administrativa tramitada en mi contra como temeraria y maliciosa

Me reservo el derecho de demandar la reparación de daños morales y de daños y perjuicios por la competencia desleal que en mi contra ha realizado el accionante Productos Avon Ecuador S.A.

PRUEBAS

Solicito que sean practicadas las siguientes pruebas:

Que se agregue al trámite los siguientes documentos

Dos paquetes de productos "AVON" de los cuales se desprende que su origen empresarial es Avon Products Inc. paquetes correspondientes a los siguientes perfumes:

- a). Incandessence
 - b). Night Magic.
- Copias de las facturas de venta del producto "AVON".
 - Que se oficie a la Dirección de Documentación y Estadística del IEPI a fin de que certifique cual es el titular de las marcas "AVON" registradas en Ecuador.

NOTIFICACIONES.

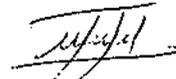
Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 113.

Autorizo a la Dra. Mercedes Totoy para que a mi nombre y representación suscriba cuanto escrito sea necesario dentro del presente trámite.

Senor Director,



Blanca Lida Luna Gonzales



Dra. Mercedes Totoy
Abogada Matr. 5649

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
DIRECCION DE DOCUMENTACION Y ESTADISTICA

OFICIO N° 0201503 DDE-IEPI

Quito DM, a 1 de marzo de 2002

Doctora
Mercedes Totoy
Ciudad.

De mi consideración:

En respuesta a su petición de febrero 26 de 2002, y una vez que se efectuó la búsqueda en los Archivos del IEPI, CERTIFICO: que revisado los libros protocolo de las marcas de propiedad de AVON PRODUCTS INC., no se ha encontrado marginado ningún contrato de licencia de uso de marca de esta compañía.

Atentamente,



Ramiro Brito Ruiz
DIRECTOR DE DOCUMENTACION Y ESTADISTICA



ma

NIGHT MAGIC EVENING MUSK
COLOGNE SPRAY
COLOGNE A VAPORISER
50 ml 1.7 FL OZ

NIGHT
MAGIC
EVENING MUSK

NIGHT MAGIC
EVENING MUSK
COLOGNE SPRAY
COLOGNE A VAPORISER

INGREDIENTS/INGRÉDIENTS
50% ALC. (VOL.) 40% FRAGRANCE
WATER, 5%
WATER, 5%

WARNING: Flammable
Keep from fire or heat.
Keep out of reach of children.

AVERTISSEMENT: Inflammable.
Éloigner du feu et de la chaleur.
Éloigner des enfants.

To order, see your Avon
representative or Sales Dealer
in Canada, or call:

Si vous commandez, consultez votre
représentant indépendant Avon
ou appelez-nous.

1-800-451-1000, ext. 1000
1-800-451-1000, ext. 1000
www.avon.com

© 1999 Avon Products, Inc.
All rights reserved.

© 1999 Avon Products, Inc.
All rights reserved.

1000 451 1000

037-60-01
000212

90

FREEZONE
 Comercial e Importadora S.A.
 Pedro Carbo 1106 Y Colón
 Telfs.: 2519996 - 2833720
 Guayaquil - Ecuador

CLIENTE L.L. GONZALES VENEZUELA 1070 Y OLMEDO
 DIRECCION: 02/13/02 951917
 RUC/CI: QUITO FECHA No: TELF:
 CIUDAD

RUC 0991321454001
 FACTURA
 SERIE No 000427
 001-0011
 AUT. 1006040479

DESCRIPCION	CANTID	PRECIO	TOTAL
PERFUME MUJER AVON CELEBRE PaqX1	6	7.47	44.82
PERFUME MUJER AVON DOLCE AURA PaqX1	6	7.48	44.88
PERFUME MUJER AVON FAR AWAY PaqX1 1.7oz	6	7.20	43.20
PERFUME MUJER AVON HAIKU PaqX1 1.7	6	7.53	45.18
PERFUME MUJER AVON NIGHT MAGIC PaqX1 1.5oz	6	5.54	33.24
PERFUME MUJER AVON PUR BLANCA PaqX1 1.7	3	7.53	22.59
TELEVISION 5" CROWN 603R PaqX0	1	28.62	28.62

262.53

Son: DOSCIENTOS NOVENIA Y CUATRO CON 03/100		SUBTOT:	31.50
Observaciones:		DESCO:	
Forma de Pago: CRED	EM001	IVA %	294.03
Aprobado	Vendedor	IVA 0 %	
	Firma	TOTAL :	

SORNOZA PICO VILMA JAZMINA IMPRENTA CADENA R.U.C. 1303900540001 AUT. 1839 2B. DE 100x3 del 301 500 F. de Imp. 11/2001 vence 11/2002

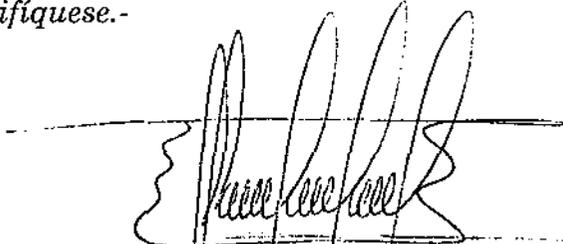
ADQUIRENTE

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
IEPI
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

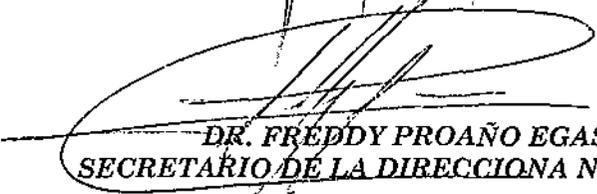
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 6 MAR 2002

Trámite No. 114-2002, de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- San Francisco de Quito DM, 5 de marzo de 2002, las once horas.- Agréguese al expediente, y córrase traslado a Productos Avon Ecuador S.A., con el escrito de contestación presentado por la Sra. Blanca Lida Luna González propietaria del local Distribuidora LL González el 4 de marzo de 2002. Notifíquese.-


DR. MAURICIO SANCHEZ PONCE
DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA

CERTIFICO:


DR. FREDDY PROAÑO EGAS
SECRETARIO DE LA DIRECCIONA NACIONAL
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)

La providencia que antecede se notificó el 6 MAR 2002 al Dr. Fausto Andrade Vera al casillero 56 del IEPI, y a la Dra. Mercedes Totoy al casillero judicial 113.


DR. FREDDY PROAÑO EGAS
SECRETARIO DE LA DIRECCIONA NACIONAL
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)



ZWG

Trámite No. 114-2001zg

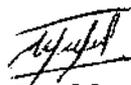
**SEÑOR DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Dra. Mercedes Totoy, dentro de la tutela administrativa interpuesta por la empresa Productos Avon Ecuador S.A. en contra de la Sra. Blanca Luna Gonzáles propietaria del local comercial denominado DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ, trámite 114-2001 acudo ante usted y manifiesto:

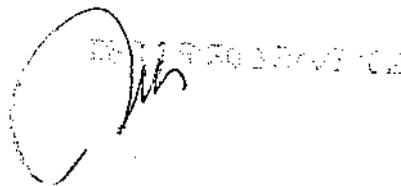
Por cuanto la medida de decomiso interpuesta por la autoridad administrativa en la diligencia de inspección llevada a cabo el 21 de febrero del 2002 esta causando graves perjuicios económicos a mi representada al no poder disponer de los bienes lícitamente adquiridos solicito se resuelva a la brevedad posible la acción de tutela administrativa y consecuentemente se deje sin efecto el decomiso de las mercancías "AVON"

Todo esto en atención a lo manifestado en la contestación a la acción presentada ante su autoridad el 4 de marzo del 2002.

Debidamente autorizada,



Dra. Mercedes Totoy
Abogado-matricula 5649



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

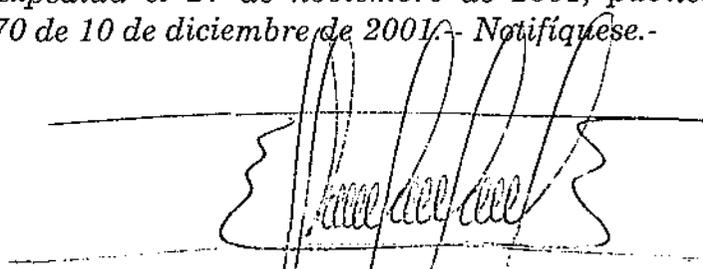
**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
IEPI
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Trámite No.114-2001-ZWG

Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual

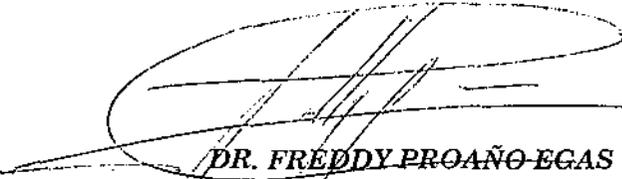
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- San Francisco de Quito, D.M. 18 de marzo de 2002, las 8h30.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 338 de la Ley de Propiedad Intelectual, se convoca a una audiencia a las partes de este proceso, **PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.** y **DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ.**, para el día **miércoles 27 de marzo de 2002 a las 9h.**, en las oficinas de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ubicadas en la **Avenida República 396, y Avenida Diego de Almagro, Edificio FORUM 300, primer piso, a fin de que puedan expresar sus posiciones.**

Se emite el presente acto administrativo, en ejercicio de la facultad delegada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 02-2001 DNPI-IEPI, expedida el 27 de noviembre de 2001, publicada en el Registro Oficial No. 470 de 10 de diciembre de 2001.- Notifíquese.-


DR. MAURICIO SANCHEZ PONCE
DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA



Certifico que la providencia que antecede se notificó el **20 MAR 2002** a **AVON ECUADOR S.A.** al casillero 56 del IEPI; y a **DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ** al casillero judicial 113.


DR. FREDDY PROAÑO EGAS
**SECRETARIO DE LA DIRECCIONA NACIONAL
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)**



ZWG

**ACTA DE LA DILIGENCIA DE AUDIENCIA
TUTELA No. 114-2001-ZWG**

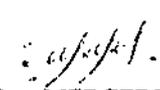
Trámite No. 114-2001 de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual

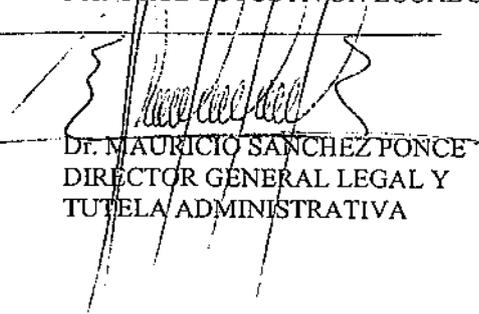
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil dos, siendo las nueve horas diez minutos, en las instalaciones de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ante el Dr. Mauricio Sánchez Ponce, Director General Legal de Tutela Administrativa, Delegado del Director Nacional de Propiedad Industrial, conforme a la delegación realizada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 02-2001-DNPI-IEPI, expedida el 27 de noviembre de 2001, publicada en el Registro Oficial No. 470 de 10 de diciembre de 2001, y con el fin de llevar a cabo la Audiencia ordenada mediante providencia notificada a las partes el 20 de marzo de 2002, comparecen las siguientes personas: El Dr. Fausto Andrade Vera, debidamente autorizado por la empresa PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. por una parte y por otra la Dra. Mercedes Totoy por parte de la Sra. Blanca Lida Luna González. El Dr. Mauricio Sánchez da inicio a esta diligencia concediendo la palabra al actor quien manifiesta: El Dr. Andrade dice: intervengo en esta diligencia, ofreciendo poder o ratificación del Ing. Carlos Gallardo Silva, apoderado de AVON PRODUCTS INC. y Director Administrativo de Productos Avon Ecuador S.A., se ratifica en los fundamentos de hechos y de derecho, continuando con su exposición, solicita que se adjunte una copia de autorización previa de importación emitido por el Banco Central del Ecuador, dirigido al Ministerio de Salud Pública, sea agregado al expediente. A continuación se le concede la palabra a la Dra. Mercedes Totoy, quien actúa en representación de la Distribuidora LL GONZALEZ, ofreciendo poder o ratificación de su propietaria, quien realiza su exposición. El Dr. Fausto Andrade interviene dando contestación a la exposición de la Dra. Totoy. La Dra. Mercedes Totoy hace uso de la palabra para replicar la intervención del Dr. Fausto Andrade.

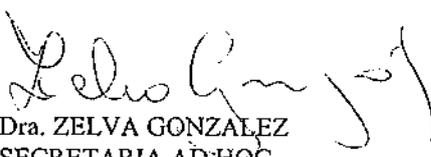
El Señor Director General Legal y Tutela Administrativa dispone que se agregue al expediente el documento entregado por el actor y dispone que en el término de dos días las partes entreguen por escrito sus exposiciones realizadas en esta audiencia, se concede el término de 8 días para que las partes legitimen su intervención en esta diligencia, con la presente Acta en esta fecha. Siendo las diez horas diez minutos se levanta la audiencia, se da lectura al acta la misma que suscriben las partes por triplicado, en conformidad a lo expuesto.

Se designa a la Dra. Zelva González intervenga como Secretaria Ad-Hoc, en la presente diligencia, quien certifica.


Dr. FAUSTO ANDRADE
Por: PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.


Dra. MERCEDES TOTOY
Por: DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ.


Dr. MAURICIO SÁNCHEZ PONCE
DIRECTOR GENERAL LEGAL Y
TUTELA ADMINISTRATIVA


Dra. ZELVA GONZALEZ
SECRETARIA AD-HOC

Dr. Fausto Iván Andrade Vera

ABOGADO

SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

Yo, **Ing. Com. Carlos Ramiro Gallardo Silva**, comparezco ante usted en mi calidad de apoderado especial de AVON PRODUCTS INC. y de Director Financiero Administrativo de Productos AVON Ecuador S.A., dentro de la tutela administrativa No. 114-2001, que sigo en contra de la señora Blanca Lida Luna González, propietaria de "Distribuidora L.L GONZÁLEZ" y comedidamente contesto el traslado dispuesto en los siguientes términos:

Como consta dentro de mi solicitud de tutela administrativa, propuesta en contra de la señora Blanca Lida Luna González, he adjuntado toda la documentación con la que demuestro que mi representada fue creada y por lo tanto pertenece a AVON PRODUCTS INC., cuya sede se encuentra en la ciudad de New York, de los Estados Unidos de América, Empresa que a su vez es titular en el Ecuador de la Marca AVON, como se desprende de las diferentes inscripciones de los títulos de marca, conferidos por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS COMERCIO E INTEGRACION de nuestro país, constantes en el presente expediente.

Asistido del derecho que le confiere al titular de una marca el artículo 217 de la Ley de Propiedad Intelectual, comparecí ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para proteger los intereses de mi representada, con fundamentos legales suficientes, para obtener en mi favor la tutela administrativa y evitar que personas sin autorización para vender los productos de marca AVON, lo continúen haciendo y se sigan aprovechando del prestigio de la misma.

Del texto del ACTA DE LA DILIGENCIA DE INSPECCION AL LOCAL DISTRIBUIDORA LL GONZÁLEZ, practicada dentro de este proceso el día jueves 21 de febrero del 2002, a las 10H45 minutos, en el local comercial Distribuidora LL González, ubicado en la calle Venezuela 1080 y Olmedo de esta ciudad de Quito, se desprende que a la señora Blanca Lida Luna González se le indicó por intermedio del funcionario del IEPi, que la venta de los productos de la marca AVON, debe realizarse con la autorización del titular de la marca ya que existe un distribuidor exclusivo para la comercialización de los productos AVON en el Ecuador, a lo que ella supo manifestar que no tiene ninguna autorización y que los productos AVON que vende le entregan desde Guayaquil y adquiere a la IMPORTADORA FREE ZONE, de acuerdo a la factura que presenta.

La Dra. Mercedes Totoy, en representación de su madre, la Sra. Blanca Luna González, manifestó en la misma diligencia que su representada se compromete a no vender en el futuro productos que lleven la marca AVON,

Dr. Fausto Iván Andrade Vera

ABOGADO

El concepto de buena fe según la accionada, significa "...la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley...ajustar totalmente la conducta del ordenamiento jurídico...etc...."

La señora Blanca Luna González o la accionada, cita el concepto anterior de buena fe, para justificar su conducta respecto de nuestro justo reclamo, y en relación al mismo tengo que decir que si existiera buena fe, tendría que cumplir algunos requisitos legales ajustados a un ordenamiento jurídico como son:

1.- Debería tener autorización de PRODUCTOS AVON ECUADOR para vender sus productos.

2.- Debería garantizar la calidad del producto AVON, lo cual es imposible ya que los adquiere a personas que tampoco están autorizadas por nuestra Empresa para vender nuestros productos.

3.- Debería contar con una hoja de remisión del producto, como lo exige el SRI.

- El artículo 217 de la misma Ley, confiere al titular de una marca el derecho a actuar contra cualquier tercero que utilice sin su consentimiento la marca registrada, entre otros casos los siguientes: literal b)"...Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca.."

- En cuanto a la temeraria insinuación que hace la señora Blanca Luna, respecto a la existencia de un supuesto monopolio de comercialización de los productos AVON, tengo que manifestar que como ella mismo lo indica en sus citas, respecto al tema, sin necesidad de ahondar en el mismo, en una de ellas se lee que "...El titular de la marca esta imposibilitado de prohibir la comercialización de los productos que hubiesen sido introducidos en el comercio por aquel o por un tercero con su consentimiento o vinculado a el económicamente...", lo cual en la especie no se cumple, ya que el titular de la marca no ha dado el necesario consentimiento para que esto suceda. Además, el titular de una marca tiene derecho a elegir a los distribuidores "exclusivos" de su producto y a obligarse a no suministrar a más comerciantes el mismo, en el territorio concedido, debiéndose tomar en cuenta que la política de ventas de la Empresa se encuentra implantada.

- Cabe señalar que al momento de realizarse la diligencia de inspección, en el local de la señora Blanca Lida Luna González, ella misma reconoció que no tenía ninguna autorización de Productos AVON Ecuador, para vender sus productos, comprometiéndose a no vender en el futuro productos de esa marca, a menos que sean adquiridos a Productos AVON Ecuador y para constancia firmó el acta respectiva.

Dr. Fausto Iván Andrade Vera

ABOGADO

que no sean aquellos adquiridos a la empresa Productos AVON del Ecuador S.A.

- Mi representada ha llevado a cabo una serie de diligencias similares a la presente, a lo largo de todo el país, con el fin de proteger la marca AVON y de proteger al consumidor del producto, debido a que esta clase de productos por su condición de cosméticos de uso humano, necesitan cumplir una serie de requisitos legales para poder ser importados e ingresados a nuestro país, como es tener registros sanitarios obtenidos en el país, previa su importación y las respectivas autorizaciones previas de importación en base a esos registros sanitarios, documentos que son conferidos única y exclusivamente por el Ministerio de Salud del Ecuador y las respectivas Direcciones de Salud, luego de demorados trámites burocráticos.

- Por otro lado, nuestro sistema y política de comercialización, como consta en nuestra solicitud de tutela administrativa, se limita a la venta de productos por el sistema puerta a puerta, a través de representantes de ventas, a lo largo de todo el país, quienes en su gran mayoría son mujeres, lo cual a su vez significa que nuestra Empresa genera fuentes de trabajo dignas, colaborando de esta forma al desarrollo del país, estas ventas se realizan con la ayuda de catálogos de las diferentes promociones, en los cuales constan los diferentes productos que ofrecemos, lo mismo que es de conocimiento público, a través de nuestra publicidad, difundida en los diferentes medios de comunicación como radio, televisión, etc., es decir, que nuestra Empresa no otorga a ninguna persona natural o jurídica distribución al por mayor o menor de nuestros productos.

- Las personas naturales o jurídicas que ingresan al país, nuestro producto, lo hacen sin cumplir ninguno de los requisitos legales de importación y el pago de tributos y demás impuestos al comercio exterior, esto hace que los precios de esos productos no estén de acuerdo a los verdaderos, lo cual obviamente tare como consecuencia que su precio sea más bajo, por lo que se confirma una vez más la competencia desleal.

- Del mismo escrito con el cual se me corre traslado, se puede apreciar que la señora Blanca Luna González tiene una serie de contradicciones o criterios errados, en cuanto al concepto de acto de comercio, buena fe, competencia desleal y utilización ilegal de una marca, debido a que mi representada jamás le ha autorizado a que ofrezca en venta o venda, productos AVON en su almacén, es decir, no tiene el consentimiento del titular de la marca, por lo tanto es un claro acto de competencia desleal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Dr. Fausto Iván Andrade Vera

ABOGADO

Lo único que quedó pendiente de acordar, era el destino que se le iba a dar a las mercaderías incautadas, por lo tanto, por ser voluntad de las partes se debe respetar lo anteriormente convenido.

- Impugno las excepciones y las pretensiones planteadas por la señora Blanca Lida Luna González, por ser ajenas a la realidad del proceso, como se desprende de toda la documentación aparejada a mi solicitud de tutela administrativa, con la cual demuestro la violación de los derechos de propiedad intelectual.

PETICION:

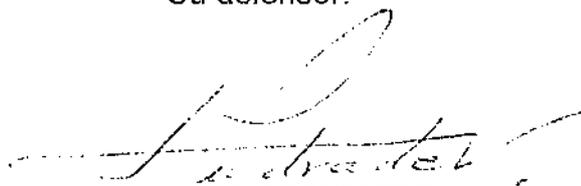
Por todas las consideraciones expuestas y por cuanto se encuentra probada la violación de los derechos de propiedad intelectual, solicito a su Autoridad se sirva sancionar al infractor con el máximo de las multas, confirmando la medida cautelar ordenada. De igual manera, solicito remitir copias del proceso administrativo al Ministerio Público, para la iniciación del respectivo enjuiciamiento penal, en contra de la señora Blanca Lida Luna González por los delitos cometidos, previstos y sancionados por la Ley de Propiedad Intelectual.

De esta forma doy contestación al traslado dispuesto.

- Las notificaciones que me correspondan las seguiré recibiendo en el casillero No. 56 del IEPI.

Por el peticionario.

Su defensor.



Dr. Fausto Iván Andrade Vera.
Mat. No. 5166 C.A.Q.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / **MANEJO DE AUTORIZACION PREVIA PARA IMPORTACION**

AMRIF
MANIJA
Señores:

Ministerio de Salud Pública

Anexo
al DUI

1613825

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA JUNTA MONETARIA, SOLICITO SE CONCEDA LA AUTORIZACION PREVIA PARA IMPORTAR AL PAIS LA(S) SIGUIENTE(S) MERCANCIA(S).

SUBPARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCION COMERCIAL DE LA MERCANCIA	CANTIDAD		MONEDA EXTRANJERA VALOR FOB
		UNIDAD	PESO	
				USD
	Vianen...	109,000.00	22,004.00	78,285.00
3307.20.00.00-7	FRESH FOR MEN ROLLON DESODORANTE ANTITRANSARENTE NOIR AVON, EMULSION-FRASCO x93 g. R.S.# PH-11.202/01-98; 13-04-98	11,400.00	969.0000	3,762.00
3307.20.00.00-7	FRESH ROLL ON DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE VERDE RENACER, AVON, EMULSION-FRASCO x93 g. R.S.# PH-11.775/04-99; 23-04-199	19,000.00	1,615.0000	6,460.00
3307.20.00.00-7	FRESH ROLL ON DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE BOUQUET FLORAL AVON, EMULSION-FRASCO x93 gr. R.S. # PH-11.284-03-98; 19-03-98	16,000.00	1,360.0000	5,280.00
3307.20.00.00-7	ROLL-ON DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE, AVON ON DUTY 24 EMULSION-FRASCO x93 g.R.S. # PH-11.937/08-99; 31-08-99	2,500.00	212.5000	725.00
3307.20.00.00-7	ROLL-ON ANTI-TRANSPIRANTE, AVON TEEN CONFIDENCE, EMULSION FRASCO x93 gr. R.S. # PH-11.568/12-98; 04-12-98	35,000.00	2,975.0000	11,200.00
3307.20.00.00-7	FRESH ROLL ON DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE MUSK, AVON EMULSION, BOTELLA x93 gr. R.S. # PH-12.301/10-00; 04-10-00	7,100.00	603.50	2,343.00
3307.20.00.00-7	ROLL-ON DESODORANTE ANTI TRANSPIRANTE, AVON, SUNRISE, EMULSION BOTELLA x62 g R.S. 0184-IT-CE-11/01, 20-11-00	10,500.00	525.00	11,760.00
TOTAL:		210,500.00	30,264.00	120,415.00

PAIS DE ORIGEN: México	LUGAR DE EMBARQUE: México City (México)	LUGAR DE DESTINO: Quito - Ecuador
PROVEEDOR/EXPORTADOR: AVON ECUADOR	EMBARCADOR:	VIA DE TRANSPORTE: Aérea

ANEXOS: Nota de Pedido	OTROS:
----------------------------------	--------

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PRODUCTOS AVON DEL ECUADOR S.A.	FIRMA AUTORIZADA:	CED/RUC/CATASTRO: 1791170032001
--	-------------------	---

AUTORIZACION PREVIA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN

AUTORIZO LA IMPORTACION DE LA MERCANCIA DETALLADA ANTERIORMENTE QUE DEBERA SER EMBARCADA DENTRO DE LA VIGENCIA DE ESTA AUTORIZACION

AUTORIZACION No.: 402732	FECHA DE APROBACION:	FECHA DE CADUCIDAD:
------------------------------------	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES:

Trámite No. 114-01ZG

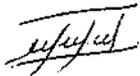
SEÑOR DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA:

Dra. Mercedes Totoy, dentro de la tutela administrativa interpuesta por la empresa Productos Avon Ecuador S.A. en contra de la Señora Blanca Lida Luna Gonzáles, trámite No. 114-2001, acudo ante usted y manifiesto:

Adjunto sírvase encontrar:

- Original de la factura comercial No. 427 emitida por Free Zone Comercial e Importadora S.A. a favor de mi representada.

Debidamente autorizada,



Dra. Mercedes Totoy
Abogado-matrícula 5649.



RECEBIDO

LEZONE
 Comercial e Importadora S.A.
 Pedro Carbo 1106 Y Colón
 Telfs.: 2519996 - 2833720
 Guayaquil - Ecuador

CLIENTE: L.L.GONZALEZ VENEZUELA 1070 Y OLMEDO
DIRECCION: 02/13/02 951917
RUC/CI: QUITO **FECHA:** No: **TÉLF:**
CIUDAD

RUC 0991321454001
FACTURA
SERIE No **000427**
001-001:
AUT. 1006040479

DESCRIPCION	CANTID	PRECIO	TOTAL
PERFUME MUJER AVON CELEBRE PaqX1	6	7.47	44.82
PERFUME MUJER AVON DOLCE AURA PaqX1	6	7.48	44.88
PERFUME MUJER AVON FAR AWAY PaqX1 1.7oz	6	7.20	43.20
PERFUME MUJER AVON HAIKU PaqX1 1.7	6	7.53	45.18
PERFUME MUJER AVON NIGHT MAGIC PaqX1 1.5oz	6	5.54	33.24
PERFUME MUJER AVON PUR BLANCA PaqX1 1.7	3	7.53	22.59
TELEVISION 5" CROWN 603R PaqX0	1	28.62	28.62

262.53

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 03/100		SUBTOT:	31.50
Observaciones:		DESCO:	
Forma de Pago: CREDITO	EM001	IVA %	294.03
Aprobado	Vendedor	IVA 0 %	
	Firma	TOTAL :	

SORNOZA PICO VILMA JAZMINA IMPRENTA CADENA R.U.C. 1303900540001 AUT. 1839 2B. DE 100x3 del 301 500 F. de Imp. 11/2001 vence 11/2002

ADQUIRENTE

Trámite No. 114-01ZG

SEÑOR DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

Dra. Mercedes Totoy, dentro de la tutela administrativa interpuesta por la empresa PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. en contra de la Sra. Blanca Lida Luna González, trámite No. 114-2001 ZG, dentro del término concedido para el efecto, presento por escrito mi exposición junto con la réplica a la intervención del accionante, realizadas en la audiencia llevada a cabo el 27 de marzo del 2002 en los siguientes términos:

Mi representada posee un establecimiento comercial denominado DISTRIBUIDORA L.L. GONZALEZ, en dicho local se comercializan productos AVON, provenientes de quien es en Ecuador el titular de dichos registros esto es la empresa americana AVON PRODUCTS INC. y no de la accionante PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

Estos productos al ser auténticos responden a las necesidades de los consumidores quienes al adquirir tales, verán satisfechos sus requerimientos de calidad, característicos de los productos AVON, por tanto no se ve lesionada la función jurídica de la marca.

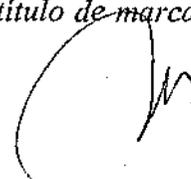
PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. pretende demostrar su derecho de uso exclusivo con una certificación concedida por el titular de los registros en Ecuador AVON PRODUCTS INC, dicha certificación no puede ni debe ser tenida en cuenta para efectos de demostrar el pretendido derecho del accionante como única distribuidora autorizada para el expendio de cualquier producto fabricado o suministrado por AVON PRODUCTS INC. en Ecuador, por cuanto el titular de la marca AVON PRODUCTS INC. debía conceder a la empresa ecuatoriana una licencia de uso de marcas, la que para que surta efectos frente a terceros debía ser registrada ante la oficina nacional competente, *requisito que no fue cumplido por el accionante.*

El mandatario de PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. en su intervención manifiesta que no requiere licencia de uso de marcas por cuanto de la Constitución de la compañía PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. vendrá a conocimiento que AVON PRODUCTS INC, es parte integrante de la compañía ecuatoriana, afirmando que se trata de una misma empresa.

Cosa por demás ajena a la realidad pues del análisis de la escritura de constitución de la empresa PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. se desprende que el socio de aquella es *AVON INTERNATIONAL OPERATIONS INC* y no AVON PRODUCTS INC. es decir, se trata de empresas diversas, en consecuencia la necesidad de licencia para el uso de marcas y su posterior registro era requisito indispensable que debía haberse cumplido a efectos de iniciar cualquier reclamación en contra de terceros y por ende en contra de mi representada, todo esto en concordancia con lo dispuesto en el art. 162 de la Decisión 486.

Como se afirmó en la contestación a la acción entablada por PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. el derecho de uso exclusivo del titular de la marca está sometido a ciertas limitaciones de uso y comercialización constantes en la Decisión 486 arts. 157 y 158.

La primera de las cuales se refiere a que terceros sin consentimiento del titular pueden utilizar su marca para anunciar, *ofrecer en venta la existencia de productos legítimamente marcados siempre que tal uso se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca y siempre que tal*



uso se limite a propósitos de información e identificación además de que no induzca al consumidor a error sobre el origen empresarial de dichos productos.

En el presente caso, mi representante adquirió legalmente dichos productos los cuales son auténticos y provenientes del titular de las marcas AVON PRODUCTS INC por ende ni AVON PRODUCTS INC ni PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. pueden prohibir a mi representada la comercialización de dichos productos.

Adicionalmente, debo manifestar que el comercio de los productos AVON de mi representada no puede ser prohibido en virtud del Principio de Agotamiento del Derecho consagrado en la ley.

Por este principio el titular de la marca está imposibilitado de prohibir la comercialización de los productos que hubieren sido introducidos en el comercio, por un tercero con su consentimiento o vinculado económicamente a él. En atención a este principio los terceros que como mi representada han adquirido los productos auténticos ingresados al comercio por su titular, con consentimiento del titular o por una persona vinculada a él económicamente puede revenderlos sin violar el derecho de marca **que se encuentra ya agotado**, quien así actúa lo hace en ejercicio de su derecho de libre competencia y de comercio. En consecuencia, PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. no puede pretender obstaculizar el libre tráfico mercantil con acciones que como la entablada son contrarias a derecho.

Por otro lado, PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. presenta para adjuntar al expediente de tutela administrativa una copia de la autorización previa de importación emitida por el Banco Central y dirigida al Ministerio de Salud Pública, al respecto, afirmo que dicho documento no debe ser considerado en el presente caso, pues la importación de los productos AVON a Ecuador fue realizada por la Importadora Free Zone, es decir, por otra persona distinta de mi representada.

La legalidad o ilegalidad de la importación por parte de la Importadora Free Zone a quien la Sra. Blanca Lida Luna Gonzáles adquirió los productos AVON es un asunto ajeno a mi representada. Puesto que la Sra. Blanca Luna Gonzáles, adquirió los productos legalmente a Importadora Free Zone, como consta de las facturas comerciales cuyos originales fueron incorporados al expediente.

De estos documentos se colige que el establecimiento comercial propiedad de mi representada está legalmente constituido en consecuencia la Sra. Blanca Luna Lida Gonzáles paga sus impuestos al comprar y al vender sus productos en el comercio, en atención a lo dicho, el argumento manifestado de la otra parte tendiente a desacreditar la comercialización de mi representada debe ser desestimado.

De esta forma, lo que su Autoridad debe resolver es sobre el derecho de mi representada en la venta de los productos legítimamente marcados AVON, adquiridos de buena fe y provenientes de AVON PRODUCTS INC.

Mi representada no ha efectuado como mal pretende hacerlo creer el accionante, actos de competencia desleal, es más, la empresa PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. indebidamente trata de eliminar cualquier competencia legítima con infundadas acciones de competencia desleal, buscando monopolizar el mercado, sin considerar que las ventas que se realizan al margen de la distribución oficial son actos de libre tráfico comercial.

Inclusive el accionante llega a acusar a mi representada de utilizar publicidad engañosa a su favor, argumento que es por demás infundado pues se trata de productos auténticos, elaborados bajo el control y la calidad de AVON PRODUCTS INC. titular de las marcas en Ecuador, en consecuencia dichos productos se atienen a las condiciones reales características de los productos AVON.

Tal es así que la accionante reconoce dicha autenticidad al proponer como una de las opciones para poner fin a esta controversia la compra de los productos AVON de mi representada por parte de PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. cosa que no haría si se tratara de productos que no fueran auténticos.

De aceptarse como válidas las acciones infundadas del accionante no solo que se perjudicaría a mi representada en el derecho de comercializar sus productos en un ambiente de libre tráfico mercantil, sino también al consumidor quien no podrá beneficiarse del incremento de la oferta.

Adicionalmente, afirmo que la autoridad procedió ilegalmente, ya que en la Inspección llevada a cabo en el establecimiento comercial de mi representada al haber constatado la autenticidad de los productos AVON que allí se comercializaban, debió abstenerse de interponer cualquier medida cautelar, cosa que no hizo, ocasionando a la Sra. Blanca Lida Luna Gonzáles cuantiosos perjuicios económicos al no poder disponer de productos legalmente adquiridos.

Finalmente alego, que ya han transcurrido más de quince días desde que se llevó a efecto la medida cautelar sin que el demandante haya entablado la acción en lo principal, debiéndose declarar caducada la medida cautelar interpuesta, evento que no se ha producido hasta la fecha.

Pido a su Autoridad agilizar la resolución en el presente caso, con el propósito de que no se generen en contra de mi representada mayores perjuicios económicos.

En atención a lo expuesto, me ratifico en lo manifestado en el escrito de contestación a la demanda presentada el 4 de marzo del 2002 y en las excepciones formuladas en defensa de la Sra. Blanca Lida Luna Gonzáles.

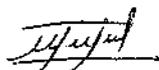
PRETENSIÓN:

Insisto en que se rechace la acción de Tutela Administrativa trámite No. 114-2001 ZG, deducida en contra de la Sra. Blanca Lida Luna Gonzáles, y en consecuencia se deje sin efecto la medida cautelar que pesa sobre las mercancías AVON de propiedad de mi representada.

Además reitero mi petición de que se declare que la tutela administrativa tramitada en contra de mi representada es temeraria y maliciosa.

Me reservo el derecho de demandar la reparación de daños morales y daños y perjuicios por la competencia desleal que en mi contra ha realizado el accionante PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

Debidamente autorizada,



Dra. Mercedes Totoy
Abogada-matrícula 5649

Dr. Fausto Iván Andrade Vera

ABOGADO

SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

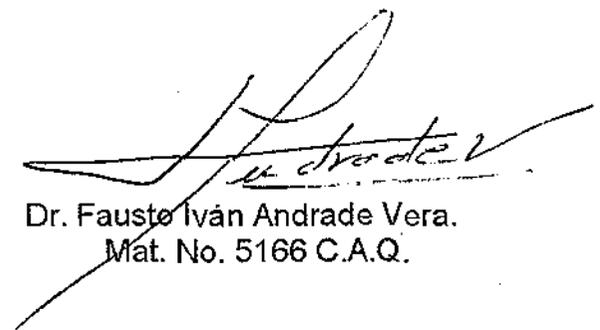
Yo, Ing. Com. Carlos Ramiro Gallardo Silva, comparezco ante usted en mi calidad de apoderado especial de AVON PRODUCTS INC. y de Director Financiero Administrativo de Productos AVON Ecuador S.A., dentro de la tutela administrativa No. 114-2001, que sigo en contra de la señora Blanca Lida Luna González, propietaria de distribuidora "L.L. GONZÁLEZ" y comedidamente digo:

Apruebo y ratifico la intervención del doctor Fausto Iván Andrade Vera, realizada en mi nombre, en la audiencia llevada a cabo el día 27 de marzo del 2002, a las 11H30, razón por la cual solicito se declare legitimada su intervención.

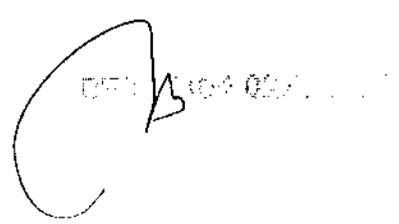
Firmo con mi defensor.



Ing. Com. Carlos Gallardo Silva.



Dr. Fausto Iván Andrade Vera.
Mat. No. 5166 C.A.Q.



Trámite No. 114-ZG

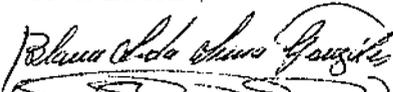
SEÑOR DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

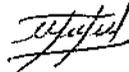
Blanca Lida Luna Gonzáles, dentro de la tutela administrativa interpuesta por la empresa PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. trámite No. 114 ZG, y dentro del término concedido en el acta de la diligencia de audiencia, acudo ante usted y manifiesto:

Legitimo la intervención de la Dra. Mercedes Totoy en la audiencia llevada a cabo ante su autoridad el 27 de marzo del 2002, y la autorizo para que presente cuanto escrito sea necesario dentro del presente trámite.

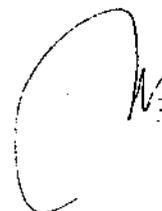
Firmo con mi abogado patrocinador.

Señor Director,


Blanca Lida Luna Gonzáles



Dra. Mercedes Totoy Luna
Abogado-matrícula 5649

 No. 114-ZG/02

SEÑOR DIRECTOR GENERAL, LEGAL Y TUTELA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

Nosotros, Ingeniero Comercial Carlos Ramiro Gallardo Silva en su calidad de apoderado especial de la compañía PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. (como consta del poder que se acompaña como documento habilitante), por una parte y por otra, la Sra. Blanca Lida Luna González propietaria del establecimiento comercial denominado DISTRIBUIDORA LL.GONZALEZ, comparecemos ante usted dentro del expediente de tutela administrativa No. 114-2001ZG; y, manifestamos haber llegado a un **"ACUERDO TRANSACCIONAL"** que se contiene en las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

El 6 de noviembre del 2001, PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. presentó tutela administrativa ante la Dirección Legal y Tutela Administrativa del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en contra de la Sra. Blanca Lida Luna González, tutela a la cual se le asignó el No. 114-01ZG.

Posteriormente, se llevó a cabo el 22 de febrero del 2001 una diligencia de inspección en el local comercial propiedad de la Señora Blanca Lida Luna González, denominado DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ, en dicha diligencia se ordenó el retiro de los productos AVON que allí se comercializaban los mismos que fueron depositados en el mismo local comercial y bajo custodia de la Señora Blanca Lida Luna González.

La autoridad constató en la referida diligencia que los productos eran originales que tenían como origen empresarial a la empresa AVON PRODUCTS INC. adicionalmente, de que reunían los parámetros de calidad necesarios para ser vendidos, productos que eran adquiridos por la Señora Blanca Lida González de forma legal a la Distribuidora Free Zone de la ciudad de Guayaquil.

CLAUSULA SEGUNDA: CONVENIO.-

Con estos antecedentes las partes acuerdan por convenir a sus intereses lo siguiente:

1. La Señora Blanca Lida Luna González se compromete a que después de transcurridos tres meses (noventa días) contados a partir de la aprobación del presente acuerdo por la autoridad administrativa, se deje de comercializar en el local comercial denominado DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ productos marcados AVON que tienen como origen empresarial la empresa AVON PRODUCTS INC, titular de los registros de las marcas AVON en Ecuador.
2. La Señora Blanca Lida Luna González se compromete a que en el futuro y de convenir a sus intereses adquirirá productos AVON exclusivamente a PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.



3. La compañía PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. en vista del compromiso adquirido por la Sra. Blanca Lida Luna González, desiste de la tutela No. 114-01ZG, entablada en su contra.

4. Las partes se abstendrán de realizar reclamo en su contra por concepto del presente acuerdo.

5. Por ser este el resultado de un acuerdo, las partes declaran que en el futuro nada tendrán que reclamarse por concepto de costas, daños o perjuicios.

CLAUSULA TERCERA: COSA JUZGADA.-

De conformidad con el artículo 2386 del Código Civil este convenio tiene efectos de autoridad en cosa juzgada.

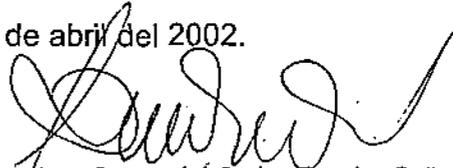
Se servirá Usted, Señor Director, aprobar el presente acuerdo.

Se procede a la firma de este convenio en cinco ejemplares de igual tenor y valor.

En Quito, a los diez y nueve días del mes de abril del 2002.



Sra. Blanca Lida Luna Gonzalez
DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ



Ingeniero Comercial Carlos Ramiro Gallardo Silva
APODERADO ESPECIAL
PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
I.E.P.I.
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

TUTELA ADMINISTRATIVA No. 114-2001-ZWG

19 JUN 2002

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 900050
No. De RESOLUCIÓN:
CASILLEROS:

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- San Francisco de Quito, 14 de junio de 2002, las 10h.

ANTECEDENTES.-

Mediante escrito de 6 de noviembre de 2001, PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A., presenta solicitud de tutela administrativa, por la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial sobre la marca AVON, registrada en el Ecuador a nombre de AVON PRODUCTS INC., con títulos No.286-80, renovada y vigente; el nombre comercial AVON con título No. 161-95; título No. 150-96 para la clase 21; título No.1557-93 para la clase 3; y AVON Logo con título No. 1861-95 para la clase 3. Productos AVON Ecuador S.A. presenta certificado de ser la única distribuidora autorizada para el expedido de cualquier producto fabricado y suministrado por AVON Products Inc., en el Ecuador. Por lo que pide la práctica de una inspección al local DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ, ubicada en la calle Venezuela 1080 y Olmedo, de esta ciudad de Quito, a fin de que se verifique la violación de los derechos de propiedad intelectual.

Con providencia notificada el 21 de febrero de 2002 esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial señala el día jueves 21 de febrero a las 10h45, para que se efectúe la inspección a DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ. Llevada a cabo las diligencias en el día y hora señalados se hace constar en el Acta que en el local se encontró de venta varios productos que tenían como origen empresarial AVON PRODUCTS INC.

Con providencia notificada el 20 de marzo de 2002 se convoca a las partes a una audiencia a fin de que puedan expresar sus posiciones.

Con escrito de 22 de abril de 2002 se anexa copia del Acuerdo Transaccional celebrado entre PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. y DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ.

Con estos antecedentes y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Lo dispuesto en el Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial en uso de sus facultades legales y concluido el proceso investigativo debe proceder a dictar resolución motivada sobre las tutelas administrativas solicitadas.

SEGUNDO.- Que el acuerdo que forma parte de este trámite cumple con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el que el actor desiste de la acción tutelar propuesta en contra de la Sra. Blanca Lida Luna González propietaria del local comercial DISTRIBUIDORA LL GONZALEZ.

Por los antecedentes y consideraciones anteriores, y habiéndose solucionado el motivo de la controversia que originó la acción tutelar conforme al texto del acuerdo, esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial,

RESUELVE:

Aprobar el Acuerdo transaccional suscrito por las partes y el desistimiento de la acción administrativa, y disponer el archivo de la Tutela No. 114-01-ZWG. NOTIFIQUESE.-



DR. JOSÉ VILLENNA CASTILLO
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL



19 JUN 2002
CERTIFICO: que la resolución que antecede se notificó el día **PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.** al casillero 56 del IEPI; y a la **DISTRIBUIDORA LL. GONZALEZ** al casillero judicial No. 113 del Palacio de Justicia de Quito..



DR. ANGEL O. CHAVEZA
SECRETARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)

