



FACULTAD DE DERECHO

BENEFICIOS QUE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA OBTIENEN CON
LA MARCA EN EL ECUADOR. DERECHOS QUE CONFIERE LA MARCA.

AUTOR:

JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE

2010



FACULTAD DE DERECHO

TÍTULO DEL TRABAJO:

BENEFICIOS QUE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA OBTIENEN CON
LA MARCA EN EL ECUADOR. DERECHOS QUE CONFIERE LA MARCA.

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:

Dra. Janet Hernández

Autor:

Jaime Andrés Villacreses Valle

AÑO:

2010

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

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

Dra. Janet Hernández

Abogada

C.C.: 1716051063

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”

Jaime Andrés Villacreses Valle

C.C.:1714040670

AGRADECIMIENTO

Agradezco a toda mi familia, especialmente a mis papás y mi hermano quienes me han brindado su apoyo y cariño durante todos los años de mi vida.

Incluyo también en éste agradecimiento a los profesores de la Universidad de las Américas (UDLA), profesionales de alto nivel quienes compartieron conmigo sus conocimientos para mi formación profesional.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a Dios, luz de mi camino a lo largo de mi vida.

RESUMEN

En el presente trabajo se podrá apreciar el entorno jurídico y empresarial correspondiente a las marcas, como signo distintivo del comercio, y sobre todo qué provecho se puede obtener con éstas, tomando en cuenta que la marca es un bien inmaterial que se manifiesta a través de un signo o señal, que debe ser distintivo en relación con los demás existentes, perceptible por los sentidos de los seres humanos y susceptible de ser representado gráficamente.

En un principio, la marca identificaba el origen del producto y distinguía los productos de un fabricante con otro. Poco a poco, la marca sirvió también para distinguir servicios. Para esto, las personas naturales y jurídicas tienen el derecho de registrar sus signos ante la autoridad competente del territorio donde se encuentren, en el caso del Ecuador, se lo realiza en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

Las marcas han llegado a ocupar un sitio muy importante en el mundo comercial ya que muchas veces constituyen el activo más importante de las empresas, a pesar de ser un activo intangible; con la marca se puede adquirir seguridad comercial, construir el prestigio, agregarle valor al negocio y muchos más beneficios que se detallan en este trabajo. Las marcas conceden amplios beneficios a sus titulares, a la competencia de mercado y a la colectividad en general dentro del tráfico comercial.

SUMMARY

In this work, we can appreciate the legal and business environment relevant to trademarks, as a distinctive sign. Most of that advantage can be obtained with them, taking into account that the trademark is an intangible asset that is manifested through a sign or signal, which should be distinctive in relation to other existing perceptible by the sense or human beings and capable of being represented graphically.

At first, the mark identified the origin of the product and distinguished the products from one manufacturer to another. From time to time mark was also used to differentiate services, for this, the natural and legal persons have the right to register their mark with the competent authority the territory where they are, in the case of Ecuador, is held at the Ecuadorian Institute of Intellectual Property.

Brands have come to occupy a very important seat in the commercial world and that often constitutes the most important asset of enterprises, despite being an intangible asset. With the brand you can buy commercial security, build prestige, adding value the business and many more benefits which are detailed in this work. The marks give clear benefits to their owners, market competition and the community in general within the trade.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULOS:	
<u>1. LA MARCA</u>	3
1.1 Definición de la Marca	3
1.2 Origen de la Marca	7
1.3 Posibilidad de registro de la marca	9
1.4 Territorialidad	10
1.5 Clasificación de productos y servicios	11
1.6 Autoridad competente	13
<u>2. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS</u>	16
2.1 Marca de productos y marca de servicios	16
2.2. Marcas tradicionales	16
2.2.1 Marcas denominativas	16
2.2.2 Marcas figurativas o gráficas	18
2.2.3 Marcas tridimensionales	20
2.2.4 Marcas mixtas	21
2.3 Marcas sui géneris o no tradicionales	22
2.3.1 Marca sonora	22
2.3.2 Marca táctil	24
2.3.3 Explicaión de por qué los olores no pueden considerarse como marcas	24
2.4 Marcas según su uso o difusión	26
2.4.1 Maracs notoriamente conocidas	26
2.4.2 Maracs de alto renombre o renombradas	27
2.5 Marcas colectivas y de certificación	30
2.5.1 Marcas colectivas	30
2.5.2 Marcas de certificación	31
2.5.3 Diferencias	32

2.6 Marca de reserva y marca defensiva	33
--	----

3. EL REGISTRO DE LA MARCA 36

3.1 Requisitos de fondo del signo	36
-----------------------------------	----

3.1.1 Distintividad	36
---------------------	----

3.1.2 Susceptibilidad de representación gráfica	39
---	----

3.2 Requisitos del solicitante	39
--------------------------------	----

3.2.1 Quién puede solicitar el registro	39
---	----

3.2.2 El interés	40
------------------	----

3.3 Trámite de registro de la marca	41
-------------------------------------	----

3.3.1 Presentación de la solicitud	41
---------------------------------------	----

3.3.2 Pago de tasas	42
---------------------	----

3.3.3 Contenido de la solicitud y Requisitos de admisibilidad	43
--	----

3.3.4 Examen de requisitos formales	45
-------------------------------------	----

3.3.5 Modificación de la solicitud inicial	46
--	----

3.3.6 Publicación	46
-------------------	----

3.3.7 Oposición	49
-----------------	----

3.3.8 Examen de registrabilidad	52
---------------------------------	----

3.3.9 Resolución administrativa	52
---------------------------------	----

3.3.10 Emisión del título de la marca	53
---------------------------------------	----

3.3.11 Apelación de la resolución	53
--------------------------------------	----

3.3.12 Vigencia	63
-----------------	----

3.3.14 Renovación	63
-------------------	----

4. DERECHOS QUE CONFIERE LA MARCA 66

4.1 Facultades positivas	67
--------------------------	----

4.1.1 Uso exclusivo	67
---------------------	----

4.1.2 Disponer de la propiedad de la marca	67
--	----

4.2 Facultades negativas	68
--------------------------	----

4.2.1 Actuar contra terceros	68
------------------------------	----

4.3 Derecho de prioridad	74
--------------------------	----

<u>5. FUNCIONES DE LA MARCA</u>	76
5.1 Función distintiva	76
5.2 Función indicadora del origen empresarial	77
5.3 Función indicadora de la calidad	79
5.4 Función condensadora del eventual "goodwill" o reputación	81
5.5 Función de garantía	82
5.6 Función de publicidad	83
<u>6. BENEFICIOS QUE CONFIERE LA MARCA</u>	88
6.1 Protección jurídica	88
6.2 Posibilita futuras inversiones	90
6.3 Posibilidad de obtener un crédito con fundamento en el valor de la marca	97
6.4 La marca como activo intangible y patrimonio de la empresa	99
6.5 Promueve seguridad, construcción de prestigio y el valor del negocio.	100
6.6 Identificar origen y calidad para el correcto funcionamiento del mercado	101
<u>CONCLUSIONES</u>	103
<u>RECOMENDACIONES</u>	107
<u>BIBLIOGRAFÍA</u>	110

Introducción:

Anthony Weir, Publicista Estadounidense dijo: " Se puede cambiar la **fórmula de un producto**, su **color**, su **empaque**, su **precio**, y **posicionamiento**. Pero no se puede cambiar su nombre sin comenzar de nuevo".¹

En el mundo de las empresas, especialmente en las economías de mercado donde existe mucha competencia, con oferta y demanda, con intercambio de bienes y servicios, unos más baratos que otros, unos más accesibles que otros, unos con menos publicidad que otros, etc., es necesario y muy importante distinguir a los productos o servicios que se ofrecen y esta necesidad es acuciante tanto para los fabricantes o proveedores, como para el consumidor y la sociedad en general.

Es ahí donde nace la marca y la necesidad de registrarla ante alguna autoridad que proteja sus elementos como son su distintividad, su perceptibilidad y su susceptibilidad de representación gráfica. La marca distingue, individualiza, da identidad a los productos o servicios y consecuentemente proporciona a cada uno un valor diferente de los demás que existen en el mercado. Por esto, hemos creído conveniente realizar una investigación que aclare todas las dudas a las personas naturales y jurídicas sobre lo referente a las marcas y los beneficios que se puede obtener con ellas, con una información actualizada, desde el punto de vista legal y empresarial.

Es un trabajo amplio, donde se detallan temas que van desde la definición de la marca, su origen, autoridad competente, clasificación de las marcas y requisitos de fondo, hasta el procedimiento para su registro, con información actualizada, según lo estipulado en la normativa nacional e internacional.

¹ <http://marketingunlimit.blogspot.com/2009/10/estudio-sobre-marcas-sombrilla.html>

También se incluye un análisis de los derechos que otorga la marca, funciones y finalidades y lo más importante que es lo referente a los beneficios que pueden obtener las personas naturales y jurídicas al introducir una marca al tráfico económico.

Tanta es la importancia de la marca para las empresas que como se podrá apreciar en este trabajo, puede convertirse en el activo de mayor importancia para estas empresas.

CAPÍTULO I

1. LA MARCA

1.1. Definición de la marca

Con el objeto de llegar a una adecuada definición de lo que es una marca, citaré algunos autores, por ejemplo:

- En la Enciclopedia Jurídica OMEBA, en su Tomo XIX, encontramos la definición de marca obtenida del Diccionario Forum, Tomo II, como: “señal o distintivo que ponen los comerciantes o industriales, e igualmente los agricultores, a sus productos para identificar la procedencia de los mismos y diferenciarlos de otros”.²
- Carlos Fernández-Nóvoa en su obra “ Tratado sobre Derecho de Marcas”, manifiesta: “ La marca es un bien inmaterial³, esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares⁴”.

5

² Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XIX, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1964, pág. 91, definición obtenida del Diccionario Forum, Tomo II, pág. 662.

³ En este punto reafirmo la tesis mantenida en 1968. Vid. Fernández-Nóvoa, BCAZ, 30, 1968, pp.23 ss.

⁴ Sobre el concepto y dogmática de los bienes inmateriales, vid. Gómez Segade, El secreto industrial, núm. 12 (pp. 70 ss.).

⁵ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “Tratado sobre Derecho de marcas”, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, España, 2001, pág.25.

- Jorge Otamendi, en su obra: “Derecho de Marcas” dice: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.⁶
- En la doctrina argentina, Breuer-Moreno define a la marca como: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”.⁷
- En la doctrina también podemos encontrar que, Baumbach y Hefermehl dan la siguiente definición de la marca: “la marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o en determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresa”.⁸
- Aldo Cornejo G., en su libro: “Derecho de Marcas”, opina lo siguiente:

“En la vida cotidiana nos encontramos con una cantidad innumerable de signos que distinguen productos de diversos fabricantes, clases, calidades, precios, etc. Los signos con los que se identifica a estos productos son denominados marcas de fábrica, las cuales tienen una conformación y funciones particulares.

⁶ OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Tercera Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 7

⁷ BREUER, Pedro, “ Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Buenos Aires, Argentina, 1946, pág. 31

⁸ BAUMBACH, Adolf – HEFERMEHL, Wolfgang, “Warenzeichenrecht und Internationals Wettbewerbs – und Zeichenrecht” (Derecho de Marcas y Derecho Internacional de Maracs y de la Competencia), Editorial Beck, Munich, Alemania, 1979, pág. 64, citados por BERTONE, Luis Eduardo, en su libro “ Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta, Segunda Edición, Buenos Aires, Argentina, pag. 17.

Un fenómeno similar ocurre respecto de los servicios prestados por las compañías o personas naturales, los que también son susceptibles de ser distinguidos con su marca respectiva.”⁹

Karina Ramírez nos habla de una definición legal de la marca y nos dice que: “es un signo distintivo de bienes y servicios de allí que sea protegida por el ordenamiento jurídico en cuanto a signo que aplicado al objeto, es capaz de individualizarlo y diferenciarlo de los congéneres.”¹⁰

De todas estas definiciones podemos concluir que la marca es un **bien inmaterial** el cual se manifiesta en un signo que sea **distinto** de los demás existentes y **susceptible de representación gráfica**, que servirá para diferenciar productos o servicios en el mercado que sean ofertados por personas naturales y jurídicas.

La marca constituye un bien muy valioso para las personas naturales o jurídicas ya que detrás de cada marca, estarán una variedad limitada de productos o servicios, que atraerán o no al consumidor.

La marca es uno de varios signos distintivos, entre los cuales también están el nombre comercial, el lema comercial, las apariencias distintivas etc.

Además podemos decir que la marca puede estar formada de palabras o dibujos y de palabras más dibujos, y eso es importante resaltar ya que nos servirá el momento de clasificar a las marcas.

Agregamos lo señalado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (Régimen Común sobre Propiedad Industrial).

⁹ CORNEJO G., Aldo, “Derecho de marcas”, Cultural Cuzco Editores S.A., Lima, Perú, 1992, pág. 13

¹⁰ RAMÍREZ, Karina y otros “ TEMAS MARCARIOS”, Editorial LIVROSCA C.A., Caracas, Venezuela, 1999, págs. 172 y 173

“De los Requisitos para el Registro de Marcas

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea

apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como

marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”¹¹

¹¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, R.O. 258, de 2 de febrero de 2001, arts. 134, 135 y 136.

1.2. Origen de la marca

Las marcas nacieron en la antigüedad, esencialmente para distinguir productos, como lo hacían los griegos colocando el nombre del autor sobre las estatuas, piedras preciosas, vasos, monedas y demás obras de arte; los romanos lo hacían en ladrillos, materiales que usaban para la construcción, ollas para cocinar, vinos, quesos y como los chinos de igual forma en la época antigua que colocaban los nombres y dónde se las fabricó, en las piezas de porcelana y demás productos.

Esto podría considerarse un uso marcario aunque en esencia se lo hacía para identificar quién era el autor, la persona que estuvo detrás de la obra y darle un valor y prestigio a la misma.

En la Edad Media la marca servía principalmente como identificación personal sobre la propiedad de animales y objetos, pero también en esta etapa ocurre una importante evolución conceptual, ya que nace una protección al consumidor del producto y la marca empieza a servir a más de un medio de identificación del creador de la obra, del productor o artesano etc y de que éste haya realizado bien el producto, controlando además así a las mercaderías, en especial, el ingreso -y salida- de éstas las ciudades etc.. En ésta época, ya se reconocía que una marca era exclusiva, singular y que existía una prioridad, existiendo una similitud con el mundo moderno de las marcas.

En la Edad Moderna y Contemporánea, hubo algunos actos normativos importantes que hicieron que aparezcan derechos subjetivos con respecto a los usuarios de las marcas, como los siguientes:

- Decreto del Consejo de Nuremberg, con el objetivo de proteger al signo “AD” utilizado en las obras de Alberto Durero. (1512)

- Edicto de Carlos V, para proteger las marcas de los tapices flamencos, esto sucedió en el año de 1554.
- En Francia se crearon normas en la cuales se establecían penas para los falsificadores e imitadores de marcas, etc.

Después de todos estos hechos y actos, la historia llega a un punto clave del Derecho Marcario. Este punto tan importante es “La Revolución Industrial” ya que aquí es donde comienzan a existir producciones en gran cantidad, un “boom” del campo industrial, productores y consumidores rodeados de gran oferta y demanda de productos lo cual trajo como consecuencia un crecimiento impresionante del mundo de las marcas y la Propiedad Intelectual. Surgió la necesidad de identificar claramente los productos y fueron surgiendo poco a poco normas y leyes en los países para dar protección a esos signos, y a los creadores de las mismas.

Así las marcas nacen para la industria, debido a la necesidad de distinguir los productos o servicios de unos fabricantes, de otros existentes en el mercado. Con la llegada de los productos de consumo masivo, si unos fabricantes hacían una cosa, otros tomaban su idea, pero cada uno incluía elementos que hacían especiales a sus productos o servicios y de ahí la necesidad de que éstos sean identificados con una marca, la cual después con la ayuda de la publicidad ayudaría a que las personas otorguen otros valores a ese signo y traten de sacarle más y más provecho, respaldados en las leyes que se iban creando en los diferentes países.

Según explica Jorge Otamendi: “Tradicionalmente se entendió que la marca identificada el origen del producto. Asimismo servía para que el público consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de casa producto. En el siglo pasado en los E.E.U.U. de América una marca no era lo que hoy es en el comercio.

La marca distinguía un fabricante de otro a través de sus productos. O mejor dicho, los productos eran distinguidos por sus fabricantes.

Hoy día este concepto de la función que cumple la marca ha quedado superado. La marca no solo distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificará también el origen del producto.”¹²

1.3. Posibilidad de registro de la marca

En éste punto se aclara que el registro de la marca no es una obligación, sino es una posibilidad que tienen las personas naturales o jurídicas, de ir ante una autoridad o la oficina nacional que tenga competencia, en el caso de Ecuador ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y registrar al signo que distinguirá a sus productos o servicios de los demás existentes en el tráfico económico.

El registro de la marca es constitutivo de derecho sobre la misma. Es decir, que el cumplimiento del proceso de registro es el antecedente inmediato del derecho en sí mismo.

Con el registro de la marca en la oficina nacional competente confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y la posibilidad de oponerse ante terceros si realizaren sin su consentimiento actos enumerados en el art. 155 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones.

¹² OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Tercera Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 1999, págs. 8 y 9.

1.4 Territorialidad

Las marcas registradas en determinado país, sólo gozarán de protección en el territorio donde realizaron el registro, y no en el resto de países del mundo. Este es el PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD. Entonces en el Ecuador, luego del proceso de registro de marca y de haber obtenido la protección jurídica que otorga éste, el ejercicio de los derechos del titular se circunscriben al ámbito territorial ecuatoriano y no más allá.

En relación a éste importante principio en el Derecho Marcario, Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, menciona que: “En el ámbito internacional un principio básico en materia de marcas es el de territorialidad. Esto significa que no existe una protección universal de las marcas, sino que su protección se limita al territorio para el que han sido concedidas. Este territorio es el de la vigencia de la ley nacional correspondiente o, en su caso, el ámbito regional en el que tienen vigencia las normas supranacionales de carácter regional”¹³

La Organización Mundial del Propiedad Intelectual (OMPI) sobre éste punto dice: “los derechos de propiedad intelectual otorgados en un país, se aplican solo en ese país”¹⁴

Y para concluir comprendiendo éste principio, citamos lo expresado por Beatriz Bugallo Montaña, quien nos dice:

“principio de territorialidad, coincidente con el territorio del Estado generador de la norma legal correspondiente;

¹³ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, “ Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico”, Editorial Aranzadi S.A. Navarra, España, 2002, pág. 22.

¹⁴ OMPI, Publicación No.768 (S), Pág 33

La territorialidad de la marca deriva del origen legal del reconocimiento del signo, las facultades que atribuye a su titular y, en definitiva, su existencia coincide necesariamente con el ámbito territorial de imperio de la ley.”¹⁵

1.5 Clasificación de productos y servicios

En el Ecuador para la clasificación de productos y servicios se utiliza la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida en virtud del arreglo de Niza, suscrito en la misma ciudad el 15 de junio de 1957 y revisado en Estocolmo en 1967 y Ginebra el 14 de mayo de 1977 y modificado en 1979 y que se la adoptó en el país mediante el Acuerdo Ministerial No. 519 de fecha 28 de julio de 1981, la última revisión se la realizó entre los años 2003 y 2005, para después expedir la Novena Edición de la clasificación el 1 de enero de 2007 (última).

En el proceso de registro de la marca los productos o servicios que se quieran proteger se incluirán en el formulario en base a ésta clasificación. Esto se hace únicamente con un fin administrativo, en el proceso de registro de las marcas, con el que se dará un orden en el conocimiento de los productos o servicios que la marca distinguirá, más no para clasificar a los productos o servicios en el uso general.

Pablo Arrabal nos dice en su “Manual práctico de Propiedad Intelectual e Industrial” que:

“La finalidad de la clasificación internacional de productos y servicios es fundamentalmente administrativa. La clasificación de un título de propiedad de

¹⁵ BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, 2006, pág. 71

*marca en otra clase no vincula a los Tribunales a la hora de examinar la validez de un signo registrado.*¹⁶

El Arreglo de Niza se refiere a la creación de una clasificación de los productos o servicios (en la última Edición **treinta y cuatro clases de productos y once clases de servicios**) que nos servirá para realizar el proceso de registro de la marca en la oficina nacional competente del país o región donde se realice el proceso delimitando el ámbito de productos o servicios que serán identificados por el signo. Esta clasificación ha sido modificada y cambiada desde su creación por un **Comité de Expertos** que lo conforman los países que son parte del arreglo, la última revisión se la realizó entre los años 2003 y 2005, para después expedir la **Novena Edición de la clasificación el 1 de enero de 2007 (última)**.

La clasificación se la realizó en 1935 por Las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Al principio solo se dio una clasificación de productos y más tarde es lo que se incorpora también una clasificación a los servicios.

Cada cinco años se revisa la Clasificación con el objeto de mantenerla al día y transcurrido éste tiempo se procede a publicar una nueva Edición de la clasificación.

Incluso, **EI ARREGLO** (del 14 de abril de 1981, última modificación el 28 de septiembre de 1979) **Y PROTOCOLO** (adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 y última modificación el 12 de noviembre de 2007) **DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS** además de su respectivo **REGLAMENTO** (que entró en vigor el 1 de septiembre de 2009), de los cuales el Ecuador no es suscriptor, pero es importante mencionar como

¹⁶ ARRABAL, Pablo, “ Manual práctico de Propiedad Intelectual e Industrial”, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, España, 1991,pág.31

importante referencia y desde el punto de vista comparativo, señalan en sus artículos 3 – 2) del Arreglo y del Protocolo de Madrid y 4 de su Reglamento respectivamente que, el solicitante al momento de realizar el registro de la marca, en la solicitud, deberá indicar los productos o servicios agrupados, en la medida de lo posible, según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que establece el Arreglo de Niza mencionado anteriormente.

1.6 Autoridad competente

En el Ecuador, la autoridad competente según la Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, de 19 de mayo de 1998, artículo 346, para brindar protección y defensa de los derechos de la Propiedad Intelectual, entre ellos los de las marcas, es el INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI); que es, una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) , es el ente donde se realizarán todos los trámites que tienden a obtener la protección jurídica de las marcas y donde es posible iniciar acciones administrativas contra las infracciones a los derechos del titular, como por ejemplo que las marcas sean copiadas por terceros, amparados en las disposiciones Ley de Propiedad Intelectual y en los Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es signatario.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual tiene su oficina matriz en el Distrito Metropolitano de Quito y dos oficinas regionales en Cuenca y Guayaquil.

Los órganos que forman la estructura del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) son los siguientes:

- El Presidente:

Es el representante legal del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es designado por el Presidente de la República del Ecuador y es el responsable de la gestión técnica, financiera y administrativa de la entidad a la que representa. (Ley de Propiedad Intelectual Art. 349)

- El Consejo Directivo:

Es un órgano de mucha importancia en el IEPI ya que es quien realiza un control en la institución y actúa como consultor, fija y aprueba las tasas, dictamina sobre proyectos de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, su reglamento y convenios internacionales en la materia, dictamina normas para el cumplimiento de la ley de la materia y puede designar y remover a los miembros del Comité de Propiedad Intelectual, entre sus atribuciones más importantes. (Ley de Propiedad Intelectual Art. 352). Está conformado por el Presidente del IEPI (Presidirá el Consejo Directivo), el Ministro de Industrias y Productividad, o su delegado, el Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado y el Ministro de Educación o su delegado y un representante del Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP o su suplente.

- El Comité de la Propiedad Intelectual:

Según el artículo 362 de la Ley de la Propiedad Intelectual, los Comités estarán integrados por tres integrantes cada uno, que serán designados por el Consejo Directivo del IEPI.

Los Comités son los encargados de dar trámite y resolver a los recursos de apelación y revisión, consultas que los Directores Nacionales les formule sobre oposiciones que se originen como consecuencia de alguna concesión o registro de derechos de propiedad intelectual y la cancelación de los mismos, entre las más importantes.

- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial:

Este órgano tiene como funciones otorgar o negar registros, depósitos u oposiciones de marcas, patentes de invención, lemas comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, nombres comerciales, apariencias distintivas, indicaciones geográficas, esquemas de trazado de circuitos semiconductores como topografías y todo lo que se pueda constituir como propiedad industrial, resolver y tramitar procesos administrativos en el IEPI sobre la materia, menos los que se resuelven a través de recursos ante el Comité.

- La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos:

Administra el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, maneja los procesos administrativos ante el IEPI de Derechos de Autor y Derechos Conexos, administra a las sociedades de gestión colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la autorización de funcionamiento de las mismas y la cancelación y demás atribuciones que en la materia se requieran.

- La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales:

Es la encargada de administrar los procesos en el IEPI de depósito y reconocimiento de los derechos sobre las nuevas obtenciones vegetales, como concesión o negativas de los registros de las mismas, organizar un Centro Nacional de Depósito de Obtenciones Vegetales y encargarse de todos los procesos administrativos en la materia.

CAPÍTULO II

2 CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

2.1 Marca de productos y marca de servicios

Como lo mencionamos anteriormente, en sus orígenes, la marca se usó para distinguir los productos de un comerciante de otro.

Algunos llaman también a la **marca de productos** como marca de fábrica ya que se la usaba para distinguir al fabricante del producto, pero en fin, la marca de producto o marca de fábrica es aquel signo distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica que sirve para identificar un producto de otro.

Las **marcas de servicios** son aquellos signos suficientemente distintivos, perceptibles por los sentidos y susceptible de representación gráfica que, como su nombre lo indica, servirán para distinguir servicios que brinden las personas naturales o jurídicas.

El reconocimiento de las marcas de servicios fue posterior a de la marca de productos o de fábrica. Un dato interesante es que el primer país en proteger las marcas de servicios fue Estados Unidos de América en 1946, luego lo siguió Canadá, en tercer lugar Italia, Francia y así fue avanzando al resto del mundo.

2.2 Marcas tradicionales

2.2.1 Marcas denominativas

Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano nos dice:

“Las marcas posiblemente más importantes son las denominativas. Es decir, son marcas constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, pueden ser leídas o pueden ser también transmitidas oralmente, pueden ser oídas. Una marca denominativa consiste en una o varias palabras que designan directamente el bien o servicio que se pretende identificar.

Esa denominación puede ser un nombre propio, por ejemplo, el nombre del propietario de la empresa. Puede ser una denominación conceptual, es decir, una palabra o un conjunto de palabras con un sentido determinado. Cabe que haga referencia a alguna característica de producto o servicio, o puede ser simplemente una denominación conceptual arbitraria, por ejemplo zapatos “la luz”. En este caso ejemplo “la luz” es un concepto, pero la denominación es arbitraria, ya que no hace referencia a característica del objeto que se pretende identificar. Y la denominación puede ser de fantasía, es decir, una palabra que no tiene sentido en sí misma, sino que es una palabra creada artificialmente para identificar los productos o servicios a los que se aplica.”¹⁷

- Carlos Fernández-Nóvoa hace un análisis de “la Dimensión conceptual de las marcas denominativas” y nos dice al respecto:

“ Al analizar la dimensión conceptual de la marcas, parece oportuno contemplar en primer término la hipótesis de las marcas denominativas. A este propósito debe resaltarse, ante todo, que las denominaciones susceptibles de convertirse en marcas pueden tener un significado en el lenguaje común o puede carecer de significado. Las denominaciones carentes de significado propio constituyen las marcas denominativas caprichosas o de fantasía.¹⁸ Las denominaciones dotadas de significado propio pueden constituir marcas

¹⁷ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, “ Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, España, 2002, pág.66.

¹⁸ Como señala AREÁN LALÍN (ADI, 5, 1978, pp. 481-482), se trata de << palabras acuñadas con el expreso propósito de emplearlas como marcas>>; o bien de << términos lejanos en el tiempo o en el espacio que los consumidores no conocen y que se usaban como marcas>>.

*sugestivas que aluden indirectamente a la naturaleza o a las características del producto*¹⁹.

- Marcas nominativas según Algo Cornejo G. “son aquellas que están constituidas por denominaciones, tengan éstas un significado definido o se trate de una denominación de fantasía.”²⁰

Daniel R. Zuccherino y Carlos O. Mitelman señalan que las marcas nominativas “son las que se pueden escribir y pronunciar. Se trata de términos que involucran a dos sentidos del público; el de la vista, porque se pueden leer y el del oído porque se pueden pronunciar y escuchar”²¹

Las personas, ya sean naturales o jurídicas buscan al momento de crear una marca denominativa que será objeto de registro para distinguir productos o servicios, crear una marca que no tenga significado propio sino que sea de fantasía, con el fin de por éste camino lograr un alto grado de distintividad y que sea fácil de recordar por el público.

2.2.2 Marcas figurativas o gráficas

- Carlos Fernández Nóvoa asimismo como las marcas denominativas, realiza un análisis de la dimensión conceptual del las marcas gráficas y nos dice:

“ hay que preguntarse si la dimensión del signo es asimismo un principio aplicable en la hipótesis de que la marca objeto de la comparación esté

¹⁹ Cfr. AREÁN LALÍN, loc. Cit., pp. 479 y 480..

²⁰ CORNEJO G., Aldo, “Derecho de marcas”, Cultural Cuzco Editores S.A., Lima, Perú, 1992, pág. 69.

²¹ ZUCCHERINO, Daniel y MITELMAN, Carlos, “ Marcas y Patentes en el GATT”, Editorial ABELEDO PERROT, 1997, pág. 94

constituida por un signo gráfico. Al contestar ésta pregunta, es preciso contraponer dos categorías de marcas gráficas, a saber: las marcas puramente gráficas y las marcas figurativas.

Las marca puramente gráfica es aquella que se limita a suscitar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del correspondiente signo que se utiliza como marca. (...)

La marca figurativa es aquella que suscita en la mente de los consumidores una imagen visual y, al mismo tiempo, evoca en los mismos un determinado concepto. La marca figurativa se caracteriza precisamente porque evoca el concepto del cual es expresión gráfica la imagen que constituye la correspondiente marca.”²²

Aldo Cornejo nos dice sobre las **marcas figurativas** que: “tal como su nombre lo indica, son aquellas que están conformadas por figuras y dibujos. En ellas es de suma importancia el aspecto gráfico, el cual en su conjunto tiene que ser original. (Por ejemplo: los logotipos, emblemas).²³

Por su parte Daniel R. Zuccherino y Carlos O. Mitelman nos dice que las marcas figurativas “se diferencian de las anteriores pues éstas no se pueden pronunciar, son los signos que sólo pueden ser percibidos por la vista. Por ejemplo la figura de un “canguro” no es pronunciable, pues la marca no es la palabra “canguro” sino el dibujo de este animal.”²⁴

²² FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “ Tratados sobre Derecho de marcas”, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, España, 2001, pág. 213

²³ CORNEJO G., Aldo, “Derecho de marcas”, Cultural Cuzco Editores S.A., Lima, Perú, 1992, pág. 69.

²⁴ ZUCCHERINO, Daniel y MITELMAN, Carlos, “ Marcas y Patentes en el GATT”, Editorial ABELEDO PERROT, 1997, pág. 94

Decimos entonces que las marcas gráficas son aquellas que al igual que las denominativas se dirigen a ser percibidas por la vista, consistentes en dibujos o grafías no pronunciables pero que transmiten un concepto a la mente.

2.2.3 Marcas tridimensionales

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en su artículo 134, numeral f) se refiere a “la forma de los productos, sus envases o envolturas”, es decir las signos que podrán ser considerados como marcas tridimensionales ya que cumplen con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica señalados en el mismo artículo.

Beatriz Bugallo Montaña en su libro “Propiedad Intelectual, señala que “**la marca tridimensional** es llamada también marca de forma y se la define como aquella en la cual la función distintiva es atribuida directamente a la forma del producto o a su confección”. (El subrayado es nuestro).

Luis Eduardo Bertone menciona entre los tipos de marcas a las **marcas tridimensionales**, nos señala que:

“Entre las marcas tridimensionales se incluyen aquellos signos que además de la vista, pueden ser percibidos por el tacto: los envoltorios y los envases (todo tipo de botellas, recipientes, cajas, latas, embalajes, etc), los relieves (suelas del calzado y las cubiertas de neumáticos) y la forma del producto (formas de los edificios).²⁵

Decimos entonces que las marcas tridimensionales son aquellas constituidas por cualquier cuerpo tres dimensiones (su descripción incluye : largo y ancho, textura, alto, relieves entre otros) , que sea perceptible por el sentido del tacto y de la vista, el cual puede o no tener elementos figurativos o denominativos y

²⁵ BERTONE, Luis Eduardo, “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta, Segunda Edición, Buenos Aires, Argentina, 2003, págs. 422, 425 y 426.

que por su forma distingue a productos existentes en el tráfico económico. Generalmente se las usan para proteger los envases, por ejemplo: la botella de “Coca- Cola”.

Ponemos citar otros ejemplo para entender de mejor forma lo que puede llegar a constituir una marca tridimensional y entre ellos nombramos a la pastilla “VIAGRA” la misma que tiene forma de diamante, lo de la un grado distintivo muy alto.

2.2.4 Marcas mixtas

Con respecto a las **marcas mixtas** Carlos Fernández-Nóvoa, menciona:

“ Las marcas mixtas o combinadas son las que están compuestas por una denominación (simple o compleja) y por un elemento figurativo o gráfico. Las marcas mixtas son frecuentes en el tráfico económico. (...) En ocasiones la adopción de un signo mixto se efectúa con el fin de apuntalar la debilidad inherente al elemento denominativo que se inserta en la correspondiente marca.”²⁶

Hay que dar importancia a lo manifestado por Carlos Fernández-Nóvoa, en relación a que se encuentran con frecuencia marcas mixtas en el tráfico económico, ya las personas ven en la opción de la marca mixta, la posibilidad de al combinar palabras con gráficos, obtener un mayor grado de distintividad en la marca de las demás existentes, ya que al momento de realizar su registro, se hará un análisis de la marca en su conjunto (palabra/s y gráfico/s)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 30-IP-96, dice: “la marca mixta es aquel signo que está compuesto por dos elementos: uno

²⁶ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “Tratado sobre Derecho de marcas”, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, España, 2001, pág. 247

denominativo, integrado por una o varias palabras y por un elemento gráfico (dibujos, imágenes, rasgos gráficos).²⁷

2.3 Marcas sui géneris o no tradicionales

2.3.1 Marca sonora

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 134, menciona que entre los signos que podrán consistir marca a los sonidos, al respecto decimos, que estos pueden ser distintivos y son susceptibles de representación gráfica.

En el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), incluye en el formulario único de registro de signos distintivos a los sonidos en base a lo dispuesto por la Decisión 486 de la CAN.

Carlos Fernández-Nóvoa, en su obra “Tratado sobre Derecho de Marcas”, incluye a la marcas sonoras en los “Nuevos Tipos de Marcas” y nos dice al respecto que las marcas sonoras: “ *son aquellas marcas que al igual que las marcas denominativas²⁸ son percibidas por el sentido del oído. (...)*

Las marcas sonoras han alcanzado en Alemania una relativa difusión. A este respecto se señala que entre enero de 1995 y noviembre de 1999 se presentaron ante la Oficina Alemana aproximadamente 200 solicitudes de marcas sonoras: y que el 90 por 100 de estas solicitudes accedieron sin grandes dificultades al Registro de Marcas²⁹. En relación con la exigencia de la representación gráfica de un signo sonoro, el Reglamento de la Ley de Marcas

²⁷ Proceso 30-IP-96, tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

²⁸ En la doctrina alemana se señala que a pesar de existir un cierto paralelismo entre una marca sonora y una marca denominativa, la marca sonora no es un signo perteneciente al lenguaje. Vid. FEZER, Markenrecht, art. 3, marginal 269.

²⁹ Vid. Becker, WRP, 2000, P.56

de 30 de noviembre de 1994 establece en su artículo 11 un doble requisito. El primer requisito consiste en que el solicitante debe aportar una representación gráfica de la marca sonora solicitada a través de notas musicales o si esto no fuera posible³⁰ mediante un sonograma.³¹

Nota: entiéndase por sonograma como sonido (sono) gráfico (grama).

- Jorge Otamendi nos dice que :

“Un sonido puede constituir una verdadera marca, El público en general, al oír al comienzo de una producción cinematográfica el rugido de un león sabrá que se trata de un producto de la MGM. Los signos sonoros no están excluidos expresamente de la ley y, si tienen carácter distintivo, podrían ser registrables.”³²

Las marcas sonoras son de gran ayuda ya que con los sonidos llamarán la atención de los consumidores hacia los productos o servicios que se ofrezcan.

En la solicitud de registro de la marca sonora se debe realizar una representación gráfica del sonido (esta puede ser por medio de notas musicales) ya que es uno de los requisitos de admisibilidad de la solicitud según lo dispuesto en el art. 140 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

³⁰ BECKER (loc.cit., p. 58) dice que el sonograma sería el medio adecuado en la hipótesis de que la marca estuviere constituida por una melodía perteneciente al folklore indio o húngaro.

³¹ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “ Tratados sobre Derecho de marcas”, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, España, 2001, pág. 42.

³² OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Tercera Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 69

2.3.2 Marca táctil

Al referirnos a los signos que tengan una naturaleza **táctil**, podemos decir que son aquellos gravados, relieves, texturas etc, que con la descripción que se realizará en el formulario único de signos distintivos, se comprobará que poseen los requisitos para ser considerados como marca, en éste caso serán perceptibles por el sentido del tacto, con el cual se calificará su distintividad y son susceptibles de representación gráfica, cumpliendo así lo dispuesto por el artículo 134 de la Comunidad Andina de Naciones y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2.3.3. Explicación de por qué los olores no pueden considerarse como marcas.

En el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones se menciona entre los signo que podrán constituir marcas a los olores, sin embargo, estos signos son cuestionados duramente por la doctrina y jurisprudencia europea ya que, estos signos no pueden ser susceptibles de representación gráfica. Para un poco subsanar y tener éste requisito, se ha querido realizar la representación gráfica del olor, por medio de la fórmula química del olor, lo cual no ha sido aceptado por los tribunales de justicia europeos, por no ser esta descripción clara para los consumidores. Pues no cumple con el requisito de la representación gráfica.

Al respecto citaremos lo manifestado por Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano:

“ Se habla incluso, aunque parece un planteamiento bastante teórico, de marcas olfativas. Se señala la posibilidad de lanzar al mercado un periódico que se identifique por su olor y de hecho se ha concedido una marca comunitaria olfativa para pelotas de tenis con “ olor a hierba recién

cortada”³³. Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que tanto la Directiva Comunitaria (art. 2) como el RMC (art.4) exigen que para constituir una marca el signo tiene que poder ser objeto de representación gráfica. Esta exigencia aparece igualmente en la LMa (art. 4.1), subsanando la omisión que se observaba en la LMa/ 1998 (art.1), y es discutible que los olores puedan ser susceptibles de representación gráfica en el sentido exigido por la Directiva comunitaria. De hecho la RLM no menciona la posibilidad de reivindicar una marca olfativa (art. 2.1. RLM).”³⁴

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 12 de diciembre de 2002, pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes de Alemania) mediante resolución de 14 de abril de 2000, destinada a obtener una decisión prejudicial, en el litigio que estaba pendiente ante dicho órgano entre Ralf Sieckmann y Deutsches Patent- und Markenamt, donde se planteó por parte de Sieckmann la posibilidad de que los olores cumpla el requisito de representación gráfica necesario para ser considerados como marcas, realizando la representación gráfica del olor a través de la fórmula química del mismo, el Tribunal de Justicia se pronunció de la siguiente manera:

“ *En el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.*”³⁵

³³ Resolución de la 2ª Sala de Recursos de la OAMI, de 11 de Febrero, 1999.

³⁴ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, “ Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, España, 2002, pág. 67

³⁵ Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 2002.(En el asunto C-273/00,) (<http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>)

Concluimos entonces que los olores no pueden ser registrados como marcas ya que no cumplen el requisito positivo de registrabilidad de ser susceptibles de representación gráfica, según lo dispuesto en el art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2.4 Marcas según su uso o difusión:

2.4.1 Marcas notoriamente conocidas

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en su artículo 224 nos dice que:

“Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho reconocido.”

Por su parte la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, en su artículo 197 menciona:

“ Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,

- d) El análisis de la producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.”

María Luisa Llobregat Hurtado, en su obra “Temas de Propiedad Industrial, cita la definición de marca notoria hecha por **Carlos Fernández-Nóvoa** y nos dice que la define como << aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y competidores)>>³⁶

Aldo Cornejo G. dice que: “La notoriedad de una marca tiene que ser evaluada en base a ciertos elementos conocidos en la Doctrina Marcaria, los cuales son: El ser conocida por un sector cuantitativamente importante del público en general, poseer originalidad y además un prestigio bien ganado que sea apreciado por los consumidores a través de los años.”³⁷

La marca notoriamente conocida es aquella que ha tenido un uso y difusión intenso en el mercado, logrando así ser conocida en el entorno de los **sectores involucrados con los productos o servicios que protege la marca.**

2.4.2 Marcas de alto renombre o renombradas

La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana en su artículo 198, nos da los Criterios para determinar una marca de **alto renombre**, y nos dice:

“ Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrá en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo anterior (es decir, lo señalado en el artículo 197 citado en el subcapítulo referente a la marca notoriamente

³⁶ LLOBREGAT HURTADO , María Luisa, “Temas de Propiedad Industrial”, Colección Estudios, La Ley, Madrid, España, 2002, pág. 87.

³⁷ CORNEJO G., Aldo, “Derecho de marcas”, Cultural Cuzco Editores S.A., Lima, Perú, 1992, pág.67

conocida), **pero deberá ser conocida por el público en general**” (Lo incluido en el paréntesis y las negrillas son nuestras)

Al igual que en la marca notoria, María Luisa Llobregat Hurtado, cita en su obra antes mencionada, la definición que da **Carlos Fernández-Nóvoa** a las marcas renombradas y al respecto éste autor señaló << la marca notoria y renombrada que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca del elevado nivel de calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca>> añade nuestra autora “ De este concepto podemos deducir la necesidad de que se cumplan dos requisitos para calificar la marca como renombrada: ser conocida por los círculos interesados y que el signo goce de un nivel elevado de prestigio por su calidad.”³⁸

- Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, se refiere a la Ley de Marcas española, de 7 de Diciembre de 2001, artículo 8, en la parte de los signos notorios y signos renombrados, y nos dice:

*“ En este precepto, se distinguen entre signos notorios y signos renombrados, siguiendo los planteamientos mayoritarios en la doctrina española, esto es que un **signo notorio** aquel que es conocido generalmente en un **sector determinado por la actividad económica** al que van dirigidos los productos o servicios o actividades diferenciadas por ese signo; mientras que los **signos renombrados son aquellos que son conocidos por el público en general.**”³⁹ (las negrillas son nuestras)*

³⁸ LLOBREGAT HURTADO , María Luisa, “Temas de Propiedad Industrial”, Colección Estudios, La Ley, Madrid, España, 2002, págs. 87 y 88

³⁹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, “ Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, España, 2002, pág. 49

Esto nos quiere decir que las marcas de alto renombre han tenido tanto uso y difusión entre el público, que no sólo son conocidas por los consumidores de los productos o servicios protegidos por esa marca, sino **POR TODA LA POBLACIÓN** a diferencia de las marcas notoriamente conocidas; por lo que ésta clase de marcas rompe con el principio de especialidad por su nivel elevado de conocimiento, prestigio entre otros.

Por ejemplo: la marca “Mercedez Benz” es una marca de alto renombre, conocida a nivel mundial, la cual no sólo protege a vehículos, sino también prendas de vestir, objetos como llaveros y demás accesorios, entre otros productos.

Pueden ser marcas registradas pero también pueden ser marcas no registradas y si así fuera el caso, es decir que en algún país, no haya sido registrada esa marca, se reivindicará y ejercerá la titularidad basándose en que es una marca notoriamente conocida o de alto renombre, al nivel que exija la norma nacional aplicable- presentando a la oficina nacional competente las pruebas necesarias para acreditar lo manifestado y con ello se puede obtener el reconocimiento de la titularidad sobre la marca, dándole la calidad de marca notoriamente conocida o de alto renombre.

Con estas consideraciones, podemos concluir que la marca notoriamente conocida y la marca de alto renombre, gozan de un nivel excepcional de protección y por el hecho de ser tal, aun cuando no esté registrada ante la autoridad competente, se la debe proteger contra usos no autorizados de terceros los cuales, podrían **por ejemplo** intentar aprovechar del valor especial que ha obtenido, registrándole como suya, o usándola. El uso de la notoria, la publicidad que se le ha dado y el valor que esta ha obtenido deben beneficiar a la persona sea natural o jurídica que lo obtuvo.

Una marca notoriamente conocida es la marca “Real” que sirve para distinguir a los atunes y sardinas enlatadas, y una marca de alto renombre es la marca “Coca-Cola” que sirve para distinguir a las gaseosas, si realizamos un análisis con las definiciones impartidas anteriormente, nos damos cuenta que la marca “Real” para una persona que no sea consumidora de aún o sardina no es conocida, al contrario de la marca “Coca-Cola”, la cual es conocida a nivel mundial sea o no el público consumidor de gaseosa.

2.5 Marcas colectivas y de certificación

2.5.1 Marcas colectivas

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en el artículo 180, encontramos la definición de la **marca colectiva**, el cual nos dice:

“Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.”

Jorge Otamendi nos dice:

“ La marca colectiva, como su nombre lo indica es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la puedan utilizar. Este uso puede efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso de esa organización⁴⁰.”

⁴⁰ OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Cuarta Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 21.

Entonces podemos decir que la marca colectiva es un signo que es de propiedad de colectividades industriales, de varios empresarios, de una organización, de una cooperativa, quienes como titulares, establecerán las reglas de uso de la misma, para la identificación de sus productos o servicios, pero la marca que fue registrada puede ser usada por cualquiera de sus miembros.

Debe existir una autoridad en la asociación de productores, en las colectividades de empresarios etc, que vigile el buen uso de la marca colectiva y sobre todo del cumplimiento de las condiciones establecidas en los estatutos de la asociación, colectividad etc.

2.5.2 Marcas de certificación

Con respecto a las **marcas de certificación**, son signos que garantizan a los consumidores que el producto en el que están interesados cumple con unos estándares de calidad previamente definidos por su titular.

- Según Jorge Otamendi “la marca de certificación es el signo que puede aplicarse sólo a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde luego, este control será impuesto por el titular de la marca que permitirá que sea usada por todos aquellos que respeten las normas por él impuestas.”⁴¹

- Luis Eduardo Bertone señala que “un efecto jurídico de las marcas de certificación o de calidad es el poder hacer nacer una responsabilidad frente a los terceros adquirientes de los bienes identificados con tales marcas, si esos bienes no reúnen los requisitos de calidad establecidos y que se han puesto en el conocimiento del público.”⁴²

⁴¹ OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Tercera Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 1999, págs.. 21 y 22

⁴²BERTONE, Luis Eduardo, “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta, Segunda Edición, Buenos Aires, Argentina, 2003, pág. 326

Esta marca también es conocida como marca de garantía. Al respecto, María Luisa Llobregat Hurtado señala que “una marca de garantía es todo signo susceptible de representación gráfica (.....), pero que tiene la peculiaridad de ser utilizado por una pluralidad de empresarios bajo la autorización del titular de la marca, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica la marca, como su nombre lo indica, cumple con los requisitos comunes que en especial conciernen a la calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación de servicio.”⁴³

2.5.3 Diferencias:

Por último podemos mencionar que existen diferencias entre las marcas colectivas y las marcas de certificación o de garantía que son las siguientes:

- **Las marcas colectivas deben ser solicitadas por asociaciones, colectividades industriales, organizaciones etc, y las marcas de certificación o de garantía puede ser solicitadas por cualquier persona.**

- **Las marcas de certificación o garantía, garantizan la calidad del producto o servicio de acuerdo a estándares de calidad, a reglamentos etc que garantizan la calidad que es un buen producto o servicio, las marcas colectivas solo identifican que el producto o servicio viene de una determinada organización de empresarios, asociaciones etc pero sin garantizar su calidad.**

⁴³ LLOBREGAT HURTADO , María Luisa, “Temas de Propiedad Industrial”, Colección Estudios, La Ley, Madrid, España, 2002, págs. 121 y 122.

2.6 Marca de reserva y marca defensiva

Aldo Cornejo, nos da la definición de **marcas de reserva** como: “aquellas que registran las personas naturales o jurídicas, para su posterior uso.”⁴⁴

Y dice de las **marcas defensivas** que: “son aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares.

Consideremos el siguiente ejemplo:

MARCA PRINCIPAL (Que se desea proteger)	CRUSH
MARCA DE DEFENSA	BRUNCH GRESH

De este modo, hay muchas menos posibilidades que una marca parecida a la marca principal, pueda ser usada o registrada, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta a las dos marcas de defensa.”⁴⁵

Luis Eduardo Bertone al respecto nos dice que, marcas defensivas: “son las registradas no con el propósito de utilizarlas para identificar productos o servicios, **sino a fin de impedir que otros puedan utilizarlas, protegiéndose así la capacidad distintiva de ciertas marcas que sí son utilizadas comercialmente**

Pueden distinguirse dos tipos de marcas defensivas.

⁴⁴ CORNEJO G., Aldo, “Derecho de marcas”, Cultural Cuzco Editores S.A., Lima, Perú, 1992, pág. 71.

⁴⁵ CORNEJO G., ALDO, ob.cit., págs.71 y 72

Unas son las que resultan idénticas a las marcas que se busca proteger, registrándose en otras clases, a fin de impedir que otros titulares adquieran derechos sobre tales registros. Un segundo tipo está formado por las marcas que el titular de la marca defendida considera como confundibles a ésta última.

Y con respecto de la marca de reserva, señala que: estas marcas se encuentran registradas a fin de ser utilizadas con su propósito distintivo a partir de un plazo, determinado o no, posterior a tal registro. Su nombre se deriva del hecho que constituyen una reserva de signos que serán empleados comercialmente según lo requieran las necesidades del titular.⁴⁶ (El subrayado y negrilla son nuestros)

Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano nos habla en su obra “Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico” sobre las marcas de reserva y de defensa y al respecto nos dice que:”

“Por su función en la estrategia empresarial, las marcas pueden ser de reserva. Cuando una empresa lanza al mercado muchos productos no puede esperar a tener ya el producto terminado para empezar a buscar la marca, porque en ocasiones no es fácil encontrar una marca, y habría que demorar el lanzamiento del producto al mercado. Por ello las empresas que lanzan nuevos productos, tienen una cartera de marcas en reserva que van utilizando según les va siendo necesario **para lanzar productos al mercado.**

Se habla también de las marcas de defensa. Cuando una marca cobra una cierta importancia, la empresa trata a menudo de conseguir marcas que son realmente derivadas o marcas con unas denominaciones próximas a la de la marca que ella tiene protegida con el fin de crear un cinturón de protección más amplio. Por ejemplo, si hay una marca que se llama “dens”, puede pensarse en solicitar “ neo-dens”, “ superdens” para evitar que otros

⁴⁶ BERTONE, Luis Eduardo, “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta, Segunda Edición, Buenos Aires, Argentina, 2003, págs.320, 321 y 323

competidores lleguen a conseguir marcas que se acerquen a la marca protegida.”⁴⁷ (El subrayado y negrilla son nuestros)

Existe un riesgo al poseer marcas de reservas y marcas defensivas, si bien por un lado se protege a la marca principal, por otro si éstas marcas de reserva y marcas defensivas no son usadas y puestas en el mercado en uno de los Países Miembros, por su titular, un licenciatario o una persona autorizada, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, con los productos o servicios a los cuales brindan protección, pueden ser objeto de una acción de cancelación del registro de la marca, la cual puede ser concedida por la oficina nacional competente si hay una solicitud de persona interesada, tal como lo manifiesta el art 165 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones.

Esta acción de cancelación de la marca no podrá ser favorable a la persona que la solicitó, si el titular de la marca objeto de la acción demuestra que no la usó por fuerza mayor o caso fortuito, entre otros.

⁴⁷ BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, Alberto, “ Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, España, 2002, pág 68.

CAPÍTULO III

3. EL REGISTRO DE LA MARCA

3.1 REQUISITOS DE FONDO DEL SIGNO

El signo que será objeto de registro para ser considerado como marca después de la resolución emitida por la autoridad competente (IEPI), deberá contener con los siguientes requisitos de fondo:

3.1.1 DISTINTIVIDAD

La distintividad es un requisito que deben cumplir los signos para ser considerados como marcas, como lo demostraremos en las siguientes citas:

- La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones referente al Régimen Común de Propiedad Intelectual, en el Título de las Marcas, Capítulo De los Requisitos para el Registro de las Marcas, art. 134 nos dice:

“ A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.” (las negrillas y el subrayado son nuestras).

- La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, en el Capítulo VIII De las Marcas, Sección 1ª. De los requisitos para el registro, art. 194 nos dice:

“ Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.” (las negrillas y el subrayado son nuestras).

Beatriz Bugallo Montaña señala que:

“La distintividad, de todas maneras, debe calificarse en cuanto a los productos o servicios que se relacionan con el signo, dando lugar a la formulación del **principio de especialidad**, el cual significa que el signo que constituye la marca se limita al uso para los objetos sean productos o servicios determinados en la solicitud”⁴⁸ (el subrayado y la negrilla son nuestras)

Por lo tanto la distintividad de la marca sólo, y recalco sólo, la deben tener respecto de los productos o servicios que se detallaron en la solicitud, en el caso de Ecuador en el formulario único de registro de signos distintivos otorgado por el IEPI, según el principio de especialidad. Con respecto a este principio podemos citar lo siguiente:

“Principio de especificidad (o especialidad).

Existe también una limitante de orden intelectual: las marcas se registran en una clase específica.

El principio de especificidad es inherente a la marca. Como dice Fernandez-Nóvoa, «la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.» Cada marca naturalmente hace relación a un producto. En otras palabras, es de la naturaleza que una marca proteja un producto o servicio determinado.

La consecuencia más palpable de éste principio es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en diferentes campos. Por ejemplo, el registro de una marca destinada a proteger pasteles no impide el registro de otra que proteja herramientas electromecánicas. Si los productos son diferentes, naturalmente las marcas también lo serán.

*Sin embargo, este principio de ninguna manera puede desentenderse del siguiente. Sin el principio de la no confusión, el principio de la especialidad carecería de su mismo fundamento. Consideramos que un adecuado balance entre ambos principios pacificará algunos desatinos que se dan en la jurisprudencia y en ciertas legislaciones.”*⁴⁹

⁴⁸ BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, 2006, págs.70 y 71

⁴⁹ <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html>

- La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN, señala sobre el tema que:

“el signo será distintivo cuando por si solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde ese condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre el signo y producto existe una menor relación. El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persiguen con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor como facultad para exigir , por la distintividad, que producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho”⁵⁰ (el tipo de letra cursiva es nuestra)

Este, -según la opinión de muchos tratadistas, que también compartimos- es la **principal característica o el principal requisito que los signos deben tener para llegar a ser marca, ya que con éste elemento es lo que logrará identificar a un producto o a un servicio de otro en el mercado**, para que los consumidores sepan cual es su producto preferido y no exista confusión en ello.

Al usar la imaginación, creatividad y la fantasía se puede lograr signos distintos de los demás, usando palabras, gráficos, frases o mezclando éstos, con lo cual

⁵⁰ Proceso 27-IP-95 Y 12-IP-96 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

se lograría una diferenciación de los productos o servicios que sean ofertados por las personas. Esto les dará la llamada “CAPACIDAD DISTINTIVA”.

3.1.2 SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Es un requisito esencial que los signos deben cumplir para ser catalogados como marcas, como lo señala el art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que trata del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana y los autores citados en la definición de la marca que se hizo anteriormente. El signo que no sea susceptible de ser representado gráficamente, es decir, que no sea percibido visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud, no podrá llegar a ser considerado como marca.

La representación gráfica del signo que esté en cuestión, sirve a efectos de los exámenes, publicación y como consulta pública que se realiza en la oficina nacional competente para el registro de la marca.

Se debe tratar de que los componentes sean apreciados a plenitud por el consumidor, y que éste no se olvide del signo para que así acuda por los productos o servicios ofertados, los solicite.

3.2 REQUISITOS DEL SOLICITANTE

3.2.1 Quién puede solicitar el registro

Cualquier persona sea natural o jurídica que tenga deseo de ofertar productos o servicios en el mercado y quiera distinguirlos de los demás competidores. El solicitante no necesita cualificación alguna dado que sus productos o servicios

serán “comercializados”, sin necesidad de ser comerciante, y por lo tanto esto no lo especifica la ley como un requerimiento específico.

Por otro lado no hay distinción entre si las personas que solicitan el registro de una marca son nacionales o extranjeros.

En el caso de las personas jurídicas, actuarán por medio de su representante legal, demostrando con los respectivos documentos sus calidades.

3.2.2 El interés

Jorge Otamendi señala que “El interés será difícil de probar al momento de presentar una solicitud, pero no por ello debe considerárselo inexistente.

Por esto, el criterio para definir el interés no debe ser escrito, bastando para satisfacerlo la intención de usar la marca o bien el carácter defensivo de la misma

Tiene interés legítimo aquel que registre una marca con la real intención de usarla, pero no de venderla o especular con ella, o que lo haga con fines defensivos.”⁵¹

El interés se lo supone que ya si el empresario o las personas, sean naturales o jurídicas, deciden registrar una marca y enmarcarlas dentro de una de la clasificación del Arreglo de Niza, es porque tienen el deseo o interés legítimo de ofertar un determinado producto o servicio en el mercado y lograr que se identifique el mismo con la marca registrada, para que llame la atención de los consumidores.

⁵¹ OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Tercera Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 133 y 135.

Se necesita probar que hay un interés legítimo únicamente en el momento de presentar oposiciones (de las que se tratará posteriormente) y no el momento de solicitar el registro de una marca.

3.3 TRÁMITE DE REGISTRO DE LA MARCA

3.3.1 Presentación de la solicitud

Para presentar la solicitud de registros de la marca ante la autoridad competente, que en el Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, primero se debe obtener un formulario de registro de signos distintivos en las oficinas de la institución, o descargarlo de la página web del IEPI (www.iepi.gov.ec). En este formulario el solicitante deberá detallar la información del signo y sus datos personales y firmarlo con su abogado patrocinador, además se deberá acompañar al mismo la copia de la cédula o pasaporte de quien sea el solicitante de la marca. En el caso de ser el representante legal de una persona jurídica se acompañará su respectivo nombramiento inscrito en el Registro Mercantil o en el caso de ser apoderado, acompañar el respectivo poder, y el pago de la tasa correspondiente.

Nota:

1. En el caso del signo ser mixto o puramente gráfico, deberá además de lo mencionado 6 etiquetas que contengan el signo a ser objeto de registro.
2. En el caso que exista un registro previo en otro país y se desea reclamar el derecho de prioridad, el cual se explicará más adelante, se deberá adjuntar el documento que pruebe ello.

Al tener todos estos documentos se debe acudir a la oficina matriz del IEPI (D.M. de Quito) para la recepción de los mismos, para lo cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial establecerá el día y hora de la misma,

además del número guía que servirá para realizar el seguimiento del trámite, el cual deberá ser continuo y sucesivo

Nota: Cabe mencionar que a más de la oficina matriz ubicada en la ciudad de Quito, existen dos Subdirecciones Regionales, la una en la ciudad de Cuenca la otra en la ciudad de Guayaquil.

3.3.2 Pago de tasas

Junto con la presentación del formulario de solicitud de registro de la marca se realizará el pago de un valor de establecido por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el cual servirá para la autosuficiencia financiera del IEPI, el pago de sus empleados por la atención brindada al público etc.

Este pago de tasas se lo debe realizar en virtud de lo señalado en el artículo 368 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, donde se señala lo siguiente:

“Tasas.- Se establecerán tasas por los siguientes actos y servicios:

- a) La presentación de solicitudes de registro, inscripción o concesión de derechos;”⁵²

Y para la fijación de los valores de éstas tasas se tomará en cuenta lo dispuesto en el artículo 369 de la misma ley, el cual nos dice: “Las tasas establecidas en el artículo anterior serán fijadas por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) en salarios mínimos vitales generales, teniendo en cuenta los criterios de proporcionalidad de la

⁵² Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, de 19 de mayo de 1998, art 368

tasa con el costo del servicio y su eficiencia. Las tasas serán recaudadas y administradas por el IEPI.”⁵³

Al momento, el valor de la tasa para registro de una marca es de **CIENTO DIECISEIS DÓLARES AMERICANOS.**⁵⁴

3.3.3 Contenido de la solicitud y Requisitos de admisibilidad

Estos requisitos son analizados por la oficina nacional competente (en Ecuador, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI) y están contenidos en los artículos 139 y 140 de la Decisión 486 de la CAN, como se aprecia a continuación:

El artículo 139 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, al respecto establece: “El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) El requerimiento de registro de marca;
- b) El nombre y la dirección del solicitante;
- c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- e) La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;

⁵³ Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, de 19 de mayo de 1998, art 369

⁵⁴ Según lo establecido en la Resolución No. 003-2010-CD-IEPI del 06 de mayo del 2010

- f) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- g) La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
- h) La firma del solicitante o su representante legal.

A continuación el artículo de la Decisión 486 de la CAN que nos da los requisitos de admisibilidad:

Artículo 140.- Se considera como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

- a) La indicación que se solicita el registro de la marca;
- b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y,
- e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de estos requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.”⁵⁵

⁵⁵ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, R.O. 258, de 2 de febrero de 2001, art. 139 y 140.

Una vez revisados los requisitos de admisibilidad de la solicitud de registro de la marca, es importante recalcar, que si el solicitante cumple a cabalidad con lo solicitado el efecto será que su solicitud será aceptada a trámite y la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), certificará la fecha y hora en que se presentó la solicitud y le asignará un número de orden, con el cual se podrá realizar un seguimiento del proceso; pero si la solicitud no cumplió con alguno o todos los requisitos de admisibilidad, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no admitirá a trámite la solicitud, ni le otorgará fecha de presentación, en consecuencia, se entenderá como que nunca fue presentada.

3.3.4 Examen de requisitos formales

Este primer examen se lo realiza después de haber presentado la solicitud de registro del signo distintivo, y lo realiza la Dirección Nacional de Propiedad Industrial o sus delegados del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Consiste en revisar si el contenido formal de la solicitud es el correcto según lo dispuesto en las normas jurídicas aplicables (Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana y su reglamento, entre otras).

Este examen se lo realizará dentro de los quince días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. Si la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, o sus delegados, encuentran que la solicitud no cumple con los requisitos formales, notificará al solicitante de ello para que dentro de los sesenta días siguientes a la notificación corrija los errores cometidos por los cuales la Dirección Nacional de Propiedad Industrial o sus delegados le notificaron, si subsana se continuará el trámite y si no la Dirección Nacional Propiedad Industrial o sus delegados no le asignará fecha/hora de presentación. Se la tendrá por **NO PRESENTADA**.

3.3.5 Modificación de la solicitud inicial

La Ley de Propiedad Intelectual regula éste punto y en su artículo establece que:

“El solicitante de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial en cualquier estado del trámite, antes de su publicación, únicamente con relación a aspectos secundarios.

Así mismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios especificados. Podrá también ampliar los productos o servicios, dentro de la misma clase internacional, hasta antes de la publicación de que trata el artículo 207.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá, en cualquier momento de la tramitación requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

En ningún caso podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo.”

Como podemos ver, solo se puede realizar una modificación a la solicitud inicial respecto de aspectos secundarios, como por ejemplo si hay un error al escribir el nombre del solicitante -sea persona natural o jurídica-, datos en la descripción, etc, y todo esto se lo puede hacer antes de la publicación de la cual hablaremos a continuación.

3.3.6 Publicación

Si la solicitud cumple con todos los requisitos formales y es aprobada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, o sus delegados, ésta, ordenará su publicación por una sola vez en la Gaceta de Propiedad Intelectual según lo

manda el artículo 207 de la Ley de Propiedad Intelectual, para dar publicidad a la pretensión jurídica recogida en la solicitud y que terceros que tengan legítimo interés, hagan valer sus derechos. (Al referirnos a legítimo interés o interés legítimo, vale mencionar la cita que realiza Carlos Fernández-Nóvoa, en cuanto al análisis hecho por el profesor Botana Agra y nos dice:

“Al analizar el significado de la expresión “interés legítimo” que figura en el art. 56 de la Ley de Marcas⁵⁶, BOTANA AGRA opina que bajo esta expresión << hay que comprender el interés de los fabricantes y comerciantes concurrentes..., el interés de los titulares de marcas registradas y, de forma más difusa pero no menos real, los intereses del público de los consumidores y del propio sistema jurídico de marcas>>⁵⁷

Entonces si en la Gaceta de Propiedad Intelectual se publica una marca parecida a una marca ya registrada, que protege determinados productos o servicios en una determinada clase internacional, el interés legítimo del titular de esa marca está en hacer valer los derechos conferidos por ser el titular de la misma ya que si no lo hace, éstos pueden ser afectados de una forma en que podría existir confusión entre el público.

La Gaceta de Propiedad Intelectual circula usualmente los últimos días de cada mes, y se la puede adquirir en el IEPI ya sea en medios electrónicos o físicos (papel).

La publicación que circula por medio de la Gaceta de Propiedad Intelectual contiene los siguientes datos:

⁵⁶ Vid. BOTANA AGRA, loc. Cit., p.6, columna central. BOTANA AGRA, destaca asimismo que en la Sentencia de 5 de abril de 1994 << se manejaron conceptos e ideas que pueden tener su enmarque adecuado en los supuestos relativos a la legitimación para ejercitar la acción de nulidad del registro de la marca con base en que este registro está incurso en alguna de las prohibiciones del art. 12 de la Ley (por causa de confusión)>>

⁵⁷ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “ Tratados sobre Derecho de marcas”,Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, España, 2001, pág. 506 y 507.

- Signo de la solicitud (por ejemplo si es una marca mixta, denominativa, figurativa etc.)
- La denominación de la marca y si es mixta se publica la denominación de la marca seguido de las palabras + gráfico, + logotipo, según la solicitud, o si es solo una marca figurativa, solo se publica la palabra: diseño.
- Se señala si es marca de fábrica (producto) o de servicios.
- El país de origen
- Clase internacional
- Fecha de presentación de la solicitud
- Número guía al trámite para el seguimiento
- Nombre de la persona jurídica o persona natural solicitante, si es persona jurídica, primero va el nombre de la misma y abajo se publica el nombre del representante legal.
- Productos o servicios que la misma amparará o protegerá.

Nota: en las marcas figurativas o mixtas al lado izquierdo de la descripción que mencioné se publica también el logotipo o diseño, previamente adjuntado por el solicitante en el formulario.

3.3.7 Oposición

Una vez que la oficina nacional competente, en el caso de Ecuador la Dirección Nacional de Propiedad Industrial haya realizado la publicación de la solicitud de registro de la marca, empieza a correr un plazo de 30 días con el objeto de que persona que tengan un interés legítimo y quieran hacer valer sus derechos para que éstos no sean afectados, presenten una oposición a esa solicitud de registro de marca, con respecto la normativa nos dice lo siguiente:

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, al referirse a la oposición a la solicitud de registro de una marca, señala:

“ Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los

Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.”

- El artículo 208 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, con respecto a la oposición y establece que:

“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra el registro solicitado. **Quien presuma tener interés legítimo para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de**

treinta días hábiles para presentar la oposición.⁵⁸ (El subrayado y negrilla son nuestros)

Si una persona natural o jurídica registró una marca, tiene que estar pendiente de las publicaciones hechas por el IEPI en la Gaceta de Propiedad Intelectual para en el momento de detectar que alguien pretende registrar una marca que tenga similitudes con el signo de de su propiedad presentar la respectiva oposición dentro del plazo establecido por la ley.

Si se llegara a presentar una oposición al registro de una marca, se debe justificar el interés legítimo en oponerse a esa marca con fundamentos válidos, como por ejemplo haber registrado una marca parecida; las oposiciones temerarias son castigadas.

El interesado presenta una oposición para evitar que se generen confusiones entre los consumidores y público en general oponiéndose así a todo tipo de marcas que contengan similitudes con la de su propiedad y salvaguardar su derecho propio. El IEPI será quien califique la confusión que pueda generarse o no.

La oposición detiene el proceso administrativo hasta el momento que se retire la solicitud, se emita una resolución sobre el asunto, o se declare abandonada la oposición.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual informará a través de notificaciones, en el domicilio señalado por el solicitante, las oposiciones que se han presentado a la solicitud de registro de su marca, para que éste haga valer sus derechos.

⁵⁸ Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, de 19 de mayo de 1998, art. 208

Al presentar una oposición al registro de una marca se debe cancelar el valor de ciento setenta y seis dólares de los Estados Unidos de América, por concepto de la tasa.

3.3.8 Examen de registrabilidad

Este es el segundo examen que realiza la Dirección Nacional de Propiedad Industrial o sus delegados del IEPI, y podemos decir que en éste busca determinar si la marca es registrable; si cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Todo esto forma parte de éste segundo examen- **de fondo**- donde se tomará la decisión de conceder o negar el registro de la marca con argumentos enmarcados dentro del derecho aplicable.

3.3.9 Resolución administrativa

Esta resolución la expide el Director Nacional de Propiedad Industrial o sus delegados, debe ser motivada y en ella se concede o se niega el registro de la marca solicitada en base a los exámenes realizados (requisitos formales y registrabilidad) o si se presentaron oposiciones y éstas fueron rechazadas o aceptadas.

Para ello cabe recordar lo que nos dice el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva con respecto al acto administrativo en su art. 65 que dice “es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa”

El IEPI al emitir la resolución antes mencionada realiza una declaración unilateral cumpliendo con su función administrativa que se establece en la Ley de Propiedad Intelectual art. 346, y estos actos administrativos emanados del IEPI -como la concesión al registro de una marca- producirán efectos jurídicos

como el nacimiento de derechos sobre la marca para el solicitante, que desde ese momento será el titular de la misma y podrá oponerse a terceros que lesionen alguno de sus derechos obtenidos.

La resolución al ser un acto administrativo, puede ser objeto de recursos, los cuales serán nombrados más adelante.

3.3.10 Emisión del título de la marca

Este título es emitido como acto posterior a la resolución en la cual se concedió el registro de la marca y acredita formalmente el registro de la misma y la titularidad del derecho.

Y otro ejemplar se lo guardará en el archivo del departamento de signos distintivos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual para custodia del mismo.

3.3.11 Apelación de la resolución

Antes de tratar a profundidad éste tema, es importante como introducción revisar el artículo 344 de la Ley de Propiedad Intelectual que dice:

“ sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, en materia de procedimientos administrativos se aplicará el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.”; y el artículo 69 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva que nos habla de la impugnación a los actos administrativos el cual en su tenor nos dice lo siguiente:

“Todos los actos administrativos expedidos por los órganos y entidades sometidos a este estatuto serán impugnables o sede administrativa y judicial. La impugnación en sede judicial se someterá a las disposiciones legales aplicables.

En todo caso, quien se considere afectado por un acto administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de manera directa. No será necesario para el ejercicio de este derecho el que haya precedido reclamación, administrativa previa la misma que será optativa.”

Es importante señalar lo que manda el art. 294 de la Ley de Propiedad Intelectual, que nos habla DE LOS PROCESOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL y dice a su tenor literal que:

“ Serán competentes para el conocimiento de las controversias sobre esta materia, en **primera instancia**, las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado, y en **segunda instancia**, la sala especializada en dicha materia de la Corte Provincial respectiva.

Los **recursos de casación** que se dedujeren en esta materia serán conocidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia” (las negrillas con nuestras)

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) es una entidad que para los casos de impugnaciones a sus actos administrativos se regirá por lo establecido en el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (ERJAFE) y como lo dispone éste, se podrá impugnar por dos vías:

- La vía administrativa (ante el mismo IEPI)
- La vía judicial (ante las juezas y los jueces de lo Contencioso Administrativo como se detallará más adelante según los cambios efectuados por el Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Registro Oficial No. 544 del Lunes 09 de Marzo del 2009)

Como se señala en el artículo respectivo antes mencionado, no es necesario agotar todos los recursos en la vía administrativa para acudir a la vía judicial. Si el interesado quiere puede directamente acudir a la vía judicial.

VIA ADMINISTRATIVA:

El artículo 344 de la Ley de Propiedad Intelectual señala:

“Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, en materia de procedimientos administrativos, se aplicará el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.”

En la vía administrativa el interesado podrá hacer uso de tres recursos los cuales están señalados en el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (ERJAFE) en los artículos que señalaré a continuación con su respectivo contenido:

“Art. 174.- **Recurso de reposición**. Objeto y naturaleza.

1.Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en reposición ante el mismo órgano de la administración que los hubiera dictado o ser impugnados directamente en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración.

2.Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directo del administrado.

Art. 175.- Plazos.

1.El plazo para la interposición del recurso de reposición será de 15 días, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de dos meses y se

contará, para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso - administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

2.El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de dos meses.

3.Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse el recurso de apelación, o la acción contencioso - administrativa, a elección del recurrente.

Art. 176.- **Recurso de apelación.** Objeto.

1.Las resoluciones y actos administrativos, cuando pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. El recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que medie reposición o también podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición. De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior alguno en la vía administrativa.

2.Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos del administrado.

Art. 177.- Plazos.

1.El plazo para la interposición del recurso de apelación será de 15 días contados a partir del día siguiente al de su notificación. Si el acto no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará, para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su

normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

2.El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se entenderá favorable el recurso.

3.Contra la resolución de un recurso de apelación no cabrá ningún otro recurso en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos aquí establecidos.

Art. 178.- **Recurso extraordinario de revisión.**- Los administrados o los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurren alguna de las causas siguientes:

a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas;

b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate;

c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y,

d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme.

El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos.

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en este artículo.

El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberán pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.”⁵⁹ (las negrillas y los subrayados son míos).

Con respecto a lo que señala la Ley de Propiedad Intelectual, para confirmar lo antes citado y sobre todo para saber ante quién presentar los recursos para impugnar los actos administrativos emitidos por los Directores Nacionales cabe citar el **artículo 357** de la ley antes mencionada, el cual trata de los recursos y nos dice:

“Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los Directores Nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos:

⁵⁹ Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, R.O.536, de 18 de marzo de 2002.

- **Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;**
- **Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,**
- **Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.**

La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los Directores Nacionales.

Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa.

Las juezas y jueces de lo Contencioso Administrativo podrán suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido, en caso que dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.”⁶⁰ (Las negrillas son nuestras)

Al presentar un recurso de administrativo de reposición se debe cancelar una tasa al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América, por un recurso administrativo de apelación y un recurso extraordinario de revisión el valor de la tasa es de ciento noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América.

VIA JUDICIAL

La persona interesada, al optar por ésta vía, deberá hacerlo ante las juezas y jueces de lo Contencioso Administrativo según donde se encuentre y deberá

⁶⁰ Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, de 19 de mayo de 1998, art 357 (con reforma incluida en el Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el Registro Oficial No. 544 del Lunes 09 de Marzo del 2009)

regirse a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana con las reformas incluidas por el Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Registro Oficial No. 544 del Lunes 09 de Marzo del 2009 y Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en Registro Oficial No. 338 de fecha 18 de marzo de 1968, la cual los habla de los recursos contenciosos administrativos y nos dice en su artículo 1 lo siguiente:

“ El recurso contencioso - administrativo puede interponerse por las personas naturales y jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho o interés directo del demandante”.⁶¹

Y en su artículo 2:

“También puede interponerse el recurso contencioso – administrativo contra resoluciones administrativas que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos en una ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carácter general, si con ésta se infringe la ley en la cual se originan aquellos derechos”⁶²

Y la misma ley menciona en su articulado de que en ésta vía se puede usar dos tipos de recursos, para algunos tratadistas acciones, los cuales son:

- El recurso de plena jurisdicción o subjetivo
- El recurso de anulación u objetivo

El recurso de plena jurisdicción o subjetivo se lo plantea cuando un derecho del actor ha sido transgredido (negado, no reconocido o desconocido) por el acto

⁶¹ Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en Registro Oficial No. 338 de fecha 18 de marzo de 1968

⁶² Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en Registro Oficial No. 338 de fecha 18 de marzo de 1968

administrativo impugnado de forma total o parcial y lo que se quiere obtener es que ese derecho sea reconocido y se subsanen los daños causado por la transgresión del derecho del actor.

Por otro lado el recurso de anulación u objetivo se lo propone cuando el acto administrativo impugnado ha violado o ha ido en contra de una norma jurídica objetiva, de materia administrativa y su plena vigencia es la motivación para que actor, pretenda la nulidad del acto administrativo impugnado ya que éste contendrá un vicio legal, por lo tanto va contra derecho.

Por esto, se puede decir que éstos dos tipos de recursos o como dije antes para algunos tratadistas acciones, se diferencian en la finalidad en la que se proponen y en el término que tienen para proponerse ante las juezas y jueces de lo Contencioso Administrativo.

El recurso de plena jurisdicción o subjetivo, se lo podrá presentar con un término de noventa días contados a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo impugnado.

El recurso de anulación u objetivo, se lo propondrá hasta un plazo de tres años en los casos que sean materia del recurso mencionado y en los casos de materia contractual y otras que sean de competencia de las juezas y jueces de lo Contencioso Administrativo, se podrá presentar el recurso de anulación hasta un plazo de cinco años según lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa vigente y las reformas a la Ley de Propiedad Intelectual codificada, hechas por el Código Orgánico de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial No. 544 del Lunes 09 de Marzo del 2009.

Cabe señalar que la sentencia expedida por cualquiera de las juezas y jueces de lo Contencioso Administrativo es apelable en segunda instancia ante la sala especializada en dicha materia de la Corte Provincial respectiva y a la

sentencia de ésta, si así lo necesitare alguna de las partes podrá interponer un recurso extraordinario de casación ante la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia o una Acción de Protección ante la Corte Constitucional de acuerdo al conflicto o transgresión de derechos que se presenten.

Es importante citar a la Sentencia de la Corte Constitucional No. 002-09-SCN-CC. Del 29 de Julio de 2009, publicada en el Registro Oficial No. 651 del 07 de Agosto de 2009, que dice:

“Sentencia:

- 1. Declarar que el contenido del art. 294 de la Ley de Propiedad Intelectual (reformado por la Quinta Disposición Reformatoria, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial), que deroga la anterior Décima Disposición Transitoria de la Ley de Propiedad Intelectual, no contradice ni vulnera el derecho a recurrir los fallos o resoluciones, consagrado en el artículo 76, numeral 7, literal m de la Constitución de la República;*
- 2. Disponer que las juezas y los jueces que conforman actualmente los Tribunales Distritales de los Contencioso Administrativo, en aplicación de la Cuarta Disposición Transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial, resuelven las acciones sometidas a su conocimiento, de conformidad con el régimen y competencias establecidos antes de la vigencia de este cuerpo normativo, hasta que el nuevo Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, designe los jueces de primera y segunda instancia en las causas relacionadas con propiedad intelectual.”*

3.3.12 Vigencia

Una vez realizado el proceso de registro de la marca ante la autoridad competente, el titular del registro de la marca ejercerá su derecho exclusivo durante un período de **DIEZ AÑOS**, los cuales serán contados a partir de la fecha de su concesión según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana y el artículo 152 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Este registro tiene su vigencia sin necesidad que el titular pruebe que esté haciendo uso de la marca, el registro entrará en vigor al terminar el proceso de registro con la resolución favorable, la emisión del título de propiedad de la marca y por los diez años que establece la ley, así el titular de la misma no haga uso de la marca en productos o servicios si no desea.

Sin embargo, es recomendable que el titular de la marca dé uso a la misma ya que puede haber una posible solicitud de cancelación del registro por alguna persona natural o jurídica que tenga interés y demuestre que sin motivo justificado no se ha dado uso a la marca.

3.3.14 Renovación

La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial en su artículo 153 señala:

“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 registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.”⁶³

- La Ley de Propiedad Intelectual nos habla de este punto y nos dice en su artículo 213 que:

“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 la 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”⁶⁴

La ley es muy clara en este punto y para realizar la renovación de la marca, su titular deberá pedir el formulario respectivo para la renovación de la marca en el IEPI o descargarlo de su página web (www.iepi.gov.ec), llenarlo y firmarlo conjuntamente con su abogado patrocinador.

Es muy importante señalar que la renovación oportuna, cumpliendo con los plazos establecidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, surte efecto *IPSO IURE*, es decir,

⁶³ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, R.O. 258, de 2 de febrero de 2001.

⁶⁴ Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, de 19 de mayo de 1998, art. 213

que la consecuencia jurídica es la renovación inmediata de la marca, sin necesidad de que ocurra un hecho o acto, sino por el mismo derecho que posee el titular de la marca a renovar la misma, amparado en la normativa jurídica.

En éste formulario se deben llenar datos como datos del solicitante, representante legal o apoderado que solicitan la renovación, denominación de la marca, el número del título de registro original, quién es el titular actual su domicilio y lugar para las notificaciones posteriores más las firmas, entre los más importantes.

Con éste formulario se debe realizar un pago de una tasa de ciento dieciséis dólares de los Estados Unidos de América y una vez que se conceda la renovación por medio de una resolución se realizará un pago de una tasa por veinte y ocho dólares por la emisión del título renovado.

Si el titular de la marca en el tiempo establecido por la Ley no realizó la renovación de la marca, la misma caducaría y el titular perderá los derechos que obtuvo sobre la misma, por eso es importante no dejar para el tiempo de los seis meses antes o seis meses después de la fecha de expiración del registro de la marca que se indicó anteriormente.

Se puede renovar la marca, sucesivamente por los períodos de diez años por cada renovación.

CAPÍTULO IV

4. DERECHOS QUE CONFIERE LA MARCA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-98, manifiesta que: “el derecho exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina competente”⁶⁵

En el Ecuador la oficina competente es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

En el Ecuador la Propiedad Intelectual tiene un sistema registral, y por medio del registro nacen los derechos sobre una marca. El registro tiene entonces efecto constitutivo de derecho.

Alberto Casado Cerviño menciona que: “el titular goza de un derecho exclusivo para aplicar un signo distintivo a unos productos o servicios, diferenciándolos de los productos o servicios de otros empresarios, y protegiéndolos frente a los terceros que deseen usar dicha marca indebidamente.”⁶⁶

A continuación se analizará rápidamente los principales derechos:

⁶⁵ Proceso 20-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

⁶⁶ CASADO CERVIÑO, Alberto, “Derecho de marcas y protección de los consumidores”, Editorial Tecnos, Madrid, España, 2000, pág. 28

4.1 FACULTADES POSITIVAS:

4.1.1 Uso exclusivo

Con lo antes mencionado, podemos afirmar que éste derecho se lo adquiere luego de haber terminado el proceso de registro de la marca con la resolución favorable (como lo señala el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones) emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI en el caso de Ecuador, que es la oficina nacional competente. Con éste derecho el titular o propietario de marca podrá con carácter exclusivo usar esa marca para los productos o servicios que ofertará en el mercado. Pero recalco solo el titular de la marca sea persona natural o jurídica podrá hacer uso de la marca registrada, nadie más sin el consentimiento de éste.

Este derecho de uso exclusivo no podrá exceder, o ir más allá, de los productos protegidos en el registro de la marca – o confundiblemente similares-, según el principio de especialidad; el titular de la marca podrá hacer un uso exclusivo o explotación del nombre, palabra, figura, signo, forma etc. que registró e introducir sus productos o servicios que ofertará en el mercado con el signo que registró para que así se diferencien de los de su competencia, distinguiendo así el público consumidor la calidad, el prestigio y la presencia de su marca. Con esto se llega al vínculo signo – objeto.

4.1.2 Disponer de la propiedad de la marca

El titular gozará del dominio sobre la marca y podrá usarla, gozar de sus frutos o disponer de la misma ya sea vendiéndola, cediéndola, dando licencias, franquicias sobre los productos o servicios de la misma, etc., todo depende de lo que al titular de la marca le convenga, para satisfacción suya.

En el momento de haber una transferencia o cesión de la marca, ésta se registra en el título de la marca que reposa en los archivos del INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, para que sea de conocimiento público, y el acto sea válido frente a terceros.

La marca es un bien y como tal debe tener un dueño que disponga de ella a su gusto y voluntad, ya que detrás está un valor adquirido por el paso del tiempo de la misma, o una reputación la cual puede ser o no aprovechada por otras personas, con buena o mala fe.

4.2 FACULTADES NEGATIVAS

4.2.1 Actuar contra terceros

En el caso de que alguien haya violado el derecho de uso exclusivo de la marca registrada y haya hecho uso de la misma, el titular de la marca podría hacer uso del llamado **IUS PROHIBENDI ERGA OMNES** el cual es el derecho de actuar contra todo tercero, en el momento en que éstos sin su consentimiento han dado uso a la marca registrada por el titular, con signos idénticos o similares en productos o servicios para los que la misma fue registrada, ya que esto vulnera sus derechos y causa confusión en el consumidor.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, señala en sus artículos 155 y 156 lo siguiente:

“ Artículo 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.

Artículo 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.”

- La Ley de Propiedad Intelectual manifiesta en su artículo 217 que:

“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 producto 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.”⁶⁷

(La negrilla y el subrayado es mío)

Finalmente, se puede decir que éste es un derecho absolutamente necesario e indispensable respecto de las marcas, teniendo como referencia que para el mantenimiento de un negocio se necesita de mucho esfuerzo intelectual, esfuerzo físico, creatividad y, a más de esto, se tienen varios gastos económicos que no se puede permitir que se pierdan por el uso de mala fe de otra personas que quieran en algunos casos, aprovecharse del prestigio de una marca ajena, por lo que el titular debe estar atento para oportunamente hacer valer y respetar éstos derechos.

Pero existen también **LIMITACIONES AL IUS PROHIBENDI**, las cuales analizaremos a continuación:

- La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, señala que:

“Artículo 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;

⁶⁷ Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, de 19 de mayo de 1998, Art, 217

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.

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.

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.

Artículo 159.- Cuando en la Subregión 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 caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

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.

Artículo 160.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto”.

Con lo que llegamos a la conclusión de que el derecho de oponerse a terceros es limitado en la medida en que éstos podrán utilizar en el mercado el propio nombre de la marca, domicilio o seudónimo, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, valor, calidad, cantidad, época o lugar de origen de sus productos o servicios, entre otras características de éstos, con distintos fines, sean éstos publicitarios, para venta, entre otros, sin consentimiento del titular

de la marca, siempre y cuando se lo haga de buena fe y no constituya uso a título de la marca.

4.3 Derecho de prioridad

En el Convenio de París se señala que “quien hubiere depositado regularmente una solicitud de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión, o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en otros países, de un derecho de prioridad durante el término de seis meses. El plazo comienza a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud.”⁶⁸

En el artículo 200 de la Ley de Propiedad Intelectual encontramos lo siguiente sobre el Derecho de prioridad:

“La primera solicitud de registro de marca válidamente presentada en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina, del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, de otro tratado o convenio que sea parte el Ecuador y que reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que el previsto en el Convenio de París o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en el Ecuador. Dicha solicitud no podrá referirse a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud.

⁶⁸ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, art. 4 A) y C).

Igual derecho de prioridad existirá por la utilización de una marca en una exposición reconocida oficialmente, realizada en el país. El plazo de seis meses se contará desde la fecha en que los productos o servicios con la marca respectiva se hubieren exhibido por primera vez, lo cual se acreditará con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición.”⁶⁹

Jorge Otamendi lo llama también “derecho de prelación” y dice al respecto:

“En principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después”⁷⁰

Podemos decir entonces que el Derecho de prioridad lo tiene la persona natural o persona jurídica que presentó primero la solicitud de registro (*Prima in tempore, Prima in iure: primero en tiempo primero en derecho*), siempre y cuando los países sean suscriptores de los acuerdos, tratados o decisiones que señalen esto, o sus respectivas legislaciones lo hagan.

El derecho de prioridad se reconocerá con relación a solicitudes presentadas en las mismas condiciones.

⁶⁹ Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, de 19 de mayo de 1998, Art, 200

⁷⁰ OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Tercera Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 140.

CAPÍTULO V

5. FUNCIONES DE LA MARCA.

Antes de mencionar o enumerar las funciones de la marca, es importante resaltar que ésta es un instrumento valioso en el plano económico y en el mercado. Las funciones que cumple ayudan a que las personas naturales y jurídicas, se den un espacio y llamen la atención de los consumidores dentro de la gran gama de ofertas existentes, con el objeto de que el comercio se desarrolle de una manera transparente y se permita el desarrollo a pequeños y grandes empresarios, y del consumidor en general.

Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano señala que: “ La marca sirve para distinguir los bienes y servicios que produce, distribuye o presta la empresa.”⁷¹

5.1 FUNCIÓN DISTINTIVA

Para muchos tratadistas y como se mencionó anteriormente en el tema de la distintividad, ésta es la función más importante que desarrolla la marca: la de identificar los productos y servicios que son ofertados por las personas naturales o jurídicas y distinguirlos de otros. En cualquier libro, en cualquier fallo de cualquier tribunal, o cualquier resolución administrativa, siempre se encontrará que ésta es la función que más se destaca, dado que se le considera como la función principal de la marca.

La marca desempeña “una función preponderante en la sociedad, pues al distinguir determinados artículos o productos; constituye a la vez un instrumento de protección, no solo para sus dueños sino también para los

⁷¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, “ Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, España, 2002, pág. 22.

competidores, de modo tal que llega a ser, cierta manera, la base de un acuerdo tácito de lealtad comercial entre industriales o comerciantes y consumidores”.⁷²

Se cumple la función de distinguir a los productos y a los servicios con el objetivo, o propósito, de que se de una instrumentalización a la oferta en el mercado.

Jorge Otamenti manifiesta al respecto en su obra “Derecho de Marcas” que :

“ La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir o producto o un servicio, de otros. Si bien el saber quien es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, éste dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto”.⁷³

Concluiremos señalando que si un signo no cumple con la función de diferenciar de productos y servicios, no podrá constituirse y ser registrada como marca, por tanto, la marca deberá distinguir con productos o servicios de la misma especie, lo que permitirá que estén en igualdad de condiciones, y el consumidor no los confunda.

5.2 FUNCIÓN INDICADORA DE ORIGEN EMPRESARIAL

Menciona Beatriz Bugallo al referirse a la función indicadora de la procedencia empresarial que “la marca desempeña una función informativa, en cuanto comunica a los consumidores que todos los productos portadores de la misma

⁷² LEDESMA, Julio C., “Función Social de las Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Argentina, 1953, pág. 21

⁷³ OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Tercera Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 10

marca han sido producidos o distribuidos por una misma y determinada empresa.”⁷⁴

Alberto Casado Cerviño, a su vez, se refiere en su obra “ Derecho de Marcas y protección de los consumidores” a la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos y servicios y manifiesta que: “ El consumidor tiende a asociar los productos o servicios con una empresa concreta de las existentes en el mercado.”⁷⁵

Tradicionalmente la marca fue usada para identificar al fabricante, se usaba el término “trademark” (marca de comercio) o el origen del producto, y esa función no ha dejado de existir. Con la marca el consumidor sabe quién está detrás de los productos o servicios, como por ejemplo los automóviles de la marca “MAZDA”, el consumidor conoce que estos son fabricados en Japón y que ese país cuenta con personal capacitado y tecnología de punta, o la marca “LEVIS” que tiene ropa fabricada en Estados Unidos de América, la cual es de buena calidad.

María Luisa Llobregat Hurtado en su obra “Temas de Propiedad Industrial” al referirse a la función indicadora de la procedencia empresarial menciona:

“ Esta función de la marca permite a los empresarios que quieran promocionar bienes o servicios poder distinguir sus productos de los productos iguales o similares de otros empresarios, con un costo reducido tanto público como privado..... Por lo tanto, la marca comunica el origen o la procedencia empresarial del producto, de tal forma que indica que todos los productos o servicios que llevan la marca proceden o son contralados por una única fuente.

⁷⁴ BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, 2006, pág. 64

⁷⁵ CASADO CERVIÑO, Alberto, “Derecho de marcas y protección de los consumidores”, Editorial Tecnos, Madrid, España, 2000, pág.28

Por ejemplo, la marca <<Audi>> (marca general) comunica que se trata de un coche producido por la famosa fábrica alemana de coches. La empresa Audi utiliza otras marcas para comunicar las características de los diversos modelos que fabrica. La marca <<A3>> (marca especial) comunica que se trata de un modelo de coche que presenta determinadas características técnicas funcionales y estéticas.”⁷⁶

Decimos entonces que los consumidores, distinguen el origen de los productos o servicios de acuerdo a la marca y por las características del producto o servicio que ésta transmite, y los distingue pese a que muchas veces los productos o servicios están en constante competencia y son ubicados en la misma zona de los establecimientos comerciales - supermercados, tiendas etc-.

5.3 FUNCIÓN INDICADORA DE LA CALIDAD

Carlos Fernández-Nóvoa manifiesta en relación con ésta función que:

“ La experiencia pone de manifiesto que la contemplación de una marca enlazada con un producto suscita, de ordinario, en el ánimo del consumidor la creencia de que tal producto posee ciertas características. Características que en algunas ocasiones serán un tanto vagas e indeterminadas: el consumidor se limitará a pensar que un artículo de marca es igual, superior o inferior a otro artículo de marca del mismo género. Y características que en otras ocasiones presentarán unos perfiles más rotundos: el consumidor atribuirá al producto o servicio de una marca un determinado nivel de calidad.”

María Luisa Llobregat Hurtado señala sobre la función indicadora de la calidad que:

⁷⁶ LLOBREGAT HURTADO , María Luisa, “Temas de Propiedad Industrial”, Colección Estudios, La Ley, Madrid, España, 2002, págs. 48 Y 49.

“ Esta función incentiva a los fabricantes para que mejoren la calidad de sus productos y servicios. Si los fabricantes no estuvieran protegidos por un derecho de uso exclusivo de sus marcas, lo que les otorga el *ius prohibendi*, es decir, el derecho a prohibir que terceros sin el consentimiento del titular las utilicen, no invertirían en medios de producción, en investigación y desarrollo y en *marketing* para que otros recogieran los frutos de su trabajo e inversión. Desde el punto de vista de los consumidores, éstos se aseguran que todos los productos que llevan la marca procedan de una misma fuente y tienen unos mismos niveles de calidad.”⁷⁷

Los consumidores de productos o servicios relacionan y piensan que todos los productos o servicios distinguidos por una marca tienen la misma calidad, sea ésta alta o baja, por ejemplo, mucha gente compra los productos de prendas de vestir protegidas por la marca “ Nike” sean zapatos, gorras, calentadores, medias entre otros, porque esa marca les da confianza que los productos son de buena calidad de acuerdo a las experiencia y vivencias de los consumidores.

Por esto, es importante lo que menciona María Luisa Llobregat Hurtado cuando dice que ésto incentiva a los fabricantes a mejorar la calidad de sus productos o servicios, porque el cliente busca alta calidad en los productos que obtiene o en los servicios que recibe, es por ésto que para enumerar ejemplos, en los estudios jurídicos, los abogados pretenden solucionar los problemas de sus clientes lo más rápido posible porque en muchos casos los clientes de éstos pueden preferir a otros abogados que resuelven sus problemas en menos tiempo y alejarse.

⁷⁷ LLOBREGAT HURTADO , María Luisa, “Temas de Propiedad Industrial”, Colección Estudios, La Ley, Madrid, España, 2002, pág. 49

5.4 FUNCIÓN CONDENSADORA DEL EVENTUAL “GOODWILL” O REPUTACIÓN.

Esta función de la marca es importante para las personas naturales o jurídicas que realizan un registro de la misma ya que, al distinguir sus productos o servicios en el mercado, esos lograrán cierto grado de reconocimiento o fama, puede ser que ésta sea buena o mala fama o un alto o bajo reconocimiento o prestigio por parte del público, y la función está en que ese grado de reconocimiento o fama de los productos o servicios, será recordado por el público a través de la marca que llevan estos.

Por esto, es importante citar lo manifestado por Carlos Fernández Nóvoa, en su obra “ Tratado sobre Derecho de Marcas”:

“ Desde la perspectiva del titular, la función más importante de la marca es, sin duda alguna, la de constituir un mecanismo en el que va condensándose progresivamente el eventual goodwill o buena fama de que gocen entre el público de los consumidores, los productos o servicios diferenciados por la marca. Goodwill o buena fama que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca; y entraña la expectativa razonable de que un producto o servicios será reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor del público. La función condensadora del goodwill es singularmente palpable en el supuesto de la marca renombrada, que es aquel tipo de marca que se caracteriza por ser portadora de un acrecento prestigio que es el fruto de la alta calidad de los productos o servicios; de la intensa publicidad realizada entorno a la marca; y, a veces, de la fuerza distintiva (selling power) del propio signo constitutivo de la marca.”⁷⁸

Por esto se deben agotar todos los medios y realizar un esfuerzo en que los productos y servicios sean de un alto nivel en calidad para así conseguir

⁷⁸ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “ Tratados sobre Derecho de marcas”, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, España, 2001, pág. 67.

prestigio en el mercado con lo cual se podrá obtener muchos beneficios económicos, expansión del mercado, entre otros.

5.5 FUNCIÓN DE GARANTÍA

Esta es otra de las funciones de la marca, a la que se coloca en un plano secundario, lo que no quiere decir que no sea importante, ni que no haya que tomarla en cuenta, pues es la que nos dará un equilibrio y permanencia en el mercado, como se demostrará continuación:

Jorge Otamendi opina sobre el tema y dice:

“ Desde luego no se trata de mantener o lograr la óptima calidad posible, sino una calidad uniforme. Habrá posiblemente productos o servicios mejores, pero quien vuelve sobre una misma marca busca lo mismo que antes conoció. Cuando se trata de licencias y franquicias, el vínculo común que mantiene la unidad de la marca es justamente esa calidad uniforme del producto o servicio.”⁷⁹

Mantener la calidad uniforme en los productos y servicios que oferta el titular no es una obligación o un mandamiento que emane de alguna normativa legal. El público consumidor espera encontrar el producto o servicio que conoció y le gustó y eso depende de las características de éste, cómo fue hecho, los ingredientes, condiciones en que fue fabricado, la calidad , eso hay que mantenerlo para que los clientes no se desanimen, y sean cada día más fieles a lo ofertado.

La competencia al ver que el producto o servicio baja su calidad, rápidamente saca un producto mejor, con características superiores de manera que éste sea

⁷⁹ OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Tercera Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 10

accesible y cause gusto en los clientes con el objetivo de captar o atrapar a esos que se desanimaron del producto que compraban.

Un ejemplo de esto en el Ecuador es la marca “YVES SAINT LAURENT”, la cual ha bajado su nivel de ventas porque según el público consumidor la calidad de sus productos ha bajado, en especial sus ternos y camisas. Los que eran sus clientes han optado por comprar esos productos en otras marcas. La marca mencionada se ha visto en la obligación de realizar estrategias de mercadotecnia y ofertar sus productos al público (promociones), las cuales se mantienen a lo largo de todo el año- tratando así de recuperar su clientela.

De todas maneras, insistimos que no es una obligación mantener la calidad de los productos o servicios. En ocasiones, se deben tomar decisiones en tiempos difíciles las cuales podrían tener como consecuencia bajar de la calidad de lo ofertado, ya sea por cambiar un proceso de elaboración o por sustituir una materia prima. Lo importante entonces es acotar el hecho de que el signo que distinga a estos productos o servicios tendrá la naturaleza de marca, sin perderla por factores como la baja en calidad.

5.6 FUNCIÓN DE PUBLICIDAD

Carlos Fernández-Nóvoa, señala que:

“ Uno de los puntos más discutidos al estudiar las funciones de la marca es, justamente, el de si la marca cumple la función publicitaria autónoma y jurídicamente relevante. La tesis favorable al reconocimiento de la función publicitaria de la marca es mantenida en la doctrina norteamericana por Schechter⁸⁰, quien subraya que la marca *per se* constituye un medio para crear y perpetuar el *goodwill*; y que no se describen exactamente las funciones de la marca cuando se afirma que el *goodwill* es la sustancia y la marca simplemente la sombra. A juicio de SCHECHTER, la marca no es tan sólo el símbolo del

⁸⁰ SCHECHTER, Harv.L.Rev.40, 1927, pp. 813 ss.

goodwill, sino que **es con frecuencia el mecanismo más efectivo para crear el goodwill: la marca vende efectivamente los productos.**⁸¹ En la doctrina española, el profeso Areán Lalín mantiene, a su vez, que la función publicitaria de la marca goza de un innegable relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del Derecho de marcas: cesión y licencia de la marca; marcas fuertes y de altura renombrada; y sobre todo la regulación jurídica del cambio de la forma de la marca.^{82,83}

El maestro Jorge Otamendi nos dice que: “marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del consumidor. Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la marca tratará de que pida.(....) En vano serán los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio son desconocidos.”⁸⁴

Con esto confirmamos la existencia de la función publicitaria de la marca, ya que a través de ésta los productos o servicios son presentados para conocimiento del público en general y ésto servirá para que los consumidores sepan cómo llegar a ellos ya que poseen una identificación y vaya camino a un alto nivel d prestigio, siempre, claro está, que los productos o servicios vayan acompañados de una buena calidad que guste al consumidor para que éste tengo una atracción hacia él.

María Luisa Llobregat Hurtado hace un análisis de ésta función y la presenta en dos vertientes:

⁸¹ SCHECHTER (*loc. Cit.*, p.831) llega a las siguientes conclusiones: el valor de la marca estriba en su selling power, el cual depende del efecto psicológico de la marca sobre el público, y no tan sólo de los méritos de los correspondientes productos.

⁸² Vid. AREÁN LALÍN, ADI, 8, 1982, pp. 57 ss. (particularmente pp. 82-83)

⁸³ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “ Tratados sobre Derecho de marcas”, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, España, 2001, pág. 69.

⁸⁴ OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Tercera Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 11 y 12

- Información a los consumidores.
- Persuación

“ En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de los respectivos productos. Por ésta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva.”⁸⁵

La publicidad es muy peligrosa ya que las personas naturales o jurídicas que sean titulares de una marca, puede utilizar publicidad engañosa con el fin de captar clientes y el público consumidor sea vera atraído no por la calidad y características del producto o servicio, sino por la influencia psíquica que recibieron al ser receptores de la publicidad de determinada marca, la cual fue envuelta con mucho prestigio, belleza, oferta de resultados, éxito etc. Esto estarían afectando al público consumidor que busca satisfacer necesidades en productos y servicios que les brinden resultados específicos, y no forjados.

Gabay cita una decisión de la Corte de Apelación de los Estados Unidos de América, la cual explica claramente la función de publicidad de la marca:

“El interés principal de la marca moderna reside en la reflexión condicionada creada en la mente del comprador por una promoción original a menudo rutinaria de la marca misma. En la medida de que una publicidad de ese tipo exitosa, confiere, parece ser, a la marca un potencial de venta independiente de la calidad o del precio del producto al cual se asocia; elementos irracionales sobre el plan económico son por consiguiente introducidos en las elecciones del consumidor y el propietario de la marca

⁸⁵ LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “Temas de Propiedad Industrial”, Colección Estudios, La Ley, Madrid, España, 2002, pág. 50

*escapa a la presión normal de la concurrencia en materia de precio y calidad...*⁸⁶

Por otro lado se dice que la marca a más de tener una buena publicidad, para que el público consumidor conozca de su existencia y de lo que está detrás de ella, debe ser atractiva, debe enamorar al consumidor, no provocar un disgusto o rechazo; más claro, debe tratar de ser llamativa, para que provoque curiosidad en el público y éstos tengan el deseo de probar sus productos o servicios y comprobar si satisfacen cualquiera de sus necesidades. Para dejar claro éste punto citaré nuevamente a lo manifestado por Jorge Otamendi, quien manifiesta que “A nadie se le ocurriría distinguir un producto alimenticio con la palabra “Asco”.”⁸⁷

Es claro lo manifestado por el tratadista, ya que el consumidor al ver un marca que diga “Asco” en sus alimentos, tendría sentimientos de rechazo o desagrado contra ese producto, y ello produciría que se aleje o no tenga ni intención de verificar o experimentar el contenido de esos productos.

La marca a través de la publicidad construye el prestigio o goodwill del producto o servicio, obviamente como fruto de la actuación de éste en el mundo comercial, por esto, en esta función hay que poner mucho énfasis.

Es importante también recoger lo mencionado por Alberto Casado Cerviño quien dice que: “el prestigio desaparecerá, junto con una buena parte de la clientela de la empresa, cuando un tercero usa la marca sin autorización con el

⁸⁶ Gabay, M., “ Le rôle de la marque dans la protection du consommateur et le développement des pays en développement”, Revue de la Propriété Intellectuelle, 97 année, nro. 3, Mars, 1981, pág. 110, citado por NAVA NEGRETE, Jorge, Derecho de las Marcas, Porrúa, México, 1985, pág. 160

⁸⁷ OTAMENDI, Jorge, “Derecho de marcas”, Tercera Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág.12

objeto de obtener rápidos beneficios y aprovecharse del prestigio y reputación ajena.”⁸⁸

Esto refiriéndose a que la función de la publicidad es muy vulnerable y se puede perjudicar el prestigio. Al existir ésta debilidad el titular de la marca debe estar atento a lo que pueda suceder, para el que momento de que ocurra tomar correctivos y ejercer sus derechos para proteger sus intereses.

Pablo Arrabal en su obra “ Manual Práctico de Propiedad Intelectual e Industrial”, nos dice que:

“ Los especialistas en marketing analizan las marcas desde tres puntos de vista: demográfico, geográfico y psicográfico. Las marcas tienen un valor demográfico según el sexo del consumidor, su edad, su estado civil, profesión o nivel de estudios. Su valor geográfico se refiere al espacio físico donde dichas marcas son reconocidas por el consumidor (las farmacias, el Sur de Alemania, los aeropuertos internacionales, las librerías, etc). Todos estos factores deberán ser tenidos en cuenta antes de seleccionar una marca importante sobre la que se va a invertir millones en publicidad.”⁸⁹

Es importante que al momento de crear la marca, ésta sea llamativa para el público consumidor ya que muchas veces son el atractivo para que los clientes se acerquen al producto o servicio, aun antes de conocer con certeza la calidad que posean éstos. Si la marca no es lo suficientemente llamativa o no ha llegado a la atención del público consumidor, por más de que se destine en publicidad millones y millones de dólares, estos no serán una inversión sino un derroche de dinero, y podría tener como consecuencia un fracaso.

⁸⁸ CASADO CERVIÑO, Alberto, “Derecho de marcas y protección de los consumidores”, Editorial Tecnos, Madrid, España, 2000, pág.29

⁸⁹ ARRABAL, Pablo, “ Manual práctico de Propiedad Intelectual e Industrial”, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, España, 1991, pág. 25.

CAPÍTULO VI

6. BENEFICIOS QUE CONFIERE LA MARCA

6.1 Protección jurídica

Sólo al momento de haber registrado una marca en la oficina nacional competente, nace un **derecho** subjetivo sobre la persona que lo solicitó, el cual le permite usar de forma exclusiva ese signo distintivo para diferenciar sus productos o servicios de los demás existentes en el tráfico económico o en el mercado. Además, la persona natural o jurídica sobre quien recayó el derecho subjetivo podrá interponerse ante terceros si usan su marca sin su consentimiento, con lo cual la dicha persona podrá efectivamente gozar del prestigio conseguido por la marca en el mercado para los productos o servicios ofertados.

El uso de la marca, en nuestro sistema y en el europeo continental, es vinculante cuando la marca ha adquirido notoriedad, como lo defienden los Ordenamientos en los que rige un sistema mixto, según lo citado por Carlos Fernández-Nóvoa, en su libro “ Tratado sobre Derecho de Marcas”, que nos dice:

“ En los mismos cabe citar, un primer primer término, el ordenamiento italiano, en el que está vigente el principio de que el derecho de marca puede nacer bien por consecuencia del registro del signo o bien por virtud de haber alcanzado el signo notoriedad en el mercado.⁹⁰

⁹⁰ El sistema italiano del nacimiento del derecho sobre la marca se regula en el art. 2.571 del Código Civil italiano de 1942 y en los arts. 9, 17 y 48 de la Ley de Marcas de 1942. Para un análisis más extenso del sistema italiano *vid.* Fernández-Nóvoa, *RDM*, 102, 1966, pp.204 ss. (con ulteriores citas)”

La Ley alemana de Marcas de 1995 implanta asimismo un sistema mixto en sede del nacimiento del derecho” sobre la marca. En este punto debe subrayarse singularmente la precisión y el rigor técnico con que la vigente Ley alemana de Marcas regula las cuestiones concernientes al nacimiento del derecho sobre la marca. En efecto, la *Markengesetz* de 1995 enuncia con gran claridad en una norma autónoma (el art. 4) los diversos modos de producirse el nacimiento del derecho sobre la marca. Estos modos son los tres siguientes:

1.º La inscripción del signo en el Registro.

2.º El uso del signo en el tráfico económico siempre que como consecuencia del uso el signo adquiera notoriedad (*Verkehrsgeltung*) entre los círculos interesados.

3.º La notoriedad de la marca en el sentido del art. 6 del bis del Convenio de la Unión de París.

Estas tres categorías de marcas tienen básicamente el mismo rango y producen los mismos efectos. Cabe afirmar, por tanto, que en el ordenamiento alemán las marcas no registradas pero notoriamente conocidas se equiparan a las marcas registradas.”⁹¹

Con ésta explicación, decimos entonces, que con el registro de la marca, nace un derecho para el titular sobre ésta, la cual sirve para proteger y distinguir los productos o servicios según su interés y lo que vaya a ofertar en el mercado. Y en el caso de que terceros usen su marca sin su consentimiento, el titular de la misma podrá hacer respetar los derechos concedidos mediante el registro ante las autoridades competentes según el territorio donde se encuentre.

⁹¹ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “ Tratados sobre Derecho de marcas”, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, España, 2001, pág. 76.

6.2 Posibilita futuras inversiones

Aquí nos referiremos a la licencia, franquicia, y cesión de la marca o transferencia de la misma como una posibilidad de que el titular de la marca invierta con su bien inmaterial usando éstas figuras jurídicas y obtenga beneficios de carácter económico.

Licencia de la marca

Algunos tratadistas dicen que la licencia es una de las maneras más corrientes de explotar a las marcas fuertes, notorias o ampliamente conocidas por el público consumidor. El contrato de licencia de la marca es un contrato de intercambio de prestaciones entre el licenciante .que en este caso sería el titular de la marca- y el licenciataro que sería la persona que va a hacer el uso comercial de la marca a cambio de un canon o una regalía pagadera al licenciante.

María Luisa Llobregath Hurtado manifiesta al respecto:

“ En efecto, el contrato de licencia presenta muchas ventajas para todas las partes contratantes. Por un lado, el licenciante, sin realizar grandes inversiones, recibe un *royalty*⁹² por la autorización al licenciataro del uso de su marca y al mismo tiempo se beneficia de la expansión y de la notoriedad de su marca en el mercado.

Por otro lado, el licenciataro, tiene la ventaja de no tener que promocionar un nuevo producto en el mercado y gastar en publicidad grandes sumas par dar a conocer el producto, pues se trata de productos ya conocidos y, por lo tanto,

⁹² *Royalty* en español significa Regalía y es un pago, canon o contraprestación que recibe el Licenciante por el uso de la marca.

con una demanda de los mismos que tan sólo hay que satisfacer.”⁹³ (la nota al pie de Royalty es nuestra)

Al mencionar esto, concluimos que el licenciatario es beneficiario en el caso de establecer un negocio propio, asegurándose de obtener ingresos económicos ya que cuenta con el respaldo de una marca que ya cuenta con un prestigio y una cartera de clientes ya establecida, lo cual usualmente le garantiza que el negocio será rentable.

En lo principal, el licenciatario tendrá que cumplir con el pago de la contraprestación (regalía o royalty) al licenciante por el uso de la marca en los términos que se establezcan en el contrato.

Este contrato de licencia deberá ser registrado en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, previo la presentación de la solicitud ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pago de una tasa de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América y la emisión de una providencia, lo cual se anota por escrito en el título de la marca para constancia, ya que si no se registra no surtirá efecto contra terceros, **PERO SI ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.**

Cualquier persona que tenga interés podrá solicitar el registro de un contrato de licencia una vez que lo haya firmando con el titular de la marca, según lo dispuesto en el artículo 162 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que se refiere al Régimen Común de Propiedad Industrial.

Beatriz Bugallo Montaña señala sobre el la licencia de la marca lo siguiente:

⁹³ LLOBREGAT HURTADO , María Luisa, “Temas de Propiedad Industrial”, Colección Estudios, La Ley, Madrid, España, 2002, pág. 132.

“ No estamos ante la transmisión de derechos que afecte la titularidad del registro marcario, sino que se trata de un negocio jurídico en el cual, la prestación de una de las partes consiste en la concesión del derecho de uso.

La marca, como bien incorporal, puede ser utilizada por más de una persona, sin que esto implique, necesariamente, que el titular deba desprenderse de su posesión. De modo que, más de una persona puede utilizar el mismo signo en la extensión del derecho conferido. Frente a esta situación, las normas generales de atribución de derechos marcarios imponen que el uso que no hace el titular, para que sea lícito, deba ser autorizado por éste.

Corresponde entonces tener presente el significado de “uso” de una marca, para la determinación de los derechos que se confieren.

Sin perjuicio de las estipulaciones que contractuales, el uso de la marca implica las facultades de:

a. aplicación de la marca sobre productos o servicios, para su colocación en el mercado;

b. utilización publicitaria del signo.”⁹⁴

Posibilidad de realizar un contrato de franquicia con los productos o servicios amparados por la marca

El contrato de franquicia o franchising es un mecanismo económico – jurídico de distribución comercial en que el titular de la marca de bienes o servicios (quien toma el nombre de FRANQUICIANTE), tiene la posibilidad de que los mismos lleguen hasta el consumidor final, por medio de personas naturales o

⁹⁴ BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, 2006, pág.891

jurídicas (llamadas FRANQUICIADOS) interesados en distribuir los productos o servicios protegidos por la marcas del franquiciante, de acuerdo a las reglas establecidas por este.

A continuación un análisis de las características más usuales del contrato de franquicia:

- **Consensual:** Su perfeccionamiento se da a través de un acuerdo de voluntades.
- **Bilateral:** existen obligaciones para las dos partes involucradas en el contrato que serían el franquiciante o titular de la marca y el franquiciado quien sería la persona natural o jurídica que tenga interés en hacer uso de la marca y distribuir sus productos o servicios.
- **Tracto sucesivo:** ya que la ejecución del contrato se la realiza con el transcurso del tiempo necesario para que el franquiciado cumpla con lo dispuesto por el franquiciante sobretodo para asegurar mantener la calidad en los productos o servicios, manteniendo así la imagen de la marca.
- **Oneroso:** esto debido a las obligaciones económicas, canon inicial y regalías sobre las ventas mencionadas anteriormente.
- **Atípico:** usualmente no está regulado por alguna ley, sino se guía por lo establecido en las cláusulas del contrato.

Sin embargo, hay muchos casos en que el contrato de franquicia se vuelve en una forma de contrato de adhesión (ya que los franquiciantes ya tienen elaborados los contratos con las respectivas cláusulas, donde al franquiciado no tendrá otro camino que adherirse aceptando por completo su contenido, sin ningún tipo de deliberación respecto de las mismas), y otros en los que es

“intuitio personae” (ya que el contrato de franquicia se lo celebra con especial atención a la persona con quien va a obligarse el franquiciante, es decir el franquiciado. En este caso, el franquiciante analizará muy bien el perfil de quien será el franquiciado y si sus características le ayudarán a conseguir éxito y expansión).

Para que se cumpla con esto, en el contrato de franquicia o franchising usualmente se incluye una licencia de uso de la marca, del know how (el know how wa más frecuente en las franquicias de estilo empresarial, franquicia para crear y explotar una negociación industrial o de producción o “package franchising”, y se brindará asistencia al franquiciado por parte del franquiciante.

Para obtener esto, el franquiciado o persona natural o jurídica interesado en hacer uso de la marca y poder ofertar sus productos o servicios con permiso del franquiciante o titular de la marca, deberá pagar un canon con el que se le concederá todos estos beneficios y permiso de uso de la marca. Puede pactarse un pago inicial y ademas, regalías sobre las ventas de los productos o servicios protegidos por la marca.

El franquiciado trabaja de forma jurídicamente autónoma en la oferta de productos o servicios de la marca, pero es considerado como un punto de distribución o sucursal del franquiciante, para lo cual deberá cumplir con lo dispuesto por éste, quien controlará que sus productos o servicios mantengan la calidad en todos los puntos de distribución o sucursales, con el objetivo de conservar el prestigio de la marca.

Esto no siempre se da. En Ecuador, específicamente en la ciudad de Quito encontramos por ejemplo un negocio llamado “PAPITAS A LO BESTIA”, que tiene una cantidad de sucursales en la ciudad para poder ofertar sus productos. Lamentablemente, el franquiciante no ha sabido realizar un control adecuado de sus franquiciados, y esto tiene como consecuencia que el consumidor se

aleje porque encuentra en cada punto de distribución o sucursal diferente calidad en los productos y lo que podría conducir a una caída del negocio.

Podemos hablar de dos tipos generales de franquicia:

a) *“Product and trade mark franchising*. Es conocida en español como franquicia de productos y marcas, puede distinguirse como de distribución, comprende una relación de ventas entre un proveedor y un distribuidor, en la que el distribuidor adquiere cierta identidad de su franquiciante proveedor.

Por esta modalidad de franquicia el franquiciado puede fabricar los mismos productos que los del franquiciante.

b) *Business format franchising* (de estilo empresarial). Se denomina franquicia para crear y explotar una negociación industrial o de producción, en inglés se la designa adicionalmente como package franchising. El vínculo entre el franchisor (franquiciante) y el franchisee (franquiciado) suele preponderantemente incluir un producto, un servicio, marcas, sistemas de comercialización, entretenimiento, publicidad y asistencia técnica del franquiciante. A esta especie de franquicia pertenecen por ejemplo: las hamburguesas, renta de automóviles, etc.”⁹⁵

(el subrayado y lo incluido en paréntesis son nuestras)

- Pablo Arrabal nos dice en su “Manual Práctico de Propiedad Intelectual e Industrial” lo siguiente:

“ En los contratos de franquicia corresponde al titular de la marca el hacer publicidad a nivel nacional (televisión, revistas) y los franquiciados locales deberán respetar las normas pactadas en el contrato de forma escrupulosa, de tal forma que los productos ofrecidos tengan un aspecto y una calidad homogénea en todo el territorio. Los franquiciados pagan al titular de la

⁹⁵ CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, “ Manual de Derecho Mercantil”, Cuarta Edición, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito, Ecuador, 2007

*marca una cantidad inicial (canon de publicidad) y un porcentaje sobre su volumen de ventas (royalty). Las condiciones particulares de estos pagos se pactan en cada caso. Las franquicias de restauración (MCDONALD'S, WENDY, BURGER KING, PIZZA DOMINO) son conocidas en todo el mundo.*⁹⁶

Al firmar un contrato de franquicia o franchising el titular de la marca busca obtener beneficios económicos ya que estaría realizando un negocio mercantil, con el que logrará que su marca siga difundándose en el mercado y aumentando el conocimiento en el público consumidor, bajos costos y riesgos de desarrollo, los cuales con asumidos por el franquiciado, valorizar y capitalizar la marca construyendo presencia global, mejorar el manejo en la distribución, etc. Por todo ello, la franquicia se considera como una inversión para el franquiciante o titular de la marca, quien puede encontrar en esta figura legal un negocio rentable.

Cesión - transferencia de la marca

En el Derecho europeo se habla de la existencia de un principio de la *Libre cesión* el cual consiste que el titular de la marca en el momento que desee podrá ceder la marca total o parcialmente a otra persona, que pasará a ser el nuevo titular, o existirá una copropiedad de la marca entre las personas que haga la cesión, fruto del resultados de negocios jurídicos de distinta naturaleza como compraventas, permutas, aportaciones sociales, herencias, donaciones etc.

Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano manifiesta que: “Es sin embargo, habitual que la cesión de la marca se realice por medio de una compraventa, por lo que a menudo se equiparan cesión y compraventa de la marca. En sentido propio

⁹⁶ ARRABAL, Pablo, “ Manual práctico de Propiedad Intelectual e Industrial”, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, España, 1991, pág.55.

habría que considerar, que el negocio jurídico es la compraventa, y la cesión es el cambio de titular originado por ella ⁹⁷

Esto es lo que generalmente se da entre las personas naturales o jurídicas que quieran traspasar la propiedad de la marca, Sin embargo, debe considerarse, como se manifestó anteriormente, que la compraventa no es la única forma de cesión de la marca, ya que ésta se la podrá hacer también por vía sucesoria.

Al realizar una cesión de la marca o transferencia de la misma se deberá registrar este cambio de propietario en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual donde se anotará en el título de la marca para constancia del cambio de titular, previo a la presentación de una solicitud donde se adjunten los documentos que prueben la transferencia (Ej: contrato de compraventa), más el pago de una tasa para que finalmente el IEPI emita un certificado de la transferencia al solicitante. Si no se realiza este registro no surtirá efectos frente a terceros según lo dispuesto en el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que trata sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

6.3 Posibilidad de obtener un crédito con fundamento en el valor de la marca

Hemos dicho que la marca al introducirse en el mercado distinguiendo productos o servicios en el mismo ,y de acuerdo a la calidad de los mismos, va adquiriendo cierto prestigio o goodwill, el cual es fruto del esfuerzo de su titular, o sus licenciatarios, o de las personas autorizadas para el uso de la marca.

Con el prestigio adquirido, y la diferenciación que tienen los productos y servicios de la marca de los demás existentes, la marca adquiere cierto valor y

⁹⁷ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, “ Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, España, 2002, pág. 195

reconocimiento a nivel del público en general y de las personas involucradas en el mundo del comercio, o en el tráfico económico específico. Ese valor se convierte en un activo de los titulares de las marcas, contable y financieramente aceptado.

Nos referiremos al valor de la marca, ya que existen marcas muy bien posicionadas en el tráfico económico, las cuales valen millones de dólares por todo lo que conllevan, por su calidad, su historia, inspiran confianza. El consumidor al ver esas marcas (como por ejemplo “Coca – Cola”, “Nike”, “Gatorade”, y otras muchas) no duda que los productos o servicios que ofertan satisfacerán sus necesidades.

Por todo esto, las personas naturales o jurídicas pueden usar la propiedad que tienen sobre las marcas, para lograr acceder más fácilmente a créditos de entidades financieras, Bancos, Cooperativas, etc quienes evaluarán el posicionamiento adquirido por la marca en el mercado y el valor de la misma, incluyendo el nivel de aceptación de sus productos o servicios por parte del público consumidor, el nivel de ventas, etc, prestigio que le ayudará a la persona natural o jurídica a acceder el crédito.

Para lograr un acceder a un crédito donde sea evaluado el valor de la marca, las personas naturales o jurídicas propietarias de las marcas dependen íntegramente de las políticas que posean las entidades financieras, Bancos, Cooperativas, etc. quienes después de una evaluación del entorno y valor de la marca concederán el crédito, o no, al quien lo solicite.

Por ejemplo, para aclarar éste punto, decimos que una entidad financiera pensará que no es lo mismo conceder un crédito a una persona natural o jurídica que tiene la propiedad de la marca “Coca-Cola” que a una persona que tenga la propiedad de una marca no reconocida.

Desde el punto de vista contable, en el Balance General de la empresa se registra a las marcas y patentes dentro de las cuentas de activos intangibles

que estarán conformados por los activos que no tienen naturaleza física y cuyo valor se deriva de los derechos que obtiene el propietario o titular de tales activos, se ubica a continuación de la plusvalía mercantil .

6.4 La marca como activo intangible y patrimonio de la empresa

Teniendo una buena estrategia en materia de propiedad Intelectual, gestionando bien los derechos que confiere la marca y dándole a ésta una buena publicidad, esta podrá proporcionar beneficios tan importantes como los otros activos tangibles tradicionales con que una empresa pueda contar.

Al hablar del entorno de la marca y todo lo que lleva ésta consigo, podemos decir que ésta es un símbolo de las inversiones que la empresa o personas han realizado al negocio para ponerlo a disposición del público y lograr su éxito comercial.

La marca es un activo intangible que tiene mucho valor en el mercado, por ejemplo, solo al intentar imaginarnos cuánto costaría comprar las siguientes marcas: “McDonald’s”, “Coca – Cola”, “Google” etc, nos daríamos cuenta que es un valor incalculable. Por esto, es considerada algunas veces como el activo más importante dentro del patrimonio de la empresa, o de las personas, y muchas veces su valor no se ve apropiadamente reflejado en la contabilidad de dichas empresas.

En un documental realizado por Marco Antonio Durán, se señala que **“Google” es la marca más cara del mundo** con un valor en el mercado de 100 mil 38 millones de dólares y un incremento en su valor entre 2008 y el año 2009, de 16 por ciento, siendo estos datos revelados por un estudio de la agencia de marketing Millward Brown, en segundo lugar ubicó a la empresa “Microsoft”, de Bill Gates, a la cual le dio un valor estimado de 76 mil 246 millones de dólares y en tercer lugar a la marca “Coca - Cola”, con un valor de 67 mil 625 millones

de dólares, esto es un incremento respecto a 2008 al 2009, del 16%, recalcando que la marca “Coca – Cola” por muchos años fue la primera marca entre las marcas más valiosas por el nivel de sus ventas, no obstante, que esté en tercer lugar no quiere decir que esté mal ya que es la empresa con mayor ventas de bebidas gaseosas en el mundo.⁹⁸

Entonces el verdadero valor de las marcas fuertes, de las marcas notoriamente conocidas, de las marcas de alto renombre, sale a la luz el momento en que dichas marcas son cedidas o en el momento que se vende la empresa que las posee, porque este valor como se lo mencionó anteriormente es incalculable y en algunos casos, los propietarios de las marcas realizan evaluaciones y estudios para darle un valor a la marca.

6.5 Promueve seguridad, construcción de prestigio y el valor del negocio.

Jorge Alberto Kors manifiesta al hablar de “La marca, como herramienta de la competencia” que:

“El papel de las marcas en la promoción del comercio se ha consolidado en forma espectacular en los últimos años, al ligarse a la tendencia globalizadora de la economía mundial que se sostiene en un modelo que acentúa la función del comercio internacional y la circulación de mercaderías y servicios.

La actividad comercial es constantemente motorizada por la marca que se difunde entre el público consumidor, por la fuerza de la publicidad, las técnicas de marketing y el lanzamiento de productos en operaciones de promoción que han alcanzado en la actualidad un alto grado de sofisticación, sostenidas por meticulosos estudios de mercado y de tendencias psicológicas de los consumidores.

⁹⁸ <http://www.mexicomigrante.com/?p=19192>

*La marca en éste contexto constituye un elemeto sustancial en la conquista de los mercados, ya que su aptitud distintiva la erige en instrumento central por la disputa concurrencial.*⁹⁹

Es importante lo manifestado por el tratadista citado ya que en el momento en que una persona -sea natural o jurídica- quiera iniciar un negocio o una actividad comercial, primero debe dar protección a la marca, la cual será como el escudo de los productos o servicios ofrecidos. Bajo esa marca, los productos o servicios ganarán prestigio dentro del mercado y dentro del mundo de la libre competencia, y esa marca será la encargada de dar valor agregado al negocio y el público consumidor dirá yo quiero los productos o servicios que tiene esa marca o no los quiero, pero podrá identificarlos. Si fueran productos de calidad, manejados con una publicidad que llegue al público en general, el éxito estaría asegurado.

6.6 Identificar origen y calidad para el correcto funcionamiento del mercado.

Al leer éste título nos damos cuenta que éste, es un beneficio para garantizar la transparencia del mercado ya que, a través de la marca, se permite un correcto funcionamiento del sistema de libre competencia: Brindar una información confiable sobre la procedencia de los productos o servicios , a su vez, de la calidad de los mismos dependiendo de qué empresa o persona esté detrás de los mismos, garantizará que el consumidor tenga facilidad al momento de elegir en el mercado.

Por ésto, hay que evitar la confusión de marcas en el mercado, tratando de que la marca sea suficientemente distintiva para que el consumidor o el cliente que le gustó el producto o servicio ofertado, regrese a él sin equivocación.

⁹⁹ ARACAMA ZORROQUÍN, Ernesto y otros, "Derecho de marcas", Editorial Ciencia y Cultura, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág.158

Karina Ramírez, al momento de hablar de la marca y los fundamentos de protección de la misma nos dice: “La marca moderna, por el contrario, es concebida y protegida jurídicamente sobre la base de su función distintiva e indicadora de una fuente empresarial, es decir, en razón de que individualiza, los bienes o servicios de una empresa y los diferencia de los congéneres producidos por sus competidores.”¹⁰⁰

En un comentario muy importante nos dice Jorge Alberto Kors que: “ El valor de las marcas como instrumento en el desarrollo del comercio, tanto interno como internacional, se ha sustentado en la necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes así como la posibilidad de que, mediante su capacidad distintiva, se conforme la clientela basada en la fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado. (.....)

La marca, en suma, debe estipular el control de calidad que realizan los consumidores mediante su propia experiencia”¹⁰¹

Se dice que por regla general el público consumidor asume que los productos o servicios protegidos por una misma marca posee la misma calidad, ya sea ésta alta o baja, dependiendo del prestigio o goodwill que tenga esa marca.

La clientela, el público consumidor del producto o servicio ofertado, será fiel siempre y cuándo la calidad del producto se mantenga. En ese contexto, la marca es la encargada de dar toda la información al público sobre el origen y calidad.

¹⁰⁰ RAMÍREZ, Karina y otros “ TEMAS MARCARIOS”, Editorial LIVROSCA C.A., Caracas, Venezuela, 1999, pág. 172.

¹⁰¹ ARACAMA ZORROQUÍN, Ernesto y otros, “Derecho de marcas”, Editorial Ciencia y Cultura, Buenos Aires, Argentina, 1999,págs.156 y 160.

Conclusiones

1. La marca está considerada en el Derecho de Propiedad Intelectual como uno de varios signos distintivos existentes y que se incluyen en la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador. La característica más importante, para mi criterio, es la de ser un bien incorpóreo que va **distinguir** productos y servicios que se comercializan.
2. Al iniciarse una empresa, la marca es el elemento con el que ésta se dará a conocer al público consumidor, por lo cual se deben manejar estrategias de marketing y realizar inversiones en la misma, porque se constituirá en el escudo de la empresa con la que el público sabrá que productos o servicios se ofrecen y si se llega a tener éxito se convertirá en el activo intangible símbolo de inversiones perteneciente al patrimonio de ésta.
3. Es muy importante al momento de determinar si la marca que crearemos será denominativa o gráfica etc., conocer donde será ubicado nuestro producto o servicio, a que público se dirige, etc. Así, por ejemplo si el producto será ubicado en tiendas o lugares pequeños donde el cliente para adquirirlo tendrá que solicitarlo mencionando la denominación de éste, la marca deberá ser nominativa o denominativa, pero si al producto se lo ubicará en supermercados grandes donde el consumidor no deberá solicitar el producto sino ser atraído hacia este, la marca deberá ser figurativa o gráfica, o también puede ser mixta, pues el objetivo es llamar la atención del consumidor hacia el producto.
4. Los titulares de marcas deben considerar que la protección que brinda el registro de la marca, se circunscribe a los límites del territorio en el

cual el Estado ejerce su soberanía y donde se realizó el trámite de registro (Principio de territorialidad) y a los productos o servicios que fueron protegidos con el registro (principio de especialidad).

5. Ningún costo o cantidad de tiempo invertido en el proceso de registro, es comparable a la tranquilidad y beneficios que se pueden obtener al tener registrada una creación, idea o marca ante la autoridad que hará respetar los derechos de propiedad intelectual de su titular, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Propiedad Intelectual.

6. La marca dentro del mundo moderno es un fenómeno en el cual interactúan tres dimensiones indisolubles : una dimensión lógica, la cual se materializa en un signo, medio de distinción de productos o servicios, una dimensión jurídica, ya que confiere derechos al titular como el uso exclusivo del signo registrado y la posibilidad que oponerse a terceros si lo usan sin su consentimiento, y por último una dimensión económica ya que la es un activo intangible de las empresas, parte del patrimonio de la misma y muchas veces considerado como el elemento más importante ya que es el medio para captar clientes y darse a conocer en el mercado distinguiéndose de la competencia.

7. Uno de los objetivos del derecho de marcas es garantizar al propietario o titular el derecho del uso exclusivo de la marca con ocasión de la comercialización de un producto o servicio, para con esto, gozar de protección de frente a la competencia que quiera abusar del prestigio adquirido por la marca.

8. La marca es un instrumento muy importante del mercado. Es un medio por el cual se genera y transparenta la competencia empresarial ya que representa los productos y los servicios protegidos, el esfuerzo de las personas encargadas del marketing de la marca etc y por el otro lado desde el punto de vista del público consumidor la marca sirve como signo informativo y de identificación para éste porque permiten la diferenciación de productos y servicios ofertados en el mercado por las personas naturales o jurídicas, origen empresarial, calidad, etc.

9. La marca provee de múltiples beneficios a los empresarios, fabricantes, personas naturales o jurídicas o comerciantes, ya que identifica sus productos o servicios en el mercado con lo cual el público consumidor podrá diferenciarlos de los de sus competidores y comenzarán a adquirir con una buena gestión un lugar de prestigio en el mundo comercial.

10. Los beneficios que conceden las marcas a sus titulares son amplios y usualmente no se aprovechan en toda su extensión. Los titulares deben valor adecuadamente este intangible y utilizarlo como un mecanismo de negociación y garantía comercial.

11. De la misma forma la colectividad puede aprovechar los beneficios que reportan las marcas con mayor asiduidad en el comercio y en las transacciones mercantiles. Así por ejemplo, las ventajas de utilizar marcas notoriamente conocida y marcas de alto renombre o de conocimiento general en un negocio propio a través del contrato de franquicia o una licencia de uso de la marca son múltiples, en especial que el negocio contará con una imagen conocida con lo cual el público

consumidor se verá atraído y habrá la posibilidad de obtener una rentabilidad mayor y en menor tiempo.

12. Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que han tenido un uso y difusión intenso en el mercado, logrando así ser conocida en el entorno de los sectores involucrados con los productos o servicios que protege la marca, a DIFERENCIA de la marca de alto renombre o renombrada que es conocida por **todo** el público en general y es la única que rompe con el principio de especialidad.

13. Los olores no pueden ser considerados como marcas ya que no cumplen el requisito de susceptibilidad de representación gráfica.

14. La marca de acuerdo a la función publicitaria es un medio para llegar al *goodwill* o prestigio.

Recomendaciones

1. Es importante antes de iniciar el trámite de registro de la marca, realizar una búsqueda de marca similares en el INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), para que así se pueda calificar el riesgo que pueda existir de recibir oposiciones al registro de la marca por parte de terceros con mejor derecho, y si de acuerdo a la búsqueda realizada, se verifica que no hay marcas similares o iguales (verificar si marcas iguales están vigentes o fueron renovadas), realizar el trámite de registro con mayor certeza. Caso contrario podrá realizar los cambios necesarios para lograr una plena distintividad.
2. Nuestra principal recomendación a las personas naturales y jurídicas es que no se fijen y no den importancia al costo del trámite del registro de la marca, ya que esto, no es un gasto sino es UNA INVERSIÓN para ellos, sean personas naturales o jurídicas. Como se menciona en las conclusiones y en el desarrollo de este trabajo, la marca se puede constituir en el principal activo de la empresa con el cual se obtendrán muchos beneficios, entre ellos económicos, los cuales no se comparan con el costo del trámite de registro. Consecuentemente, invitamos a todos los que hayan creado de un signo que cumpla las características de ser considerado como marca y deseen proteger productos o servicios, hagan el registro pensando más en los beneficios que tendrán a futuro.
3. Las personas sean naturales o jurídicas que quieran exportar sus productos o servicios, deben planificar bien su proyección hacia el exterior ya que en ocasiones los empresarios no han podido difundir sus productos alrededor del mundo porque en el lugar donde quieren

exportar sus productos o servicios, existe una marca idéntica o muy parecida, y eso no les permitirá actuar en el mercado de ese territorio.

4. El titular del registro debe estar muy atento a las publicaciones de las Gacetas de Propiedad Intelectual emitidas por el INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, para que si detecta que alguien -con buena o mala fe intenta registrar una marca igual o similar a la suya- presente la respectiva oposición con el propósito de proteger sus intereses y todo lo logrado a través del tiempo, esfuerzo y dinero entregado a la marca.
5. Una vez que se tenga registrada a la marca, se debe empezar a trabajar en la “imagen” de la misma, cómo se hace esto?, pues con la publicidad y el marketing para posicionarla adecuadamente en el mercado lo que servirá para que el público conozca a los productos o servicios que están detrás de la marca y de acuerdo a eso elijan. Cabe recalcar entonces que para determinar el valor práctico de una marca también se toma en cuenta el envase, la publicidad y el precio; pensamos que si estos elementos son cómodos y accesibles para los clientes, y el producto o servicio tiene calidad adecuada, estará asegurado el éxito.
6. Ingresada la solicitud única de registro de signos distintivos, es necesario realizar un seguimiento adecuado del trámite en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ya que puede que por la falta de algún documento, o por algún error de los funcionarios de dicha Institución, el proceso se retrase.

7. En el momento de realizar la descripción de los productos o servicios que serán protegidos usando la clasificación de NIZA, es recomendable incluir todos los de la clase que se eligió, y detallar los que primordialmente se pondrán en el mercado con el objeto de obtener un registro amplio que le habilite a ampliar el uso de la marca a otros productos o servicios de la misma clase sin realizar otro registro de la marca.

8. Las marcas deben utilizarse en toda su extensión, aprovechando los múltiples beneficios que otorgan a su titular, no solo aquellos que se derivan de su uso directo sino de la posibilidad de licenciarlas, garantizar créditos, etc.

Bibliografía:

1. ANDRADE, Raiza y otros, "Temas marcarios para la Comunidad Andina de Naciones", Editado por LIVROSCA C.A., Caracas, Venezuela, 1999
2. ARACAMA ZORROQUÍN, Ernesto y otros, "Derecho de marcas", Editorial Ciencia y Cultura, Buenos Aires, Argentina, 1999.
3. ARRABAL, Pablo, " Manual práctico de Propiedad Intelectual e Industrial", Ediciones Gestión 2000, Barcelona, España, 1991
4. ASTREA, Editorial, "Derechos Intelectuales", Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, Argentina, 2005.
5. BAUMBACH, Adolf – HEFERMEHL, Wolfgang, "Warenzeichenrecht und Internationals Wettbewerbs – und Zeichenrecht" (Derecho de Marcas y Derecho Internacional de Marcas y de la Competencia), Editorial Beck, Munich, Alemania, 1979.
6. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, "Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico", Editorial Aranzadi S.A. Navarra, España, 2002.
7. BERTONE, Luis Eduardo, "Derecho de Marcas", Editorial Heliasta, Segunda Edición, Buenos Aires, Argentina, 2003.
8. BREUER, Pedro, " Tratado de marcas de fábrica y de comercio", Buenos Aires, Argentina, 1946.
9. BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, "Propiedad Intelectual", Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, 2006.

10. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, "*Diccionario Jurídico Elemental*", Segunda Edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1989.
11. CASADO CERVIÑO, Alberto, "Derecho de marcas y protección de los consumidores", Editorial Tecnos, Madrid, España, 2000.
12. CEVALLOS VÁSQUEZ, Víctor, "Manual de Derecho Mercantil", Cuarta Edición, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito, Ecuador, 2007
13. Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Registro Oficial No. 544 del Lunes 09 de Marzo del 2009.
14. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979
15. CORNEJO G., Aldo, "Derecho de marcas", Cultural Cuzco Editores S.A., Lima, Perú, 1992.
16. DÁVILA, César, "Propiedad Industrial y Obtenciones vegetales", Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2003.
17. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, R.O. 304, de 28 de marzo de 1977.
18. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, R.O. 327, de 30 de noviembre de 1993.

19. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, R.O. 258, de 2 de febrero de 2001.
20. Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XI, Editorial Driskill S.A., Buenos Aires, Argentina, 1977.
21. Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, R.O. 536, de 18 de marzo de 2002.
22. FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “ El Sistema Comunitario de marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, España, 1995.
23. FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, “Tratado sobre Derecho de marcas”, Ediciones Jurídicas y Socales S.A., Madrid, España, 2001.
24. GABAY, M., “ Le rôle de la marque dans la protection du consommateur et le développement des pays en développement”, Revue de la Propriété Intellectuelle, 97 année, nro. 3, Mars, 1981, pág 110, citado por NAVA NEGRETE, Jorge, Derecho de las Marcas, Porrúa, México, 1985
25. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo (Coord.), “Derecho Mercantil I”, ILLESCAS ORTIZ, Rafael, “La marca y otros signos distintivos”, Editorial Ariel S.A., Barcelona, España, 2003.
26. JIMÉNEZ SAVURIDO, Cristina y otros, “Propiedad Industrial y Competencia Desleal”, Comares, Madrid, España, 2002.
27. KAPFERER, Jean Noël, “ La marca, capital de la empresa”, Ediciones Deusto. Bilbao, 2000.

28. LEDESMA, Julio C., "Función Social de las Marcas de Fábrica y de Comercio", Buenos Aires, Argentina, 1943.
29. Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en Registro Oficial No. 338 de fecha 18 de marzo de 1968
30. Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, de 19 de mayo de 1998.
31. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, "Temas de Propiedad Industrial", Colección Estudios, La Ley, Madrid, España, 2002.
32. MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel y SOUCASSE, Gabriela, "Derecho de marcas", La Roca, Buenos Aires Argentina, 2000.
33. METKE, Ricardo, "Lecciones de Propiedad Industrial", Dike, Bogotá, Colombia, 2001.
34. OTAMENDI, Jorge, "Derecho de marcas", Tercera Edición, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 1999.
35. OTAMENDI, Jorge, "Derecho de marcas", Cuarta Edición, Editorial, ABELEDO PERROT, Buenos Aires, Argentina, 2002
36. RAMÍREZ, Karina y otros " TEMAS MARCARIOS", Editorial LIVROSCA C.A., Caracas, Venezuela, 1999
37. ZUCCHERINO, Daniel y MITELMAN, Carlos, "Marcas y Patentes en el GATT", Editorial ABELEDO PERROT, 1997.

JURISPRUDENCIA:

1. Proceso 20-IP-98, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2. Proceso 27-IP-95 Y 12-IP-96 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 2002.(En el asunto C-273/00,)(<http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>)
4. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de 3 de diciembre de 1987.
5. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de 13 de marzo de 2003, proceso No. 22-IP-2003.
6. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de 9 de julio de 2003, proceso No.39-IP-2003.
7. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de 27 de abril de 2001, proceso No.37-IP-2004.

OTROS:

1. Comité de Propiedad Intelectual, resolución de 12 de Octubre de 2003, expedida en el trámite No.01-277-AC
2. <http://www.mexicomigrante.com/?p=19192>
3. <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html>
4. http://www.icquerrerob.com.ec/jc_es/nuestros_servicios/fqgmarcas.htm
5. http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/organicos/seminario/propiedad_intelectual.htm
6. http://www.wipo.int/sme/es/case_studies/jet_mosquito.htm
7. <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>
8. PACÓN, Ana María, “Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en la economía globalizada”,
<http://74.125.47.132/search?q=cache:MBcs6wD5JwIJ:www.ugma.edu.ve/Acerca2520de%2520UGMA/Publicaciones/Documentos/UGMA%2520juridica/RUGN1/DERECHOS.doc+los+derechos+sobre+los+signos+distintivos+y+su+importancia+en+una+economia+globalizada>