



Facultad de Jurisprudencia

Manual de Procedimiento de Registro de Marcas en el Ecuador

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos
Para obtener el título de Abogado

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema y tomando en cuenta la Guía de Trabajos de Titulación correspondiente”.

Dr. Pablo Zambrano Albuja

“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”.

Benjamín Terán Espinosa

2009

Quito

AGRADECIMIENTOS

Principalmente agradezco a mis papás, Santiago Terán Peñaherrera y Cecilia Espinosa Martínez, quienes me han brindado siempre su apoyo total e incondicional durante todos estos años de vida.

Adicionalmente, agradezco a los doctores Pablo Zambrano Albuja y Teodomiro Rivadeneira Molestina, director y corrector de mi Trabajo de Titulación, respectivamente. Valiosas personas y profesionales del derecho que me han ayudado a realizar día a día el mencionado Trabajo.

RESUMEN

El Trabajo de Titulación realizado ha tenido, entre otros, los siguientes objetivos: analizar la normativa marcaría aplicable en el Ecuador; realizar una investigación legal y doctrinaria de las marcas; establecer el procedimiento que se debe realizar para registrar una marca y los diferentes recursos que se pueden interponer; manifestar, desde el punto de vista personal, ciertas recomendaciones para que sea más eficaz el proceso de registro de las marcas; establecer si las leyes ecuatorianas protegen de manera suficiente y correcta los derechos marcarios; y, servir de herramienta para personas familiarizadas y no familiarizadas con el registro de marcas.

A través de métodos inductivos, exploratorios e investigativos, se ha logrado realizar un análisis completo del procedimiento de registro de marcas en el Ecuador, unificando así lo estipulado por las normas aplicables y lo establecido por la doctrina.

A lo largo del Trabajo se ha desarrollado detalladamente el procedimiento correcto para alcanzar el registro de diferentes marcas en el Ecuador, así como también se han determinado ciertos conceptos esenciales y observaciones del autor.

Aspiro que este texto sirva como una guía útil, tanto a profesionales del Derecho como al público en general, para amparar y hacer valer los derechos que se derivan de la protección de las marcas en el Ecuador.

SUMMARY

The work that I have done has the following objectives: analysis of the trademark regulation that is applicable in Ecuador, carrying out a legal and doctrine investigation of trademarks; establishing the procedure that must be followed for the registration of a trademark and several actions that can be filed; point out, as from a personal point of view, certain recommendations to render the procedure of registration of trademarks more efficient; establishing if the

Ecuadorian laws protect adequately and correctly the trademark rights; and to be a useful tool for person who are familiarized with the registration of trademarks and for those who are not.

By means of inductive, explorative and investigative methods, a complete analysis of the trademark registration procedure in Ecuador has been fulfilled, this means unifying the regulations and the doctrine.

This work details the correct procedure for the registration of different trademarks in Ecuador, some essential concepts and observations from the author have been incorporated.

It is my wish that this work serves as a useful guideline for professionals, public to defend their rights coming from the trademark protection in Ecuador.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo industrial y tecnológico alrededor de todo el mundo, y la competencia que existe dentro de los distintos mercados, han producido durante el paso del tiempo, la aparición diaria de infinitas creaciones provenientes del intelecto humano, por lo que ha sido necesaria la promulgación de normas que protejan los derechos que tienen las personas titulares sobre las mencionadas creaciones.

La Propiedad Intelectual es la encargada de proteger dichos derechos. Ésta se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas.

Particularmente las marcas, al constituir signos distintivos que indican que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada, y al ayudar a los consumidores a identificar los diferentes productos o servicios dentro de un mercado, es importante conocer los derechos y beneficios que otorgan sus registros.

La caída del Muro de Berlín¹, y con esto la caída del comunismo, provocaron la aparición de ideas neoliberales y políticas de globalización.

El libre mercado alrededor de todo el mundo y la apertura de fronteras, han sido algunas razones para que las diferentes legislaciones reconozcan y promulguen normas para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual, dentro de ellos el derecho marcario.

El primer tratado internacional relativo a marcas fue la Convención de París celebrada el 20 de marzo de 1883. Dicha Convención fue ratificada por el Ecuador el 7 de mayo de 2001².

El Ecuador, al evidenciar que era muy necesaria la promulgación de normas reguladoras en el campo marcario, expidió el 18 de octubre de 1976 la Ley de

¹ Del 9 de noviembre de 1989, al viernes, 10 de noviembre de 1989.

² Registro oficial No. 244 de 29 de julio de 1999.

Marcas de Fábrica³; dentro del Pacto Andino adoptó la Decisión 344⁴, y posteriormente, el 2 de febrero de 2001, entró en vigor la Decisión 484⁵. Adicionalmente, ha ratificado convenciones como la suscrita en la Cuarta Conferencia Internacional Americana sobre la Protección de Marcas de Fábrica y de Comercio⁶.

Los mencionados tratados y la variedad de normas relacionadas con la propiedad industrial, expedidas a lo largo del tiempo, han sido herramientas para la solución de controversias causadas dentro de dicho campo, las cuales engendran día a día y son originadas especialmente por el abuso de comerciantes que pretenden aprovecharse de la fama y del prestigio que ha adquirido una determinada marca dentro del mercado.

Por estos motivos, es importante conocer sobre la materia de Propiedad Industrial, específicamente sobre las marcas, y sobretodo, evidenciar si las normas existentes dentro de este campo, son suficientes y efectivas para solucionar los diferentes actos de competencia desleal.

³ LEY DE MARCAS DE FÁBRICA, Registro Oficial No. 194, 18 de octubre de 1976.

⁴ ACUERDO DE CARTAGENA, Decisión 344, Registro Oficial No. 327, 30 de noviembre de 1993.

⁵ ACUERDO DE CARTAGENA, Decisión 484, Registro Oficial No. 258, 2 de febrero de 2001.

⁶ CONVENCION INTERNACIONAL AMERICANA, Cuarta Conferencia Internacional Americana sobre la Protección de Marcas de Fábrica y de Comercio, Acuerdo Ministerial No. 245, Registro Oficial No. 242, 5 de agosto de 1985.

CAPÍTULO 1: LA MARCA

1.1 CONCEPTO

Marca, es todo signo distintivo y perceptible que sirve para identificar los productos y servicios existentes dentro del mercado. Estos signos pueden componerse de una sola palabra, una combinación de palabras, símbolos, letras, figuras, imágenes, o pueden consistir en formas determinadas de envases, envolturas o formas de presentación de los productos.

La marca permite a los consumidores identificar el origen empresarial de productos o servicios que desean adquirir, ofrece una calidad uniforme en relación con los bienes o servicios que representa y contribuye a su promoción.

A su propietario, le garantiza el derecho exclusivo para su uso por diez años a partir de realizado el registro (ciclo que puede ser renovado un sin número de veces, por períodos iguales de diez años), y le protege de competidores desleales que por medio de falsificaciones de productos o denominaciones excesivamente semejantes a las registradas, intentan aprovecharse del reconocimiento y prestigio alcanzado por estas últimas dentro del mercado, con lo cual su titular obtiene beneficios económicos y mayor seguridad jurídica.

1.2 TIPOS DE MARCAS

Con el fin de obtener una base internacional común de los grupos de productos y servicios que una marca puede proteger, éstos han sido agrupados en cuarenta y cinco clases diferentes, pertenecientes a la Clasificación de NIZA⁷ (Adoptada por el Ecuador mediante Acuerdo Ministerial No. 519 de 28 de julio de 1981). Al efecto podemos encontrar las siguientes marcas:

- a) Marcas de productos, las cuales están comprendidas desde la Clase Internacional 1 hasta la 34.
- b) Marcas de servicios, las cuales constan desde la Clase Internacional 35 hasta la 45.

⁷ Nomenclatura que divide a los productos y servicios en distintas clases, creada en 1957 y adoptada por el Ecuador el 28 de julio de 1981, mediante Acuerdo Ministerial No. 519.

Dentro de éstas podemos encontrar las siguientes:

- c) Denominativas: compuestas por un conjunto de letras o números, o la combinación de ambos.
- d) Gráficas: constituidas por dibujos, figuras o símbolos.
- e) Mixtas: formadas por la combinación de las denominativas y las gráficas.
- f) Tridimensionales: las cuales consisten en las formas de los productos, envases, envolturas, etc.

1.3 REQUISITOS DEL SIGNO PARA SER CONSIDERADO COMO MARCA

No toda denominación puede ser considerada como un signo distintivo, pues ésta debe reunir las siguientes características: distintividad, perceptibilidad, y debe ser susceptible de representación gráfica.

1.3.1 Distintividad

La distintividad es el requisito esencial de toda marca, ya que ésta necesita indispensablemente diferenciarse de otros signos distintivos existentes, para que así no exista riesgo de confusión entre las personas consumidoras, y no se viole el derecho de exclusividad que tienen todas aquellas personas titulares de marcas.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena con respecto a la distintividad de las marcas ha expresado que, "*La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues sólo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario 'estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos'*".

A través de la distintividad se protege a todo productor, para que los bienes o servicios que ofrece sean claramente distinguidos en el mercado; y al

consumidor, quien tiene el derecho de distinguir cuál producto o servicio debe adquirir para solventar sus necesidades.

En este sentido, el momento en que un particular solicite el registro de un signo, la Dirección Nacional de Signos Distintivos, se encargará de realizar los respectivos exámenes de registrabilidad, analizando para el efecto, su distintividad inherente⁸ y su distintividad frente a signos distintivos de propiedad de terceros⁹.

La característica de distintividad, se encuentra ligada al principio de especialidad de las marcas.

El principio de especialidad se refiere a que la marca no puede proteger la universalidad de productos y servicios existentes, ésta solamente ampara específicamente los productos o servicios para los cuales fue registrada. Dicho principio hace que el signo no sea distinto únicamente por su denominación, sino también por el producto o servicio que protegerá en el mercado. Por este motivo, es indispensable que en la solicitud de registro de una marca, se establezca el producto o servicio que dicho signo desea amparar¹⁰.

1.3.2 Perceptibilidad

La marca, al ser un bien inmaterial, debe materializarse por medio del empleo de toda clase de elementos, para que pueda ser percibido o captado por lo sentidos (vista, gusto, olfato, tacto y audición), ésta es la única manera de que el público consumidor pueda conocerla, identificarla y aprehenderla.

1.3.3 Susceptibilidad de representación gráfica

La marca debe ser capaz de plasmarse para que sea captada por el sentido de la vista, por lo tanto, debe consistir en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, signos colores, figuras, etc., con el fin de que sus componentes puedan ser apreciados dentro del mercado.

⁸ Decisión 486, artículo 135, literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n y p.

⁹ Proceso 21-IP-98.

¹⁰ El Art. 138 de la Decisión 486, determina que la solicitud de registro deberá comprender una sola clase de productos o servicios.

“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo...”¹¹.

En Brasil, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, determina que las marcas son registrables en la medida que sean visualmente perceptibles, por lo que no son objeto de registro los signos sonoros gustativos y olfativos ¹².

En Benelux (Bélgica, Bruselas y Luxemburgo), se ha considerado que puede ser marca cualquier símbolo que pueda ser representado gráficamente, es decir una palabra, una foto o un dibujo y se use para distinguir productos y servicios ¹³.

En Australia las marcas pueden ser palabras, frases, letras, números, sonidos, olores, figuras, logos, dibujos y envases o la combinación de éstos, siempre que con su uso pueda llevarse a cabo la diferenciación de los productos o servicios que distinguen ¹⁴.

En países como España, México, Estados Unidos y Canadá, no hacen una mención expresa de las marcas olfativas, gustativas y auditivas, por lo que no las excluyen del registro ¹⁵.

Nuestro país, al determinar en la Ley de Propiedad que: *“...Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica...”¹⁶*, incluyendo los signos sonoros, táctiles u olfativos, los cuales pueden ser representados por notas musicales, relieves o fórmulas, respectivamente.

¹¹ MARCO MATÍAS ALEMÁN, Marcas, Top Management. Bogotá, pág. 77.

¹² Tomado de la página de Web <http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/Mayo/17175.php>

¹³ Tomado de la página de Web <http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/Mayo/17175.php>

¹⁴ Tomado de la página de Web <http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/Mayo/17175.php>

¹⁵ Tomado de la página de Web <http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/Mayo/17175.php>

¹⁶ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ECUADOR, Art. 194.

1.4 FUNCIONES

Las principales funciones de la marca son las siguientes:

1.4.1 Distinguir

Se han preguntado, qué sucedería si no podríamos identificar los productos o servicios que deseamos adquirir, ya que todos son similares entre sí? Pues la respuesta es sencilla, los consumidores nos confundiríamos con frecuencia y muy difícilmente podríamos adquirir lo que en realidad estamos requiriendo.

Por este motivo, la principal función de las marcas es permitir que el público consumidor las diferencie unas de otras, para que de esta manera las personas podamos adquirir exactamente el producto o servicio que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

Dentro del mercado, la marca debe tener la capacidad de diferenciar los diferentes productos o servicios de una empresa, de los demás productos o servicios de igual o similar naturaleza que se oferten.

El consumidor, al poder distinguir las marcas ofertadas dentro del mercado, podrá reconocer la procedencia empresarial del producto o servicio que adquiere, lo cual es muy beneficioso tanto para éste, como para el productor.

En el Ecuador, es obligatorio que en las etiquetas, empaques o envases que acompañen o contengan un determinado producto, se determine expresamente el nombre del fabricante¹⁷.

A manera de ejemplo expongo lo siguiente: una persona necesita comprarse un automóvil para realizar sus actividades diarias. El comprador conoce diversas marcas de vehículos y las características de varios de ellos, por lo tanto, él podrá concurrir a un patio de autos y guiándose a través de la marca,

¹⁷ Normas INEN, Registro Oficial No. 984, 22 de junio de 1988.

logrará adquirir el vehículo con las cualidades exactas para alcanzar sus respectivas finalidades y expectativas.

1.4.2 Proteger

La marca obedece tanto a los intereses de los empresarios o comerciantes, como a los de los consumidores.

La protección al empresario o al comerciante se produce debido a que evita que terceras personas se aprovechen del prestigio y fama alcanzada por sus marcas, a través de varios años de esfuerzo e inversión, es decir, le convierte en dueño exclusivo del signo.

Al consumidor, le protege ya que permite que éste tenga la posibilidad de escoger el producto o servicio que en realidad desee o necesite, sin que exista, por confusión, la contingencia de adquirir uno equivocado.

1.4.3 Publicitar

La marca cumple con la función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca propone y promueve productos cualificados.

En términos comerciales, donde más éxito tiene la marca, es en la capacidad que la marca tenga para despertar el interés de quien lo percibe, y en identificar de una manera original y novedosa el producto que lleva su nombre.

Este principio corresponde a la expresión marcaria en el producto mismo, por cuanto está dirigida al público en general y específicamente al consumidor.

1.4.4 Garantizar

La marca garantiza al consumidor un uniforme origen empresarial y calidad de los productos o servicios, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio, lo hace porque confía en su origen empresarial y desea obtener un producto o servicio de similar calidad e iguales características a los adquiridos en anteriores ocasiones.

1.5 SIGNOS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES

1.5.1 SIGNOS REGISTRABLES

La Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece de manera taxativa en el Art. 134, los signos que pueden registrarse como marca:

- 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.

Todos los signos mencionados podrán constituirse como marca en el Ecuador, siempre que éstos reúnan los requisitos estudiados en el numeral 1.3. del primer capítulo.

1.5.2 SIGNOS NO REGISTRABLES

Los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establecen los signos que no pueden ser registrados¹⁸:

Los casos establecidos en el artículo 135, se encuentran dentro de las prohibiciones absolutas o intrínsecas ya que se refieren a signos que no pueden ser registrados como marcas para determinados productos o servicios en la medida que guardan con éstos una determinada relación. En este tipo de prohibición se analiza el signo solicitado en relación directa con el producto o servicio al que se pretende aplicar. Dichos signos son aquellos que:

¹⁸ Concordancia con los artículos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

- a) No sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado.
- b) Carezcan de distintividad.
- c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.
- d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
- f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.
- g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la costumbre del país.
- h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.
- i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
- j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera

causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.

n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros.

o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.

p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, es decir, cuando dicho signo se ha convertido distintivo dentro del grupo de productos o servicios que se encuentra.

Esto significa que a pesar de que un signo que carece de distintividad, es utilizado en el comercio para describir la calidad, la cantidad, etc. de un determinado producto o servicio, es el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate, constituye una denominación que sea usual para el producto o servicio que identifica, es utilizado en el lenguaje corriente o en la costumbre del país, o está conformado por un color aisladamente considerado, si éste ha llegado a distinguir el producto o servicio que protege sin confundir a los consumidores, podrá ser objeto de registro.

En el artículo 136 se determinan signos que se encuentran dentro de las prohibiciones relativas, los cuales no pueden ser objeto de registro debido a que podrían afectar derechos de terceros, ya sean éstos concedidos por marcas registradas, solicitudes reservadas con anterioridad o algún otro derecho anterior a la solicitud en evaluación.

Forman parte de este grupo los signos que:

- a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.
- c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.
- d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

g) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Adicionalmente, el artículo 137 de la Decisión 486 establece que cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Esto significa, que en nuestro país el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual podrá rechazar de oficio el registro de un signo si éste perjudica los derechos obtenidos con anterioridad por un tercero.

Como ejemplo me permito citar los siguientes casos:

El 27 de noviembre de 2006, KOMPASS INTERNATIONAL NEUENSCHWANDER S.A., solicitó el registro de la marca KOMPASS, trámite No. 178203-06, destinada a la protección de los servicios de la clase internacional No. 35, y a pesar de que no existió ninguna oposición interpuesta por terceros, la Autoridad rechazó de oficio la mencionada solicitud a través de la Resolución No. 6247, de 14 de diciembre de 2007, aduciendo que: *“Comparando el signo solicitado KOMPASS con la marca registrada COMPASS HOTELS se determina que existen semejanzas gráfico-visuales, fonético-auditivo capaces de producir confusión en el público consumidor, además está destinado a proteger servicios encasillados en la misma clase internacional No. 35, por lo tanto la concurrencia de las marcas en un ámbito común daría lugar a error o confusión en el público consumidor; con estos antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estas marcas similares y así evitar que la marca registrada vea menoscabada su fuerza en el mercado por la dilución de su carácter distintivo y diferenciador...”*.

El 28 de abril de 2008, COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, solicitó el registro del signo VALE INCO, trámite No. 198020, clase No. 6. Al igual que en el caso anterior, no se presentaron oposiciones de terceros, pero la Autoridad denegó dicho registro mediante Resolución No. 6307937, de 7 de agosto de 2008, en virtud de *“...que existen semejanzas... lo que induciría a confusión al público consumidor y a los medios comerciales con la marca INCO, título No. 77-1920, de propiedad de VALE INCO LIMITED”*.

1.6 DIFERENCIAS ENTRE MARCA Y: NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, INDICACIÓN GEOGRÁFICA - DENOMINACIÓN DE ORIGEN, APARIENCIA DISTINTIVA, MARCA COLECTIVA, MARCA DE CERTIFICACIÓN, RÓTULO O ENSEÑA

Al habernos referido a la marca dentro del primer capítulo, y al tener ya una noción amplia de su concepto, tipos y características, debemos ahora referirnos a las clases de signos, para así obtener las diferencias existentes entre los mismos.

1.6.1 NOMBRE COMERCIAL

La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 190, define a nombre comercial como todo signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica.

El nombre comercial es protegido a partir de su uso público, continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses.¹⁹ Es decir, el titular de un nombre comercial adquiere el derecho de uso exclusivo, sin necesidad de que esté registrado.

El registro de un nombre comercial en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, constituye una presunción de propiedad a favor de su titular²⁰.

La mencionada Ley de Propiedad Intelectual, prohíbe la adquisición como nombre comercial, un signo o denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por otra persona o con una marca registrada²¹. Esto significa que el nombre comercial que una persona adopte, no podrá ser similar con denominaciones que han sido usadas con anterioridad para distinguir algún negocio, o con alguna marca registrada.

¹⁹ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Ley No. 83, Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998, Art. 230.

²⁰ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Ley No. 83, Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998, Art. 230.

²¹ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Ley No. 83, Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998, Art. 231.

El procedimiento de solicitud de registro del nombre comercial es el mismo que el establecido para marcas.

En el caso de los nombres comerciales, en cuyos títulos no consta indicada la fecha de vencimiento, el período de vigencia se contará a partir de la fecha de entrada en vigor de la Decisión 486, es decir, a partir del 1 de diciembre de 2000, venciendo el 1 de diciembre de 2010²². Pues anteriormente cuando estaba vigente la Decisión 344, los nombres comerciales tenían un período de vigencia indefinido.

Los titulares de nombres comerciales pueden impedir a terceros el uso o registro de nombres comerciales, o signos idénticos o semejantes que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación dentro del mercado²³.

Finalmente la Ley de Propiedad Intelectual que hemos venido haciendo alusión, establece que las disposiciones sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales²⁴, con lo cual estamos legalmente autorizados para aplicar dentro de los nombres comerciales, las normas que rigen a las marcas.

Entonces concluimos que las diferencias entre marca y nombre comercial son las siguientes:

MARCA	NOMBRE COMERCIAL
a) Protege productos o servicios.	a) Protege la denominación de un negocio o actividad económica.

²² MEMORANDO No. 153-2004 - DGLTA – IEPI; OFICIO No. 04-209 P-IEPI.

²³ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Ley No. 83, Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998, Art. 233.

²⁴ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Ley No. 83, Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998, Art. 234.

b) Se la protege a partir de su registro.	b) Se le protege a partir de su uso.
c) Su registro es constitutivo de derechos.	c) Su registro es meramente declarativo.

1.6.2 LEMA COMERCIAL

La Ley de Propiedad Intelectual no precisa lo que es el lema comercial, mientras que la Decisión 486, en el Art. 175, lo define como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

De la definición determinada en la Decisión antes mencionada, deducimos que la existencia o registro del lema comercial, depende de la existencia o registro de la marca a la cual acompaña.

“El lema comercial refuerza la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe tener en sí mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un concepto que realce su distintividad”²⁵.

La solicitud de registro de un lema comercial se la hará de la misma manera que la marca, pero en dicha solicitud se debe hacer constar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Su protección nacerá con su registro, y su vigencia estará sujeta a la vigencia del signo al que acompaña.

²⁵ Resolución No. 0422-1998/TRI-SPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual.

En el caso de los lemas comerciales, serán también aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas a marcas.

Por lo tanto, las diferencias existentes entre marca y lema comercial, son las siguientes:

MARCA	LEMA COMERCIAL
a) Se la utiliza para proteger productos o servicios.	a) Se lo utiliza de completo de la marca.
b) Su vigencia no depende de la vigencia de ningún otro signo.	b) Su vigencia depende de la vigencia de la marca que acompaña.

1.6.3 INDICACIÓN GEOGRÁFICA - DENOMINACIÓN DE ORIGEN

A pesar de que la Decisión 486 y la Ley de Propiedad Intelectual no hacen ninguna diferenciación entre una indicación geográfica y una denominación de origen, me parece importante que conozcamos que la primera, es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen; y la segunda, es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. El concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen.

Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. El ejemplo más conocido es el de los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, TOSCANA para el aceite de oliva producido en

esa región italiana (indicación geográfica protegida en Italia, en virtud de la Ley Nº 169 de 5 de febrero de 1992); o ROQUEFORT para el queso producido en Francia (indicación protegida en la Unión Europea, en virtud del Reglamento CE Nº 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de certificación US Nº 571.798)²⁶.

A pesar de que la gran mayoría de indicaciones geográficas son utilizadas en productos agrícolas, no impide de que las mismas sirvan para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. Un ejemplo es el término SWITZERLAND (Suiza) o SWISS (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza, particularmente para relojes²⁷.

Las diferencias entre una marca y una indicación geográfica son las siguientes:

MARCA	INDICACIÓN GEOGRÁFICA
a) Utilizada para diferenciar los bienes y servicios dentro del mercado.	a) Utilizada para indicar a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y que posee ciertas características derivadas de dicha área de producción.

²⁶ Tomado de la página Web http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html.

²⁷ Ejemplo tomado de la página Web http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html.

b) Le otorga a su titular el derecho de uso exclusivo.	b) No otorga derecho de uso exclusivo, pues puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica, y cuyos productos comparten las cualidades típicas de su lugar de origen.
--	--

1.6.4. APARIENCIA DISTINTIVA

El artículo 235 de la Ley de Propiedad Intelectual define a una apariencia distintiva como: “Todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de productos”. Las apariencias distintivas son marcas que están protegidas dentro de nuestra legislación, de la manera que se amparan a los nombres comerciales, es decir, están protegidos a partir de su uso público, continuo y de buena fe en el comercio por al menos seis meses, y su registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular.

Diferencias entre marca y apariencia distintiva:

MARCA	APARIENCIA DISTINTIVA
a) Se la protege a partir de su registro.	a) Se le protege a partir de su uso.
b) Su registro es constitutivo de derechos.	b) Su registro es meramente declarativo.

c) Su registro es constitutivo de derechos.	c) Su registro es meramente declarativo.
---	--

1.6.4 MARCA COLECTIVA

La marca colectiva es toda denominación cuyo titular es una persona jurídica, que agrupa a las personas autorizadas para usar la marca.

Cualquier signo que posea suficiente aptitud distintiva será idóneo para constituir una marca colectiva. Es decir, pueden constituir marcas colectivas los signos que reúnan los requisitos necesarios para constituir marcas.

En el Ecuador, el momento de solicitar una marca colectiva, debe acompañarse, además de los documentos requeridos para marcas, los siguientes: copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva, copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios, la indicación de las condiciones, la forma como la marca colectiva debe utilizarse, y la lista de integrantes²⁸.

Las diferencias que existen entre una marca y una marca colectiva, son las que a continuación detallo:

²⁸ Artículo 203 de la Ley de Propiedad Intelectual.

MARCA	MARCA COLECTIVA
a) Para solicitarla se debe presentar únicamente la solicitud con los requisitos establecidos por la Ley.	a) Para solicitarla, además de presentar la solicitud, se debe presentar copia de los estatutos, copia de las reglas que el peticionario utiliza para el control de los productos o servicios, las condiciones, la forma como debe ser utilizada y la lista de integrantes.
b) Puede transferirse cuando su titular lo desee.	b) Puede transferirse siempre y cuando exista la autorización de la asociación, organización o grupo de personas que la hubiere solicitado o registrado
c) El usuario puede ser únicamente su o sus titulares, o las personas que hayan adquirido la respectiva licencia.	c) Pluralidad de usuarios.

1.6.5 MARCA DE CERTIFICACIÓN

La marca de certificación, es todo signo utilizado para indicar que los productos o servicios que protege, cumplen un conjunto de normas establecidas por el titular del registro de la marca de certificación. Dichas normas pueden consistir en reglas acerca del material utilizado, la fabricación, la calidad, etc. Estas marcas pueden ser utilizadas por toda persona cuyos productos o servicios cumplan dichas normas.

Las disimilitudes entre una marca común y una marca de certificación son las siguientes:

MARCA	MARCA DE CERTIFICACIÓN
a) De uso exclusivo.	a) Podrá ser utilizada por todos aquellos que cumplan con las normas establecidas.
b) Puede ser titular una persona natural o jurídica.	b) Pueden ser titulares únicamente empresas o instituciones, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.
c) Para solicitarla se debe presentar únicamente la solicitud con los requisitos establecidos por la Ley.	c) Para su solicitud, deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular, que defina las características garantizadas por la presencia de la marca, y que describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

1.6.6 RÓTULO O ENSEÑA

Los rótulos son carteles o letreros.

Las enseñas son insignias o estandartes.

La protección de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial²⁹.

Por este motivo los rótulos o enseñas tienen las mismas diferencias que poseen los nombres comerciales con las marcas:

MARCA	RÓTULO O ENSEÑA
a) Se la protege a partir de su registro.	a) Se le protege a partir de su uso.
b) Su registro es constitutivo de derechos.	b) Su registro es meramente declarativo.

La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana no hace referencia a los rótulos o enseñas.

1.7 ALCANCE DE PROTECCIÓN DE LA MARCA

En nuestro país, el titular de una marca adquiere derechos sobre la misma el momento que la registra, esto significa que el sistema para la protección de una marca en el Ecuador, es el atributivo, el cual establece el registro como requisito necesario para gozar del derecho sobre un signo marcario. Solamente quien registra el signo tiene el derecho exclusivo sobre el mismo y el derecho a oponerse a que un tercero inscriba a su favor el mismo signo u otro parecido, o a solicitar la anulación del registro de otra marca cuando se haya aprobado su inscripción en perjuicio de sus intereses.

La protección obtenida con el registro de la marca, se extiende a todo el territorio nacional donde fue registrada (principio de territorialidad). Dicha protección está limitada a la clase internacional perteneciente al producto o servicio que el signo ampara (principio de especialidad).

²⁹ Decisión 486, Artículo 200.

El principio de territorialidad es un limitante natural de la marca. Una marca no puede proteger la universalidad de los productos o servicios existentes, no es un derecho que podemos hacer valer tan fácilmente en cualquier lugar del mundo, pues el derecho que posee el titular sobre una determinada marca, solo lo tiene dentro del territorio en el que dicha marca fue registrada.

El principio de especialidad es inherente a la marca, como dice Fernández-Novoa: *“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”*³⁰, es decir, es de su naturaleza que una marca proteja un producto o servicio determinado, por lo que ésta solamente puede ser registrada en una clase internacional.

Existe una sola excepción en la que los mencionados principios no son aplicables a ciertos signos, ésta es cuando se trata de una marca notoria o de alto renombre.

Una marca notoria es aquella conocida por la mayor parte del público consumidor en un país o región determinada, dentro de los productos o servicios que protege.

La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, en su artículo 197 establece:

“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;

³⁰ Fernández-Novoa, Carlos, *op. cit.*, p. 278.

- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante; y,*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca”.*

Ahora bien, el momento de determinar la notoriedad de una marca, la Autoridad debe tener en cuenta los siguientes factores:

- “a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) El valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;*
- i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*

j) Los aspectos del comercio internacional; o,

k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero³¹.

Una marca renombrada deberá encontrarse enmarcada dentro de los criterios que deben ser considerados para las marcas notorias, establecidos en el artículo 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, pero en este caso deberá ser conocida por el público en general (Artículo 198 de la Ley de Propiedad Intelectual), es decir, no basta solamente que sea acreditada por los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios que protege la marca, sino por toda la población.

1.8 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NIZA DE LAS MARCAS, NOVENA EDICIÓN

La Clasificación Niza o el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, fue creada en 1957 con el fin de agrupar los productos o servicios existentes en diferentes tipos de clases. Está basada en un tratado multilateral administrado por la OMPI y está abierta a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Los Estados miembros del Arreglo de Niza se encuentran obligados a utilizar y establecer en sus documentos y publicaciones oficiales las clases de los productos o servicios que protege una marca.

Hasta el mes de enero de 2009, eran parte del Arreglo de Niza 83 Estados. Estos han adoptado y aplican la Clasificación de Niza para el registro de las marcas. Además, también utilizan la Clasificación de Niza las oficinas de marcas de más de 65 países que no son parte en el Arreglo de Niza, cuatro organizaciones y la Oficina Internacional de la OMPI³².

³¹ Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 228.

³² Tomado de la página Web <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

La Clasificación de Niza está formada por una lista de clases. Cada una de éstas posee una nota explicativa y los productos o servicios que pertenecen a la misma. Existen 45 clases de las cuales 34 son de productos (de la 1 a la 34) y 11 son de servicios (de la 35 a la 45).

Esta Clasificación es revisada periódicamente y cada 5 años se publican nuevas ediciones. La actual edición es la novena, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2007, y es la que a continuación expongo:

PRODUCTOS	
Clase	
01	Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria..
02	Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
03	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
04	Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
05	Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
06	Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.
07	Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
08	Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
09	Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
10	Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

11	Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
12	Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
13	Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
14	Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
15	Instrumentos de música.
16	Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
17	Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
18	Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
19	Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
20	Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
21	Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
22	Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
23	Hilos para uso textil.
24	Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
25	Vestidos, calzados, sombrerería.
26	Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
27	Alfombras, felpudos, estereras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.
28	Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
29	Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
30	Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
31	Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
32	Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas

33	Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
34	Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
SERVICIOS	
Clase	
35	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
36	Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
37	Construcción; reparación; servicios de instalación.
38	Telecomunicaciones.
39	Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
40	Tratamiento de materiales.
41	Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
42	Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.
43	Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
44	Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
45	Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.

CAPÍTULO 2: PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS

Como dije anteriormente, el registro de marcas en el Ecuador tiene un carácter atributivo, es decir, su titular gozará de los derechos que otorga la marca solamente cuando haya inscrito la denominación en la Oficina Nacional competente.

La propiedad de una marca le permite a su titular prohibir a terceros el uso de la misma, y a ejercer las acciones correspondientes contra quien vulnere su derecho.

Entre los países miembros de la Comunidad Andina, o entre éstos y algún otro país con el que tengan un vínculo por algún tratado que contemple un derecho de prioridad análogo al que establece la Decisión 486, se podrá invocar prioridad en la solicitud de un signo; esto es, cuando una persona haya solicitado con anterioridad un signo ante la oficina nacional competente de un país miembro, tendrá preferencia para solicitar la misma denominación dentro de otro país miembro, siempre y cuando la solicitud invocada sea presentada en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la fecha de la primera solicitud y se refiera exactamente a los mismos productos o servicios³³.

También se otorgará prioridad al titular de una solicitud, cuando el signo solicitado haya sido utilizado en una exposición realizada en el país y reconocida oficialmente. En este caso los seis meses se contarán a partir de la fecha en que los productos o servicios con la respectiva marca se hayan exhibido por primera vez, lo cual debe ser acreditado con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición³⁴.

³³ Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 9.

³⁴ Ley de Propiedad Intelectual, artículo 200.

2.1 INSTITUCIÓN ANTE QUIEN SE TRAMITA EL REGISTRO DE LAS MARCAS (INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI)

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), fue creado a través de la Ley de Propiedad Intelectual No. 83, la cual fue publicada en el Registro Oficial No. 30 (19 de mayo de 1998).

Es una persona jurídica de derecho público, que se encarga de regular el control de la aplicación de las leyes que rigen la propiedad intelectual.

El representante legal, es el presidente del Instituto, quien es nombrado por el Presidente de la República para un período de 6 años.

La Institución está conformada por 3 áreas: Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Derechos Conexos, y Obtenciones Vegetales; cada una de éstas se compone por distintos directores quienes son nombrados por los mismos 6 años, al igual que los miembros que conforman los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y Derecho de Autor, los cuales están integrados por tres miembros cada uno, designados por el Consejo Directivo del IEPI.

La oficina matriz se encuentra en Quito, y existen oficinas regionales en Guayaquil y Cuenca.

2.2 SOLICITUD Y REQUISITOS

La solicitud de registro de una marca se la realiza a través de un formulario otorgado por el IEPI, el cual debe ser firmado por el solicitante y su abogado patrocinador.

Dicha solicitud debe ir acompañada de los siguientes documentos: comprobante de pago de tasa por solicitud de registro de marcas (54 dólares), la cédula de ciudadanía en caso de que el solicitante sea persona natural o el nombramiento de representante legal en caso de que sea persona jurídica, el poder en caso de personas jurídicas extranjeras, si el signo es mixto se

necesita adjuntar 6 etiquetas de 5x5 cm., y el documento de prioridad si se ha solicitado un registro previo en otro país miembro de la Comunidad Andina³⁵.

2.3 PROCEDIMIENTO

La solicitud de registro debe ser presentada ante la oficina matriz (Quito), la cual es la única autorizada para establecer la fecha de presentación, es decir, ésta es la encargada de implantar en la solicitud el día y la hora en que la misma fue presentada.

Cabe aclarar que las oficinas regionales (Guayaquil y Cuenca) no están autorizadas para otorgar la fecha de presentación, éstas únicamente cumplen con recibir documentos.

Una vez presentada la solicitud de registro del signo, la Dirección de Marcas, realiza el primer examen que consiste en verificar si la misma cumple con todos los requisitos formales.

En caso de que la solicitud cumpla con todos los requerimientos, será publicada en la Gaceta del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (tiempo aproximado desde la presentación de la solicitud: 1 mes), la cual circula cada mes del año.

Una vez que ha sido publicada, se concede a terceras personas el plazo de 30 días para interponer una demanda de oposición en contra del signo solicitado, o extensión para presentar dicha demanda, siempre y cuando se legitime el interés del accionante. Dentro de nuestro medio se entiende que la persona tiene legítimo interés únicamente cuando es propietaria de un registro o solicitud prioritaria de una marca igual o similar a la presentada. Si se llegare a plantear solamente una solicitud de extensión, el IEPI mediante providencia, concederá al peticionario 30 días adicionales para que presente su oposición (plazo que no podrá ser prorrogable).

³⁵ Tomado de la página Web <http://www.iepi.ec/main.asp?goto=preguntas.asp>

Si no ha existido oposición en contra de la solicitud presentada, la Dirección de Marcas procede a realizar un segundo examen, en el que verifica si el signo solicitado cumple con los requisitos para alcanzar el registro.

El Director Nacional de Propiedad Intelectual expide una resolución en la que niega o acepta el registro de la marca (tiempo aproximado desde la presentación de la solicitud: 4 meses), resolución que puede ser objeto de los recursos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (reposición, revisión o apelación), de los cuales me referiré más adelante.

Si la resolución fuese favorable, el solicitante deberá depositar la cantidad de 28 dólares, la cual cubre el valor de la tasa por emisión del título. Dicha tasa deberá ser presentada por medio de un escrito en el que se establezca el número de trámite y el nombre de la marca solicitada.

Una vez hecho el pago de la tasa, se otorgará el título de registro de la marca, el cual es el único documento habilitante para poder probar el registro de un signo (tiempo aproximado desde la presentación de la solicitud: 6 meses).

2.4 DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO DE LA MARCA

El principal derecho que otorga el registro de una marca y de donde se derivan todos los demás derechos, es el de permitir a su titular usar de manera exclusiva dicha denominación.

Es por este motivo que su propietario podrá impedir que un tercero, sin su consentimiento, realice los actos determinados en el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina³⁶, éstos son:

“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;

³⁶ Concordancia con el artículo 217 de la Ley de Propiedad Intelectual.

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”.

2.5 RENOVACIÓN, CAMBIO DE NOMBRE, FUSIÓN, TRANSFERENCIA, CAMBIO DE DOMICILIO, LICENCIAS

De la renovación.- El registro de una marca debe ser renovado cada 10 años contados a partir de la fecha de su otorgación, es decir, para que su titular continúe beneficiándose de los derechos conferidos por su registro, éste deberá presentar una solicitud de renovación de dicha marca ante el IEPI. La mencionada solicitud se la debe presentar a través de un formulario conferido por el IEPI, el cual debe ser llenado correctamente con todos los datos requeridos, y puede ser presentado 6 meses antes, o 6 meses después (período de gracia) de la fecha de vencimiento de la marca³⁷.

La decisión 85 de la Comunidad Andina determinaba que para renovar una marca era necesario probar que su titular la estaba usando, sin embargo, en la actualidad el propietario de una denominación puede renovarla inclusive en el caso de que no esté haciendo uso de la misma.

En el caso de que el titular de una marca no presente la solicitud de renovación dentro de los doce meses permitidos por la Ley (6 meses anteriores a su caducidad, o dentro de los 6 meses del plazo de gracia), la marca será caducada y su titular perderá los derechos que tuvo sobre el determinado signo. Para volver a recuperarlos deberá solicitar nuevamente la mencionada denominación, sin perjuicios de que terceros se opongan a su registro o la Autoridad realice observaciones de oficio.

Del cambio de nombre.- En el caso de que el titular de una marca pase a llamarse de diferente manera, éste deberá presentar el respectivo formulario de cambio de nombre, anexando a éste el pertinente documento de cambio de nombre.

De la fusión.- La fusión de una compañía según la legislación ecuatoriana se produce cuando: *“dos o más compañías se unen para formar una nueva que les sucede en sus derechos y obligaciones; y, cuando una o más compañías*

³⁷ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Artículo 213; DECISIÓN 486, Artículo 153.

*son absorbidas por otra que continúa subsistiendo*³⁸, es decir, el momento que una sociedad se junte o sea absorbida por otra, el titular resultante de la fusión deberá presentar ante el IEPI la solicitud de fusión, conjuntamente con el respectivo documento de fusión.

De la transferencia.- En el caso de que una sociedad o una persona natural transfiera a un tercero los derechos que tiene sobre una determinada marca, el actual titular de la misma, debe presentar una solicitud de transferencia (a través de un formulario otorgado por el IEPI), y acompañar a la misma el respectivo documento de transferencia.

Del cambio de domicilio.- Si la empresa o la persona natural titular de una marca, cambiare la dirección de su domicilio, es recomendable que presente una solicitud de cambio de domicilio, para que así conste la dirección actual de su propietario. Dicha solicitud se la realiza también por medio de un formulario otorgado por el IEPI, y debe adjuntarse a la misma un documento que pruebe el mencionado cambio, o en el caso pertinente únicamente el poder en el que conste la nueva dirección del titular.

De la licencia.- Al contrato de licencia de una marca lo podemos definir como: *“Aquel contrato en virtud del cual el titular de una marca (licenciante) reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (licenciataro) a usarla*³⁹, es decir, a través del mencionado contrato el titular de una marca otorga la autorización a un tercero para que éste haga uso de la misma por un tiempo determinado y a cambio de una contraprestación pactada.

El contrato deberá ser presentado ante el IEPI, conjuntamente con el formulario otorgado por la misma Institución.

³⁸ LEY DE COMPAÑÍAS, Artículo 337.

³⁹ DR. ALBERTO CASADO CERVIÑO.

2.6 CADUCIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA

La única razón por la cual puede producirse la caducidad del registro de una marca, es si su titular no solicita la renovación de la misma dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de su vencimiento o dentro del período de gracia (6 meses después de la fecha de su vencimiento).

En relación a lo mencionado, nuestra legislación determina lo siguiente: *“El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia”*.⁴⁰

El legislador, al establecer que la caducidad del registro de una marca se producirá de pleno derecho, se refiere a que no será necesario que la Autoridad o un tercero declare la caducidad de la misma, ésta caducará automáticamente.

2.7 NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA

La Decisión 486 hace una distinción entre los tipos de nulidades de registro de marcas: la absoluta y la relativa. En ambos casos la Autoridad competente podrá decretar dicha nulidad de oficio o por petición de un tercero.

La nulidad absoluta⁴¹ se produce en los casos que el registro de una marca se haya otorgado contraviniendo lo dispuesto en los artículos:

134 de la Decisión 486⁴²: *“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...”*; y,

⁴⁰ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, artículo No. 214.

⁴¹ Es aquella por medio de la cual se deja sin ningún efecto jurídico un acto, generalmente es declarada de oficio por la Autoridad. Se produce por un objeto o causa ilícita, o por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no la calidad de el estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. Se la llama también, como nulidad insaneable.

⁴² Concordancia con el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual.

135 de la Decisión 486⁴³: “No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) *No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior.*
- b) *Carezcan de distintividad.*
- c) *Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.*
- d) *Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.*
- e) *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.*
- f) *Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.*
- g) *Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.*
- h) *Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.*
- i) *Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.*

⁴³ Concordancia con el artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual.

j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.

n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros.

o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres⁴⁴.

La nulidad relativa⁴⁵ podrá ser decretada por la Autoridad, cuando un registro de marca haya sido otorgado en contradicción de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486⁴⁶, que establece:

⁴⁴ Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 135.

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

⁴⁵ Es aquella que se produce por cualquier otro vicio que no cause la nulidad absoluta del acto, como lo es la incapacidad, la omisión de formalidades, solemnidades, etc. Da derecho a la rescisión del acto o contrato. Existen personas interesadas que pueden pedir la anulación del mismo, mientras tanto, el acto es válido. También se le conoce como nulidad saneable.

⁴⁶ Concordancia con el artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

g) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

También puede producirse la nulidad relativa cuando el registro de una marca haya sido efectuado de mala fe. La Decisión 486 establece que esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro que fue impugnado.

Ahora bien, ya hemos revisado lo que establece la Normativa Andina en relación a la nulidad de un registro de una marca, a continuación analizaremos lo que establece la Ley de Propiedad Intelectual respecto del tema.

Nuestra Ley determina que cuando el registro de una marca se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión, cuando se lo hubiere otorgado en contravención a los artículos 194, 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual, y cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe, el Comité de Propiedad Intelectual, podrá decretar a nulidad de un registro, a través de un recurso de revisión interpuesto por una tercera persona.

Es considerada mala fe, entre otros, los siguientes actos:

- a) El momento que un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca que haya sido registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de dicha marca o de una confundible con aquella. Esto siempre y cuando no haya tenido el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
- b) Cuando quien solicita el registro o lo haya obtenido, sea quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.
- c) Cuando el registro se hubiere obtenido con violación a la Ley o al procedimiento establecido por la misma, y esto haya influido sustancialmente en su otorgamiento.

Como hemos podido evidenciar en los casos mencionados, será el IEPI quien tendrá que declarar la nulidad de un registro, siempre y cuando un tercero sea quien lo solicite a través de un recurso de revisión, por lo que debemos ceñirnos a lo que establece el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, respecto del mencionado recurso.

El artículo 178 del Estatuto, determina que en los casos en que las resoluciones o actos hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que conformen el expediente o de disposiciones legales expresas, o si con posterioridad aparecieren documentos importantes ignorados al expedirse el mencionado acto o resolución, el plazo para interponer el recurso de revisión es de tres años, a partir de la vigencia del acto o resolución.

En el caso de nulidad relativa, vencido el plazo de 3 años para interponer el recurso de revisión, la Autoridad competente, es decir, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, según lo prescrito en la Décima Disposición Transitoria de la Ley de Propiedad Intelectual, la cual determina: *“...Hasta que sean creados los juzgados y tribunales de propiedad intelectual, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepción de las diligencias*

cautelares, que serán conocidas por los jueces de lo civil” será el encargado de conocer la demanda de nulidad, la cual prescribe en 5 años después de la concesión del registro objeto de la acción de nulidad, según lo establecido en el Art. 172 de la Decisión 486, y 10 años según lo determinado en el Art. 228 de la Ley de Propiedad Intelectual. En virtud de que la Decisión está jerárquicamente por encima de la Ley, para los fines pertinentes se tomará en cuenta lo que establece la primera.

La mencionada demanda debe ser tramitada en juicio verbal sumario, según lo determinado en el artículo 297 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Una vez analizadas las dos normas relacionadas al tema, podemos concluir que para ejercer la acción de nulidad absoluta, no existe un tiempo de prescripción, ésta puede plantearse en cualquier momento después de la concesión del registro (si no han pasado más de tres años desde su otorgamiento se la puede presentar ante el Comité de Propiedad Intelectual, caso contrario debe ser planteada ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo); mientras que la acción de nulidad relativa se la plantea a través de un recurso de revisión ante el Comité de Propiedad Intelectual (si no han transcurrido más de tres años desde la concesión de la marca), o ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo (si ya transcurrieron 3 años y no se planteó el recurso de revisión), antes de cumplidos 5 años de la resolución dictada por la Autoridad concediendo el respectivo signo.

Para una mejor comprensión, me permito citar los siguientes ejemplos:

a) Nulidad absoluta: Pedro registró el 26 de enero de 2008 la marca RAPIDO, para proteger productos encasillados dentro de la clase No. 12 (Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática), por lo tanto, al ser ésta una denominación de uso común para el amparo de productos de la mencionada clase, y al estar inmersa en la prohibición establecida en el artículo 135 de la Decisión 486, literal g), puede ser objeto de nulidad absoluta, la cual podrá ser declarada de oficio por la Autoridad o a petición de parte. En este caso la acción de nulidad podrá plantearse en cualquier momento, hasta el 26

de enero de 2011 ante el Comité de Propiedad Intelectual, transcurrido ese tiempo, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

b) Nulidad relativa: Juan registró el 3 de marzo de 2007 la marca SPLIT para proteger productos de la clase No. 25. Posteriormente, aparece Miguel y registra la marca SPPLIIT para amparar productos de la misma clase. En este caso, es obvio que las marcas SPLIT y SPPLIIT son extremadamente semejantes, por lo que el segundo registro está afectando indebidamente el derecho de exclusividad que tiene Juan sobre la marca SPLIT. Por este motivo el segundo registro puede ser objeto de una nulidad relativa, ya que encaja perfectamente en la prohibición establecida en el artículo 136 de la Decisión 486, literal a).

Ahora bien, para poder iniciar una acción de nulidad relativa en el presente caso, será necesario que Juan (el afectado) la inicie, ya que por tratarse de una nulidad relativa, la Autoridad no podrá declararla de oficio.

Si Juan iniciare la acción antes del 3 de marzo de 2010, él podrá plantearla ante el Comité de Propiedad Intelectual a través de un Recurso de Revisión.

Si la planteare después del 3 de marzo de 2010, pero antes del 3 de marzo de 2012, tendrá que presentar la acción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

2.8 ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE UNA MARCA

El hecho de que una marca haya cumplido con todos los requisitos y por este motivo se haya concedido su registro, no es suficiente para que ésta perdure durante el tiempo.

El registro de una marca puede ser cancelado, cuando sin motivo justificado, dicha denominación no sea utilizada.

La Decisión 486, establece en su artículo 165, y la Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 220, establecen que para cancelar un registro de una marca se necesita una solicitud de una persona interesada (es decir, no se puede

cancelar un registro de oficio), cuando sin motivo justificado el titular no logra demostrar el uso de la marca en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), esto es, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador (antes también Venezuela⁴⁷), durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

La cancelación de un registro por falta de uso también puede ser utilizada como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto en base a una marca que no está siendo usada.

La acción de cancelación puede ser iniciada una vez que hayan transcurrido 3 años después de haber sido notificada la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

El accionante deberá indicar el interés legítimo para presentar la acción, entendiéndose como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada, o que pretenda removerla del registro en tanto constituye un obstáculo para el registro de una marca que pretenda, entre otros⁴⁸.

La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI⁴⁹ mediante la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI (30-Nov-05), estableció los criterios para la cancelación del registro de marcas por falta de uso o cuyo uso no haya sido acreditado.

⁴⁷ Venezuela formó parte de la Comunidad Andina entre 1973 y abril de 2006. El 22 de abril de 2006, renunció a la Comunidad Andina, por lo que a partir de aquella fecha concluyeron sus obligaciones y derechos en relación a la CAN, con excepción a lo referente al Programa de Liberación Subregional, que seguirá vigente por 5 años según lo establecido en el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena. Este país no ha perdido en su totalidad los nexos con la CAN, el 9 de agosto de 2006 firmó un Memorando de Entendimiento con los Países Miembros de la Comunidad Andina, aprobado a través la Decisión 641, con el fin de establecer normas transitorias en disciplinas comerciales relacionadas al Programa de Liberación.

⁴⁸ Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso 15-IP-99.

⁴⁹ El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- fue creado mediante Decreto Ley N° 25868 en noviembre del 1992, para promover en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia y para proteger todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología.

Si una marca no está siendo utilizada para la totalidad de los productos o servicios que protege, se ordenará una reducción o limitación del registro de forma tal que esta marca identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue en el mercado. Se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Por ejemplo, si una marca fue registrada para proteger “colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera”, y se demuestra que el uso solamente está siendo para “barnices”, el registro podrá ser cancelado para “preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera”, y se mantendría también para las “lacas” porque éstas son productos similares a los barnices.

Una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que protege están disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente se encuentran⁵⁰.

Se puede considerar que está en uso un signo, el momento que distinga productos o servicios que están siendo exportados desde cualquiera de los Países Miembros⁵¹.

"En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio"⁵², y en este sentido el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha señalado que, "el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la misma deberá materializarse mediante la

⁵⁰ Decisión 486, artículo 166.

⁵¹ Decisión 486, artículo 166.

⁵² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-95.

prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.

La normativa no determina condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes que tienen que ser comercializados para considerar que la marca se encuentra en uso. La doctrina y la jurisprudencia, coinciden en señalar como pautas en la materia: *“...el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”⁵³.*

El uso de una marca se podrá demostrar entre otras formas, con facturas de ventas, certificados en los que consten la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con la marca. En este tipo de acciones, la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca⁵⁴, a diferencia de lo que ocurre en las ramas civil y penal, en donde el actor es el encargado de probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda o denuncia, y que ha negado el demandado o denunciado, respectivamente.

En los únicos casos en que la Autoridad puede declarar la cancelación de una marca de oficio o a petición de la parte interesada, es cuando dicha denominación se haya convertido en un signo genérico o común, es decir, si pierde su fuerza distintiva como indicación de procedencia empresarial del

⁵³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 15-IP-99.

⁵⁴ Decisión 486, artículo 167.

producto o servicio que protege dentro del mercado⁵⁵, como sucedió con las marcas NYLON, BETAMAX, LYCRA, KARDEX, etc.⁵⁶, así como los signos BIELA, POLO, GILLETTE, XEROX, etc. que en nuestro medio se han vuelto de uso común.

Una vez que la solicitud de cancelación de un registro haya sido presentada ante la Autoridad competente, esta notificará a su titular para que dentro del término de 60 días, presente alegatos y pruebas que considere convenientes⁵⁷.

Posteriormente, la Autoridad dictará la resolución respectiva, cancelando el registro o negando la acción, y la notificará a las distintas partes.

⁵⁵ Decisión 486, artículo 169.

⁵⁶ Tomado de la página Web http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=39844.

⁵⁷ Decisión 486, artículo 170.

CAPÍTULO 3: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

3.1 DEMANDA DE OPOSICIÓN

El titular de una marca podrá impedir el registro de un signo igual o similar al solicitado por una tercera persona, a través del planteamiento de una demanda de oposición presentada ante el Director Nacional de Propiedad Intelectual en contra de dicho registro.

Para plantear la demanda de oposición se necesita que el actor posea un legítimo interés⁵⁸. Como mencioné anteriormente, dentro de nuestro medio, se entiende que la persona tiene legítimo interés únicamente cuando es propietaria de un registro o solicitud prioritaria de una marca igual o similar a la presentada.

La demanda de oposición puede ser planteada dentro del término de treinta días siguientes a la fecha de la publicación del signo al cual deseamos oponernos. Por una sola vez, la Autoridad a solicitud de la parte interesada, otorgará el término adicional de 30 días para la presentación de la oposición⁵⁹. Dicha petición necesariamente, deberá ser presentada antes de que venza el término de los 30 días iniciales.

La Normativa Andina, establece que también podrán presentar una demanda de oposición el titular de una marca que reside en otro país miembro de la Comunidad Andina, o quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En este caso el titular de la marca, deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición. Para avalar dicho interés real, el solicitante debe presentar la solicitud de registro de su marca en el país donde desea plantear la demanda de oposición⁶⁰.

Si el titular de una marca de otro País Miembro, presenta la oposición basándose en el registro de su marca, la Autoridad tendrá la facultad de

⁵⁸ Decisión 486, artículo 146.

⁵⁹ Decisión 486, artículo 146.

⁶⁰ Decisión 486, artículo 147.

denegar el registro del signo solicitado; mientras que si el titular fundó su legítimo interés en una solicitud de registro, el trámite de la segunda marca se suspenderá hasta que el registro de la primera sea conferido.

A la demanda de oposición se anexará las respectivas pruebas, quedando facultado el opositor, dentro de la demanda de oposición, para solicitar el término adicional de 30 días para presentar los documentos que sustentan la misma.

Posteriormente, la Autoridad corre traslado al solicitante con la oposición planteada, a quien se le concede el término de 30 días para contestar. Al igual que el actor, el demandado puede anexar las pruebas a la contestación, o solicitar dentro de la misma, el término de 30 días adicionales para presentarlas.

Las pruebas que se pueden presentar, entre otras, son:

Registros nacionales e internacionales de las marcas.

Facturas o notas de ventas, nacionales o internacionales de los productos vendidos con las marcas del conflicto.

Resoluciones nacionales o internacionales, a favor de las marcas.

Publicidad nacional e internacional de las marcas.

Productos que se identifiquen con las marcas.

Estadísticas y montos de ventas de los productos identificados con las marcas, en diferentes años.

Impresiones del Internet con las que se demuestren datos relevantes de las marcas.

Ingresos del titular de la marca por las ventas realizadas.

Reconocimientos nacionales e internacionales que han obtenido las marcas.

Declaración Juramentada del titular o a su vez del Representante Legal, en relación a información importante de las marcas.

El término de 30 días adicionales para presentar pruebas, empezará a correr desde el momento que la Autoridad concede a las partes el mencionado derecho.

Una vez que se ha contestado la demanda de oposición, las partes tendrán derecho a presentar alegatos si lo creen conveniente, y posteriormente la Autoridad competente dictará la resolución.

3.2 RECURSO DE REPOSICIÓN

Toda persona que se sienta perjudicada por un acto administrativo, en el caso de registro de marcas, emitido por el Director Nacional de Propiedad Industrial, podrá interponer recurso de reposición en contra de dicha resolución.

El recurso debe ser presentado ante la misma autoridad que emitió el acto impugnado, dentro del término de 15 días de haber sido notificado el acto.

Si el recurso hubiere sido presentado dentro del término legal, la Autoridad corre traslado a las partes, y concede 10 días para que se conteste el recurso.

Una vez contestado el recurso, la Autoridad corre traslado a las partes y en un plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la presentación del recurso, la Autoridad deberá emitir la respectiva resolución y notificar a las partes⁶¹.

En contra de la resolución emitida, no podrá interponerse el mismo recurso; podrá presentarse recurso de apelación o revisión ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, o demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

⁶¹ Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, artículo 175.

3.3 RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, sin que primero se plantee recurso de reposición, o también podrá plantearse en contra de la resolución que niegue el recurso de reposición.

Debe ser presentado ante el Director Nacional de Propiedad Industrial dentro del término de 15 días de haber sido notificado el acto administrativo. El Director remitirá el expediente al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

De ser procedente, el Comité dará paso al recurso planteado y correrá traslado al demandado para que presente su contestación en el término de 10 días.

Al igual que en el recurso de reposición, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva determina que la Autoridad deberá dictar su resolución en el plazo máximo de 2 meses. La diferencia es que en este tipo de recurso, el Estatuto establece que vencido aquel plazo sin que recaiga resolución, se entenderá favorable el recurso⁶². En la práctica, dentro de la Propiedad Industrial esto no sucede, pues la Autoridad puede demorar varios meses más en dictar la resolución, y de todos modos eso no significa que el recurso sea aceptado.

A la aceptación de un recurso o petición por la falta de contestación, se la denomina silencio administrativo positivo; mientras que la negación de un recurso o petición por la falta de contestación, se la denomina silencio administrativo negativo.

Es decir, en el caso del silencio administrativo positivo, si la Administración posee diez días para contestar una determinada petición del administrado y ésta no lo hace en ese plazo, se entenderá que lo aludido por el peticionario es aceptado; y, viceversa, en el silencio administrativo negativo, se tomará como rechazado lo alegado por el administrado.

⁶² Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, artículo 177.

En contra de la resolución dictada, solo cabrá recurso extraordinario de revisión en los casos previstos en el Estatuto y que a continuación describo.

3.4 RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El recurso extraordinario de revisión puede ser planteado en contra de resoluciones en firme (es decir, que ya han sido ejecutoriados), solamente en los casos establecidos en el artículo 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva:

- a) Cuando el acto haya sido dictado 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.
- 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.

Este tipo de recurso, debe ser presentado ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en el plazo de 3 años a partir de notificado el acto (en el caso de los literales a y b), y de 3 meses desde ejecutoriada la sentencia condenatoria, siempre que no haya transcurrido más de 5 años desde a vigencia del acto (en el caso de los literales c y d).

En este recurso, la Autoridad además de pronunciarse sobre la procedencia del recurso, deberá referirse al fondo de lo resuelto por el acto recurrido.

El Estatuto, no establece un tiempo máximo para que la Autoridad resuelva este tipo de recursos, por lo que una vez que las partes hayan hecho valer todos sus derechos el órgano competente dictará la resolución.

En contra de la resolución dictada dentro del recurso de revisión, no cabe ningún otro recurso. En los casos pertinentes lo único que cabrá es presentar el recurso de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

3.5 TUTELA ADMINISTRATIVA

La tutela administrativa es una demanda que se plantea ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, en base a la violación o presunta violación de un derecho de Propiedad Intelectual. La Autoridad competente también podrá realizarla de oficio para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual.

Una vez que se presenta la demanda, la Autoridad competente la califica y fija una tasa que su valor depende del lugar donde debe realizarse la inspección.

Cancelada la tasa, la Autoridad determina un día y hora para que se realice la inspección, la cual es debe ser efectuada por los Directores Nacionales o sus delegados, quienes irán acompañados por la fuerza pública.

Para que la inspección sea practicada válidamente, se debe entregar a la persona demandada copia del acto administrativo en el que fue ordenado.

Si en la inspección se observare indicios, aún presuntivamente, de que se está violando algún derecho de propiedad intelectual, la persona encargada debe realizar un inventario de los bienes que fueren objeto de dicha violación.

Esta medida puede ir acompañada de la remoción de rótulos con los que se esté violando el derecho de propiedad intelectual, y de la aprehensión y depósito de la mercadería u otros productos que quebranten el derecho protegido (solo en estos casos no será escuchada inicialmente la parte contra quien fue iniciada la medida).

En caso de que se debe proteger de manera urgente algún derecho de propiedad intelectual, el IEPI podrá adoptar la respectiva medida cautelar, siempre que dicha pretensión esté acompañada de las pruebas referidas en el artículo 306 de la Ley de Propiedad Intelectual (“...*pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual reconocidos en ésta Ley...*”).

Estas medidas son provisionales y estarán sujetas a revocación o confirmación, según lo resuelva la Autoridad.

A partir de la fecha en la que se realizó la inspección, el demandado posee el término de 10 días para contestar.

De ser necesario la Autoridad, el momento de correr traslado con la contestación, fijará día y hora para que dentro de una audiencia las partes expongan sus argumentos.

Posteriormente, la Autoridad emitirá su resolución aceptando o rechazando la solicitud de tutela administrativa, la cual es susceptible de los recursos de reposición (ante la misma Autoridad) y de apelación o revisión (ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales).

Si la Autoridad resolviere a favor del actor, ésta impondrá una multa de entre 20 y 700 dólares, y podrá ordenar la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley de Propiedad Intelectual (secuestro, retención, prohibición de ausentarse del país, etc.), o confirmar las que hubiere expedido con carácter provisional.

3.6 MEDIDAS DE FRONTERA

El titular de una marca que tenga un presentimiento o la seguridad de que se va a realizar la importación o exportación de productos que posean un signo que viole el derecho que tiene sobre la marca de su titularidad, podrá solicitar ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, que se suspenda esa operación aduanera. La Autoridad podrá también iniciar dicha acción de oficio,

si posee los suficientes indicios de que posiblemente se violará un derecho de propiedad intelectual.

El actor deberá presentar a la Autoridad una descripción detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción, para que puedan ser reconocidos el momento de la inspección.

La Autoridad permitirá que el afectado esté en la inspección para que fundamente su reclamación, al igual que permitirá que el importador o exportador exprese su defensa.

Posteriormente, la Autoridad ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante. En caso de que ordene la suspensión, también notificará al exportador o importador de los productos.

En el caso de que haya transcurrido el término de 10 días desde la notificación de la suspensión y el demandante no hubiere iniciado la acción por infracción, o la Autoridad no hubiere prolongado dicho término, la medida se levantará y se despacharán los productos retenidos.

Si el demandante iniciare la acción por infracción, la parte contra quien fue planteada la medida podrá presentar sus excepciones a la Autoridad, quien podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

El momento que se determina una infracción, los productos con marcas falsas que hubieren sido incautados, no podrán ser reexportados ni tampoco podrán ser objeto de algún otro procedimiento aduanero diferente, salvo en casos de que se cuente con la autorización del titular de la marca original, o en casos calificados por la Autoridad.

La Autoridad competente podrá ordenar el decomiso o la destrucción de la mercadería transgresora, sin perjuicio de las acciones que pueda plantear el titular de la marca y la impugnación que puede presentar el demandando ante una autoridad judicial.

Las mercaderías pequeñas que no tengan como fin el ser comercializadas y las que formen parte del equipaje personal, están excluidas de las mencionadas disposiciones.

CAPÍTULO 4: ACCIONES JUDICIALES

4.1 Acciones Civiles

El titular de una marca, según lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

4.1.1 Cesar los actos que constituyen una infracción o violación de sus derechos

Los actos que un tercero podría cometer para violar o infringir el derecho de un titular de una marca, están determinados en el artículo 155 de la Decisión 486 y consisten en:

- 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.

g) En caso de que el titular afectado pretenda iniciar una acción civil, para que se reconozca la infracción, éste podrá presentar las siguientes demandas civiles (diligencias previas o actos preparatorios determinados en el Código de Procedimiento Civil, artículo 64):

- Confesión judicial, para que el demandado declare sobre los hechos cometidos;
- Exhibición de las mercaderías o productos con los cuales el demandado está afectando al titular de la marca, las cuales serán objeto de la acción.
- Exhibición y reconocimiento de documentos, por medio de los cuales el demandado haya transgredido el derecho del titular de la marca.
- Inspección judicial, a través de la cual se podrían probar los actos violatorios.

Esta clase de demandas deben ser presentadas ante el Juez de lo Civil, y deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil.

En la práctica, dentro de la Propiedad Industrial, se realizan escasas veces las mencionadas diligencias, en virtud de que toman mucho tiempo, no son procedimientos prácticos y efectivos, y por lo tanto, no le resulta favorable o ventajoso al accionante.

4.1.2 Daños y perjuicios

La Decisión 486 establece en el artículo 243, que para calcular la indemnización de daños y perjuicios, se debe tomar en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) El daño emergente y el lucro cesante que se causó al titular de la marca por efecto de la transgresión.

La Ley no ha determinado una definición para daño emergente o lucro cesante, pero podemos encontrar definiciones establecidas por la doctrina, las cuales se resumen en:

Daño emergente.- es el menoscabo o la destrucción material de bienes, independientemente de los efectos patrimoniales que el mal conlleve consigo.

De acuerdo a la mencionada definición, podríamos decir que dentro de la propiedad intelectual existiría un daño emergente, por ejemplo el momento que una persona viola el derecho de exclusividad que tiene un titular de una marca sobre un determinado signo, sin tomar en cuenta los perjuicios causados a su patrimonio, sino solamente considerando la violación de su derecho.

Lucro cesante.- es aquello que ha dejado de percibir una persona, por la violación de un derecho que ha sido otorgado a una persona.

Lucro cesante dentro de la propiedad intelectual, puede ser lo que el titular de una marca ha dejado de percibir por el mal uso o uso no autorizado de su marca por una tercera persona.

b) El valor de los beneficios que obtuvo el infractor, producto de la infracción.

c) El costo que debía haber sido asumido por el infractor por concepto de una licencia contractual (se deberá considerar el valor comercial del derecho objeto de la infracción, y las licencias que ya se hubieran concedido).

La demanda deberá cumplir con los requisitos del artículo 67 del Código de Procedimiento Civil.

El trámite que deberá seguirse es el verbal sumario⁶³, y la tasa que deberá cancelarse es el 1% de la cuantía reclamada.

Adicionalmente, la Ley de Propiedad de Intelectual en el artículo 289, establece una acción civil adicional para reclamar el valor total de las costas procesales.

4.1.3 Valor total de las costas procesales

Las costas procesales son cobradas a través de la ejecución de la sentencia en la que se determinan. Para su cobro, el beneficiario, puede solicitarse el apremio real de los bienes de la contraparte.

Existen algunas definiciones de costas procesales expuestas por la doctrina, entre otras, tenemos:

“Desembolsos de dinero incluíbles entre los gastos procesales causados directamente por el proceso y vinculados a éste, como vía de satisfacción de la tutela jurídica, por una relación de necesidad y de utilidad”⁶⁴.

“Aquella porción de gastos procesales cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en un proceso determinado y reconocen a este proceso como causa inmediata o directa de su producción”⁶⁵.

“Gastos satisfechos por las partes de un proceso, que reconocen a éste como su causa de producción y de las cuales cada una de las partes podrá resarcirse

⁶³ Código de Procedimiento Civil, artículo 828.

⁶⁴ HERRERO PEREZAGUA, La Representación y Defensa de las Partes y las Costas en el Proceso Civil, Madrid, La Ley, 2000, Pág. 132.

⁶⁵ GUASP/ARAGONESES, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Quinta Edición, Madrid, Civitas, 2002, Pág. 555.

*si se produce la condena en costas de la contraria mediante la correspondiente resolución judicial*⁶⁶.

La finalidad del pago de costas, es de alguna manera compensar el perjuicio causado al afectado por el proceso.

Tanto el actor como el demandado pueden ser condenados para el pago de costas. El actor tendrá derecho a que el demandado corra con el pago de costas el momento que éste obtenga una sentencia a su favor, ya que es un modo de obtener un reconocimiento judicial de su derecho. Si el actor tuvo que invertir en los costos de la demanda (tasas, abogados, pruebas, etc.), para que su derecho sea reconocido, pues es muy justo que el demandado realice el pago de todos los gastos.

Puede ocurrir también a la inversa, es decir, esto es cuando el actor obtenga una sentencia desfavorable. En este caso, el demandado tuvo que realizar algunos gastos para defenderse de la acción propuesta en su contra, y por lo tanto, tiene todo el derecho de que los gastos realizados le sean reembolsados.

De este modo, si la acción civil planteada es desestimada, la parte actora será quien deba correr con las costas procesales; mientras que si fue aceptada, la parte demandada será la que deba soportar las mismas.

Las partes deberán solicitar el pago de costas oportunamente, esto es el momento de interponer la demanda en caso del demandante, o plantear excepciones en el caso del demandado. En estos casos el juez no puede omitir el pronunciamiento de la fijación de las costas procesales en las sentencias y autos, siempre que alguna de las partes haya litigado con temeridad o procedido con mala fe⁶⁷.

En la práctica existen dificultades en la fijación de las costas judiciales, ya que no existe un porcentaje o arancel específico para calcularlas, por lo que, es una facultad discrecional que tienen los jueces.

⁶⁶ FUENTES SORIANO, Las Costas en la Nueva LEC, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, Pág. 31.

⁶⁷ Código de Procedimiento Civil, artículo 287.

En el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil se establece: “El Estado nunca será condenado en costas; pero podrá condenar el pago de ellas al Procurador o al Fiscal que hubiese sostenido el pleito de mala fe o con temeridad notoria”, esto quiere decir que el Estado no estará obligado a pagar las costas procesales en ningún caso, pero si podrá condenar al pago a los funcionarios que actuaron de mala fe o con temeridad notoria. La palabra “notoria” convierte a esta disposición en algo muy subjetivo, pues quedará a criterio del Estado cuando la actuación de sus funcionarios hayan actuado con “notoria” temeridad o mala fe, por lo tanto, no serán condenadas todas las actuaciones temerarias o con mala fe realizadas por autoridades públicas.

4.2 Acciones Penales

La característica principal de las marcas, como dije anteriormente, es que su titular goza del uso exclusivo de la misma (así lo establece el Art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual), por lo que las normas legales deben proteger efectivamente dicha exclusividad contra quien quiera violarla.

Si el registro de una marca, otorga a su propietario el uso exclusivo de dicha denominación, entonces el propietario tiene la facultad de defender esa exclusividad, es decir, éste tiene las herramientas legales para impedir el uso o registro de una marca que pueda causar confusión dentro del mercado.

Existen varios actos que violan el derecho exclusivo de una marca registrada, los cuales al haber sido realizados con dolo (requisito para que exista delito), la ley establece sanciones penales. Generalmente, están relacionados con la falsificación y la imitación fraudulenta del signo, pero existen otros que no necesariamente están enmarcados dentro de estos dos casos. A continuación revisaremos los actos ilícitos que son considerados delito dentro de lo que respecta a nuestra materia:

4.2.1. Las personas que:

Almacenan, fabrican, utilizan con fines comerciales, ofertan en venta, venden, importan o exportan un producto o servicio que sea identificado con una marca no registrada, idéntica o similar, a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el país o en el exterior.

Almacenan, fabrican, utilizan con fines comerciales, ofertan en venta, venden, importan o exportan un producto o servicio que utilice una marca o indicación geográfica no registradas idéntica o similar a una marca o indicación geográfica registrada en el país, siempre y cuando los productos o servicios que utilicen el signo no registrado, sean idénticos o similares a los productos o servicios protegidos por las marcas o indicaciones geográficas registradas en el país.

Serán condenadas con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientos a cinco mil dólares⁶⁸.

4.2.2. Igual pena a la anterior, recibirán quienes:

Utilicen marcas o indicaciones geográficas no registradas en el país, que constituyan una imitación de signos distintivos notorios o de alto renombre, registrados en el país o en el exterior que pueden razonablemente confundirse con el origina, en productos, o servicios, o transacciones comerciales.

En productos, o servicios, o transacciones comerciales, utilicen marcas o indicaciones geográficas que sean una imitación de signos registrados en el país, los cuales pudiesen ser confundidos con el original, para distinguir productos o servicios que puedan reemplazar a los protegidos⁶⁹.

4.2.3. Serán sancionados con prisión de un mes a dos años y multa de doscientos cincuenta a dos mil quinientos dólares (tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados) las personas que sin tener derechos adquiridos, utilicen:

⁶⁸ Artículo 319 de la Ley de Propiedad Itelectual.

⁶⁹ Artículo 320 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Nombres comerciales que sean idénticos a nombres comerciales públicos y notoriamente conocidos en el país.

Marcas registradas en el país.

Marcas notorias o de alto renombre registradas en el país o en el exterior.

Apariencias distintivas, idénticas o similares a apariencias distintivas pública y notoriamente conocidas en el país⁷⁰.

4.2.4. Con igual sanción a la anterior, serán reprimidos quienes:

Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el país o en el exterior.

Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país.

Separan, arranquen, reemplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas legítimas, para utilizarlos en productos de distinto origen.

Fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten artículos que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, calidad, características o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; o, contengan informaciones falsas acerca de premios u otras distinciones⁷¹.

4.2.5. Con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientos a cinco mil dólares, serán sancionados las personas que:

Almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país.

⁷⁰ Artículo 321 de la Ley de Propiedad Intelectual.

⁷¹ Artículo 322 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Rellenen con productos falsificados envases identificados con marca de un tercero⁷².

4.2.6. Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de doscientos cincuenta a dos mil quinientos dólares, quienes:

Ilícitamente obstaculicen, incumplan o impidan la ejecución de una providencia preventiva o cautelar⁷³.

Cabe mencionar que dentro de la Propiedad Industrial, además de los agravantes determinados en el artículo 30 del Código Penal, existen los siguientes:

El que el infractor haya recibido apercibimiento o advertencia sobre la violación del derecho.

El que los productos materia de la infracción puedan provocar daños a la salud⁷⁴.

Al igual que en todos los delitos de cualquier índole, las infracciones determinadas en este capítulo son punibles y pesquisables de oficio⁷⁵.

Los objetos que hayan servido directamente o indirectamente para la comisión de cualquier delito descrito en este capítulo, serán decomisados por la Autoridad competente. El secuestro de dichos objetos podrá ser ordenado por el juez penal en cualquier momento durante el sumario y obligatoriamente en el auto de apertura del plenario⁷⁶.

El valor de las multas obtenidas fruto de los delitos mencionados, será destinado en partes iguales a la Función Judicial y al IEPI. Este último debe emplear al menos un cincuenta por ciento del mencionado valor, en programas de formación y educación sobre propiedad intelectual.

⁷² Artículo 323 de la Ley de Propiedad Intelectual.

⁷³ Artículo 326 de la Ley de Propiedad Intelectual.

⁷⁴ Artículo 326 de la Ley de Propiedad Intelectual.

⁷⁵ Artículo 328 de la Ley de Propiedad Intelectual.

⁷⁶ Artículo 330 de la Ley de Propiedad Intelectual.

CAPÍTULO 5: MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1 LA MEDIACIÓN

La mediación es un método alternativo de solución de conflictos, por medio del cual dos o más personas que se encuentran involucradas en un determinado conflicto, presente o futuro, que verse sobre materia transigible (que puede ser objeto de transacción o acuerdo), permiten que un tercero neutral (llamado mediador), facilite y regule el proceso de comunicación entre las mismas, para así lograr poner fin al conflicto, a través de un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes.

5.1.1 Características

Las principales características de la mediación son:

Voluntariedad.- es decir, ninguna de las partes está obligada a concurrir a la mediación; y, tampoco lo están si ya acudieron a una primera reunión, éstas tienen completo albedrío para decidir si quieren o no participar en el proceso.

La solución al conflicto no puede ser interpuesta por el mediador, pues las partes son quienes a través de éste, logran un acuerdo por su propia voluntad.

Confidencialidad.- ya que nadie puede obligar a las partes a divulgar información que deseen mantener confidencial; los que participen deberán tener la debida reserva.

Cooperación.- tanto las partes como el mediador, deben estar dispuestos a cooperar para alcanzar un acuerdo, es por esto, que muchas veces además de exigir deben ceder.

Extrajudicialidad.- los procesos de mediación no tienen vínculos judiciales, pues éstos se tramitan de manera completamente independiente.

5.1.2 Procedimiento en la sesión de mediación

- **Introducción.-** las partes y el mediador se presentan; el mediador realiza una breve introducción de su rol, de las características de la mediación, las reglas y procedimiento; el mediador absuelve las preguntas que requieran las partes.
- **Relatos.-** las partes cuentan una por una la verdad de los hechos desde su punto de vista; posteriormente el mediador parafrasea⁷⁷ y tomando en consideración lo dicho por las partes, realiza un resumen de los hechos que originan el conflicto. En esta etapa, el mediador y las partes deben entender el conflicto.
- **Identificación de hechos y sentimientos, intereses y necesidades.-** el mediador debe rescatar los hechos⁷⁸ y sentimientos⁷⁹ de las partes; el mediador intenta que cada una de las partes se ponga en el lugar del otro; realiza un resumen de los hechos y sentimientos, y por último se identifican intereses y necesidades.
- **Generación de opciones.-** una técnica efectiva para crear opciones es la lluvia de ideas, en la cual deben anotarse todas las posibles opciones de conciliación.
- **Acuerdo.-** Una vez revisadas y analizadas todas las opciones de arreglo, y si fuera el caso de que las partes optan por una misma solución, inmediatamente el mediador transcribe el acuerdo para que sea suscrito por las partes. El acta en la que conste la mediación total o parcial de la controversia tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia,

⁷⁷ Def. de parafrasear.- “realizar una síntesis destacando lo más relevante y positivo de la narración, traduciéndola a un lenguaje más imparcial. El propósito del parafraseo es sembrar la duda en el escucha, que la misma versión, al ser interpretada por un tercero (sin perder la imparcialidad), permita otorgar algo de razón a la otra parte. También ayuda al mediador a configurar una hipótesis más certera sobre la esencia del problema”. (Tomado de la Pág. Web <http://www.dlh.lahora.com.ec>)

⁷⁸ Motivos o causales del conflicto.

⁷⁹ Relato de emociones derivadas del conflicto.

siguiendo la vía de apremio, sin que el Juez ordinario acepte excepción alguna ni sea necesario iniciar un nuevo juicio.

Si no existe posibilidad alguna de que las partes lleguen a un acuerdo, el mediador deberá realizar el acta de imposibilidad de mediación. En caso de que haya esperanza de que las partes lleguen a un acuerdo, el mediador deberá convocar a una nueva mediación que la cual será fijada para otro día.

5.1.3 De la solicitud de mediación

La mediación debe solicitarse ante centros de mediación, o a mediadores independientes debidamente autorizados.

Mediador puede ser toda persona capacitada en las técnicas de la mediación, no es necesario que sea un profesional o experto en la materia objeto del conflicto.

La solicitud de mediación debe ser presentada por escrito en los Centros de Mediación o a mediadores independientes debidamente autorizados.

Dicha solicitud deberá contener:

- a) Designación de las partes.
 - b) Su dirección domiciliaria.
 - c) Sus números telefónicos si fuera posible.
 - d) Determinación de la naturaleza del conflicto.
- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces para transigir, podrán someterse a mediación; y, el Estado o las instituciones del sector público a través del funcionario facultado para contratar a nombre de la respectiva institución⁸⁰.

El artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece que la mediación es procedente cuando:

⁸⁰ Artículo 44 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

- a) Exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a mediación.
- b) A solicitud de las partes o de una de ellas.
- c) El juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un centro de mediación, siempre que las partes lo acepten.

La mediación concluye el momento de la firma del acta, en la cual debe constar el acuerdo total o parcial, o en el caso de que no se haya llegado a un acuerdo, la imposibilidad de lograrlo.

La mencionada acta tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Es susceptible de acción de nulidad únicamente en los casos establecidos en la Ley.

5.2 EL ARBITRAJE

Es también un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio del cual las partes, de mutuo acuerdo, someten las controversias susceptibles de transacción, presentes o futuras, para que sean analizadas y resueltas por tribunales de arbitraje administrativo o por árbitros independientes designados para conocer las mencionadas controversias.

Para someter una determinada controversia a un arbitraje, las partes deben hacer constar una cláusula en la cual se exprese la voluntad de someter las eventuales diferencias que se presenten a la decisión del tribunal arbitral.

Si las partes no incluyeren la mencionada cláusula dentro del contrato mencionado, éstas pueden pactar un convenio arbitral para someter sus diferencias presentes o futuras a la decisión de los árbitros.

Se pueden someter al arbitraje las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la Ley de Arbitraje y Mediación Establece.

Las instituciones públicas también pueden someterse al arbitraje, pero además de cumplir con los requisitos que establece la Ley para las personas del sector privado, deberán cumplir los siguientes:

Deben pactar un convenio arbitral⁸¹ antes de que se produzca el conflicto. En caso de que se quisiera firmar dicho convenio una vez que haya surgido el problema, deberá consultarse con el Procurador General del Estado.

Debe ser de carácter contractual la relación jurídica materia del convenio.

Debe señalarse dentro del convenio arbitral, la forma de designar los árbitros.

Si la institución pública a través del convenio arbitral, renuncia a la jurisdicción ordinaria, dicho convenio debe ser firmado por la persona autorizada a contratar a nombre de la mencionada institución.

Si se llegare a incumplir cualquiera de los requisitos señalados, el convenio arbitral será nulo.

El convenio arbitral no solamente existe cuando conste en un documento firmado por las partes, pues también se entiende que existe cuando haya existido intercambio de cartas, e-mails, o cualquier otro documento que demuestre la voluntad de las partes de someterse al arbitraje.

Las partes, por mutuo acuerdo, pueden renunciar por escrito al convenio arbitral que hayan celebrado, y cualquiera de ellas puede concurrir a la reclamación judicial u ordinaria.

⁸¹ Artículo 5 de la Ley de Arbitraje y Mediación: acuerdo escrito en virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual.

Se entiende que existe la renuncia cuando una de las partes interponga una demanda judicial y la otra no oponga, el momento de interponer las excepciones, la existencia del convenio arbitral.

Los árbitros están facultados para dictar medidas cautelares, para asegurar los bienes objeto del proceso o para garantizar los resultados del mismo. En este caso, los árbitros pueden exigir una garantía a la parte que solicite la medida, para poder cubrir con los gastos de la misma, y con el fin de cubrir los costos por daños y perjuicios causados en el caso de que la pretensión se declare infundada dentro del laudo. La accionada podrá pedir la suspensión de la medida, siempre y cuando rinda ante el Tribunal, una caución suficiente.

Para la ejecución de las medidas cautelares, los árbitros, siempre que se haya estipulado en el convenio, podrán recurrir a las autoridades policiales, judiciales y administrativas, sin que tener que dirigirse al Juez ordinario.

En el caso de que no se haya establecido nada acerca de las medidas cautelares, cualquiera de las partes puede concurrir al Juez ordinario y solicitarle que ordene la ejecución de estas medidas.

5.2.1 Tipos de arbitraje

- Administrado.- se desarrolla con sujeción a esta Ley y a las normas y procedimientos expedidos por un Centro de Arbitraje⁸².
- Independiente.- se desarrolla conforme a lo que las partes pacten, con arreglo a la Ley de Arbitraje y Mediación⁸³.
- En equidad o en derecho.- las partes pueden decidir si la controversia debe ser en equidad o en derecho, a falta de acuerdo, deberá desarrollarse en equidad.

⁸² Artículo 2 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

⁸³ Artículo 2 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

En equidad, los árbitros actuarán conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica. En este caso, los árbitros no necesariamente tienen que ser abogados.

En derecho, los árbitros deben regirse por la ley, los principios universales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. Obligadamente los árbitros deben ser abogados⁸⁴.

5.2.2 Características

- La resolución es decidida por uno o varios árbitros neutrales.
- Surge de la voluntad de las partes.
- Proceso rápido y sencillo.
- El lenguaje que debe utilizarse es el castellano. Si hay documentos en otros idiomas se deben presentar traducidos de conformidad con la Ley.
- Los árbitros son expertos en la materia objeto del conflicto.
- Es confidencial: las partes y los árbitros deben mantener la debida reserva sobre los hechos tratados.
- El laudo es inapelable y tiene efecto de sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada.
- El laudo es susceptible de acción de nulidad, únicamente en los casos previstos en la Ley.

5.2.3 De la demanda arbitral

La demanda arbitral debe ser presentada ante el director de un centro de arbitraje, o ante el árbitro o los árbitros independientes que se hubieren establecido en el convenio.

⁸⁴ Artículo 3 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

La demanda debe contener los siguientes puntos establecidos en el artículo 10 de la Ley de Arbitraje y Mediación:

- a) La designación del centro o del árbitro ante quien se la propone.
- b) La identificación del actor y la del demandado.
- c) Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precisión.
- d) La cosa, cantidad o hecho que se exige.
- e) La determinación de la cuantía.
- f) La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar donde debe notificarse al actor.
- g) Los demás requisitos que la Ley exija para cada caso.

Adicionalmente, la demanda deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 72 del Código de Procedimiento Civil, éstos son:

- 1) El poder para intervenir en el juicio, cuando se actúe por medio de apoderado.
- 2) La prueba de representación del actor si se tratare de persona natural incapaz.
- 3) La prueba de representación de la persona jurídica, si ésta figurare como actora.
- 4) Los documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se pretendiere hacer valer en el juicio y que se encontraren en poder del actor.

Una vez presentada la demanda, el director del centro de arbitraje, o el árbitro o árbitros en independientes (previamente posesionados de su cargo de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Arbitraje y Mediación), califican la demanda y citan a la otra parte, a quien se le concede el término de 10 días para que

conteste la demanda, la cual debe contener los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil.

En el caso de que sea imposible dar con el domicilio del demandado para que se lleve a cabo la citación, se realizará mediante 2 publicaciones en un diario de amplia circulación en el lugar en donde se sigue el arbitraje y en el domicilio del demandado.

En el caso de que el demandado no compareciere en el término de 10 días después de la última publicación, se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda. Igual efecto producirá la falta de contestación a la demanda.

El demandado, al contestar la demanda, podrá reconvenir sobre la materia objeto del arbitraje, siempre que su pretensión pueda someterse a arbitraje, conforme el convenio arbitral.

Se concederá a la otra parte el término de 10 días para que conteste la reconvencción.

Cabe recalcar que se deben adjuntar las pruebas y enunciar las diligencias probatorias el momento de presentar la demanda y contestar la demanda, presentar la reconvencción y contestar la misma.

Una vez contestada la demanda o la reconvencción, el director del centro de arbitraje, o el árbitro o árbitros independientes notificarán a las partes, con la providencia mediante la cual se señale día y hora para que tenga lugar la audiencia de mediación, a fin de procurar un acuerdo entre las partes.

En la Audiencia podrán participar las partes, apoderados o representantes, y sus abogados defensores.

La Audiencia será dirigida por un mediador nombrado por el director del centro, o el tribunal independiente.

El acta que se dicte dentro de la audiencia, tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada, y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia.

Si concurre solamente una de las partes, será escuchada, y la otra será declarada en rebeldía y será condenada en costas.

En el caso de que no se llegue a un acuerdo total en la mencionada audiencia, el director del centro de arbitraje enviará a las partes la lista de árbitros, para que por acuerdo mutuo designen en el término de 3 días los árbitros principales y el alterno que deban integrar el tribunal. Las partes poniéndose de acuerdo, podrán designar árbitros que no consten en las listas emitidas, y podrán decidir que sea solo un árbitro el que conozca el proceso.

Si las partes no decidieren la designación de los árbitros, ésta se realizará por sorteo, para lo cual el director del centro, señalará día y hora para que ante el presidente del centro de arbitraje, se realice el sorteo. Se emitirá un acta en la que quede establecido legalmente el tribunal.

En el caso de arbitraje independiente, las partes establecerán dentro del convenio arbitral al árbitro o árbitros principales y al alterno para que formen parte del tribunal.

Una vez que los árbitros acepten su cargo, serán convocados por el director del centro para que se posesionen de su puesto ante el presidente del centro, e inmediatamente se designará el presidente y secretario, dejando constancia de lo mencionado en la respectiva acta.

El presidente será encargado de la sustanciación del proceso, y actuará como secretario la persona nombrada por el tribunal, de la lista de secretarios del centro.

Para el arbitraje independiente, el tribunal se posesionará ante un notario, y como secretario participará la persona nombrada por los árbitros.

Una vez constituido el tribunal, se fijará un día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de sustanciación en la que se posesiona el árbitro, se lee el convenio arbitral y el tribunal se declara competente o no competente.

Si el tribunal se declara competente ordenará que se realicen todas las diligencias probatorias, para lo cual fijará un tiempo adecuado.

Si el Tribunal o las partes, estiman pertinente la presentación de más pruebas o la realización de más actos probatorios, el tribunal de oficio o a petición de parte podrá ordenar que se practiquen las mismas en un determinado día y hora.

A petición de cualquiera de las partes, el tribunal podrá señalar día y hora para la audiencia de estrados, en la que las partes deberán presentar sus alegatos.

Desde el momento en que se practica la audiencia de sustanciación y una vez declarada la competencia del tribunal, éste tendrá el término máximo de 150 días para expedir el laudo. Dicho término podrá ser prorrogado, ya sea por acuerdo de las partes o el tribunal lo declare de oficio, en casos realmente necesarios, hasta por un período igual (150 días).

El laudo y todas las resoluciones son expedidas por mayoría de votos. Deben estar firmadas por todos los árbitros. Los que no estuvieren de acuerdo, deben escribir su inconformidad y consignar su voto salvado.

Si uno de los árbitros se rehusare a firmar o estuviere inhabilitado, el secretario debe anotar dicho particular, sin que sea esto un motivo para declarar la nulidad del acta.

5.3 LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DENTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Nacionalmente, la mediación y el arbitraje no han tenido acogida en temas relacionados con conflictos de marcas. Esto se debe a que en el Ecuador, la solución administrativa de conflictos marcarios es relativamente rápida, las

personas encargadas de resolver poseen todos los conocimientos necesarios y los costos son relativamente bajos.

Internacionalmente, existe el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, con sede en Ginebra (Suiza), el cual fue creado en 1994.

A pesar de que a nivel internacional, debido entre otras razones a los altos costos, tampoco ha tenido una acogida grande la mediación y arbitraje, hasta la actualidad el Centro de la OMPI registra 70 solicitudes de mediación en materias como: marcas (en particular su coexistencia), patentes, software/IT, derechos de autor, telecomunicaciones, casos de derecho laboral en un contexto relativo a la propiedad intelectual, casos de contrato de consultoría e ingeniería, y disputas relativas a los nombres de dominio.

Las partes que han sometido sus controversias a la mediación de la OMPI, han provenido de: Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos de América⁸⁵.

El Centro registra 100 solicitudes de arbitraje en materias relacionadas con: la coexistencia de marcas, infracciones y licencias de patentes, adquisición y licencias en telecomunicaciones.

Las partes involucradas en los casos de arbitraje proceden de: Alemania, China, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Panamá, Reino Unido, Rumania, Suiza y los Estados Unidos de América. Estos arbitrajes se han desarrollado en Alemania, Francia, Países Bajos, Suiza y los Estados Unidos de América en varios idiomas que incluyen Alemán, Francés e Inglés⁸⁶.

⁸⁵ Tomado de la página Web <http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>.

⁸⁶ Tomado de la página Web <http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>.

5.3.1 DE LA SOLICITUD DE MEDIACIÓN

El momento que exista un acuerdo de mediación, cualquiera de las partes, debe presentar por escrito una solicitud de mediación en el Centro, y enviar una copia del escrito a la otra parte.

La solicitud de mediación deberá incluir los nombres, direcciones y números de teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otra referencia a fines de comunicación, de las partes en la controversia y del representante de la parte que presenta la solicitud de mediación.

A la solicitud de mediación debe adjuntarse: el texto del acuerdo de mediación, una breve descripción de la naturaleza de la controversia y la tasa administrativa que equivale a el 0,10% del valor de la mediación, sujeto a una tasa máxima de 10.000.

Una vez que el Centro haya recibido la solicitud, hará conocer a las partes por escrito y la fecha de inicio de la mediación es aquella en la que el Centro reciba la mencionada solicitud.

En caso de que las partes no escojan un determinado mediador, será el Centro quien designe. El mediador, una vez que sea nombrado, determinará la manera en que tiene que llevarse a cabo la mediación (esto solo en el caso de que las partes no lo decidan). Los honorarios del mediador están de 300 a 600 dólares por hora, o de 1.500 a 3.500 por día.

El mediador fijará, una vez consultado a las partes, las fechas en que cada una de éstas deberá presentar el escrito en el que se determine un resumen de la controversia, demandas y argumentos en relación con la controversia y la situación actual de la misma. Conjuntamente se presentará cualquier documento o información adicional para probar lo argumentado.

El mediador en cualquier momento, podrá solicitar a las partes materiales o información que permitan esclarecer las argumentaciones. Las partes también podrán presentar en cualquier momento estos documentos.

La mediación puede concluir en el caso de que las partes firmen un acuerdo de solución que se refiera a todas o algunas de las cuestiones en controversia entre las partes, cuando por decisión del mediador éste considera poco probable que la prolongación de la mediación permita solucionar la controversia, y por decisión escrita de una de las partes, en cualquier momento después de asistir a la primera reunión de las partes con el mediador y antes de la firma de cualquier acuerdo de solución.

Una vez concluida la mediación, el mediador notificará al Centro e indicará la fecha de conclusión de la misma.

5.3.2 DE LA DEMANDA ARBITRAL

Se debe aclarar que dentro de los arbitrajes de la OMPI, existen arbitrajes comunes y corrientes y los arbitrajes acelerados, cada uno regido por su propio reglamento.

A continuación expongo un cuadro comparativo⁸⁷ del procedimiento de los dos tipos de arbitraje:

FASE DEL PROCEDIMIENTO	ARBITRAJE DE LA OMPI	ARBITRAJE ACELERADO DE LA OMPI
Solicitud de arbitraje	Puede presentarse junto con el escrito de demanda	Debe presentarse junto con el escrito de demanda
Respuesta a la solicitud de arbitraje	Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud de arbitraje	Dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud de arbitraje. Debe presentarse junto con la contestación a la demanda
Tribunal arbitral	Uno o tres árbitros	Un árbitro
Escrito de demanda	Dentro de los 30 días siguientes a la notificación del establecimiento del tribunal	Presentado junto con la solicitud de arbitraje
Contestación a la demanda (incluidas las reconveniones)	Dentro de los 30 días siguientes a la notificación del establecimiento del tribunal o del escrito de demanda (el que sea posterior)	Presentada junto con la respuesta a la solicitud de arbitraje
Contestación a las reconveniones (si procede)	Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la contestación a la demanda	Dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la contestación a la demanda

⁸⁷ Cuadro tomado de la página Web <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/compared.html>.

Audiencias	El tribunal fijará la fecha, la hora y el lugar	Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la respuesta a la solicitud de arbitraje
Cierre de las actuaciones	Dentro de los 9 meses siguientes a la presentación de la contestación a la demanda o el establecimiento del tribunal (lo que sea posterior)	Dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la contestación a la demanda o el establecimiento del tribunal (lo que sea posterior)
Laudo definitivo	Dentro de los 3 meses siguientes al cierre de las actuaciones	Dentro del mes siguiente al cierre de las actuaciones
Costas	Fijadas por el centro tras consultar a las partes y al tribunal	Fijas si el importe de la controversia no supera los 10 millones de dólares de los EE.UU.

El valor de las tasas y los honorarios de los árbitros que deben ser cancelados por objeto de arbitrajes y arbitrajes acelerados, también varían según lo demuestro en el siguiente cuadro⁸⁸:

TIPO DE TASA	CUANTÍA EN DISPUTA	ARBITRAJE ACELERADO	ARBITRAJE
Tasa de registro	Cualquier cuantía	1.000 dólares	2.000 dólares
Tasa administrativa	Hasta 2.500.000	1.000 dólares	2.000 dólares
	De 2.500.000 a 10.000.000 dólares	5.000 dólares	10.000 dólares
	Más de 10.000.000 dólares	5.000 +0,05% del importe superior a 10.000.000 dólares, siendo la tasa máxima de 15.000 dólares	10.000 +0,05% del importe superior a 10.000.000 dólares, siendo la tasa máxima de 25.000 dólares
Honorarios del árbitro o árbitros	Hasta 2.500.000	20.000 (tasa fija)	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro o árbitros Tasas(s) indicativa(s) 300 a 600 por hora
	De 2.500.000 a 10.000.000	40.000 (tasa fija)	
	Más de 10.000.000	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro	

⁸⁸ Cuadro tomado de la página Web <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/fees/>.

Como se evidencia, aparentemente resulta más conveniente el arbitraje acelerado, ya que sin afectar a la formalidad del proceso, se economizan los costos y el tiempo.

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A manera de conclusiones y recomendaciones, establezco lo siguiente:

Como hemos evidenciado, el procedimiento de registro de marcas en el país está normado por leyes nacionales e internacionales, las cuales desde mi punto de vista, abarcan todo lo necesario para regular y controlar el registro de marcas.

Pienso que en los últimos años han existido grandes avances dentro de este campo, pero el trámite de registro de marcas continúa siendo ligeramente lento, pues el que tome aproximadamente 6 meses adquirir un registro de un signo que ha cumplido con todos los requisitos de registrabilidad y no ha sido objetado por ningún tercero, me parece un plazo muy largo ya que a mi criterio los solicitantes deberían poder conseguir sus registros en no más de 3 meses (1 mes para que la solicitud se publique en la gaceta, un mes para ver si se presentan oposiciones o extensiones, 15 días para el examen de registrabilidad y 15 días más para la emisión del título de registro).

El procedimiento, en lo que a demandas de oposición respecta, en mi opinión se está manejando de la manera correcta. Existe una buena coordinación dentro del área legal del IEPI donde se dan trámite a las oposiciones, desde mi punto de vista es el departamento que mejor maneja sus casos. A pesar de lo mencionado, es importante recalcar que el tiempo en resolver una oposición sí podría ser menor, son suficientes 3 meses para dictar una resolución (se presenta la demanda, se concede 30 días para la contestación, 30 días adicionales para presentar pruebas y 30 días para dictar la resolución). Para agilizar el proceso se debería eliminar el derecho que tiene el actor y el demandado de solicitar 30 días adicionales para presentar pruebas (salvo que se requieran pruebas internacionales), pues el momento de actuarlas debería ser únicamente el momento de presentar la demanda o la contestación, respectivamente.

En lo relativo a las tutelas administrativas, a mi parecer no se está manejando y controlando de una manera correcta. Pues lo que sucede en la actualidad cuando se está tramitando una tutela, la Autoridad deja en manos del propietario y posible infractor la mercadería objeto de la misma, bajo advertencia de que no puede venderla ni tampoco sacarla del almacén, hasta que sea resuelta la acción. Como todos sabemos, lamentablemente la idiosincrasia de las personas es hacer todo lo contrario a lo que diga la Autoridad, y en este caso en específico, lo que sucede normalmente es que el infractor tome la mercadería y la esconde para luego ponerle a la venta nuevamente, y consecuentemente una vez que la tutela es resuelta, la gran parte o toda la mercadería ya no está en el lugar donde debería estar. Se necesitan bodegas donde los funcionarios del IEPI puedan llevar los productos decomisados, para que así se logre impedir que mercaderías falsas o ilegales vuelvan a ser ofertadas.

Es un gran problema el que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual no posea un poder coactivo, para poder decomisar o incautar los bienes objeto de la infracción. Lo que sucede en la actualidad es que este procedimiento tiene que realizárselo vía judicial y por tal motivo se convierte en un procedimiento ineficaz e inútil, ya que hasta obtener la respectiva orden del juez, las mercaderías o productos que se encuentran bajo la tutela administrativa, desaparecen, son escondidas o vendidas.

En lo que ha caducidades de trámites o registros se refiere, la Autoridad está haciendo un buen trabajo, pues está comenzando a ser más estricta en los plazos que concede para la continuación de los trámites. Pues no es justo que se niegue a ciertas personas el derecho de registrar una marca, por signos solicitados o registrados con anterioridad, pero que por uno u otro motivo debían ser caducados. Esto demora más los procesos e inhibe derechos que pueden adquirir determinados individuos.

Lamentablemente, en el Ecuador no se ha desarrollado un desarrollo del arbitraje y mediación en temas de propiedad intelectual, digo lamentablemente ya que si las personas presentarían sus conflictos marcarios ante los centros

alternativos de solución de conflictos, la gran mayoría de las veces conseguirían mejores resultados, en más corto plazo y no existiría tanta congestión de demandas en el IEPI. Extraoficialmente se me informó que dentro de la Cámara de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito, y del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito no se han realizado arbitrajes o mediaciones en relación a conflictos de marcas. Se debe desarrollar una mejor publicidad de este tipo de centros, los cuales deben alimentarse de personas aptas y capaces para resolver asuntos marcarios.

Un impedimento que posee actualmente el IEPI, es que no dispone del suficiente espacio físico. Sus archivos, libros de registros, etc. no están archivados de la manera correcta, la falta de espacio obliga al funcionario de la Institución a conservar los mencionados documentos en áreas no aptas para dicho fin. Esto produce un malestar entre los mismos funcionarios (quienes algunas de las veces no encuentran los documentos que requieren) y los usuarios (a quienes se les dificulta y toma mucho tiempo el adquirir información).

Algo muy positivo de las Autoridades actuales, es el dar comienzo a la digitalización de datos, pues en el presente se están ingresando los registros de marcas a una base amplia de datos. Con esto las Autoridades tendrán acceso inmediato a datos que requieran y podrán agilizar mucho más su trabajo. Adicionalmente, es una manera práctica y segura de conservar información, pues de esta manera no se tendrá únicamente la constancia física de los documentos, sino también digital.

Es importante que se implante una base de datos en la página Web del IEPI, en la que cualquier persona tenga acceso a observar los trámites de registro y registros ya otorgados de marcas. En la actualidad, dentro de América Latina, los países que disponen de dicha base de datos son: Colombia, Venezuela y Chile.

Se puede concluir entonces, desde mi análisis práctico y jurídico, que si bien en el proceso de registro de marcas se deben implantar ciertos cambios, el IEPI como tal y dicho proceso, están funcionando de manera apropiada.

Las normas aplicables a la rama de Propiedad Industrial, en mi opinión abarcan todo lo necesario para regular de manera correcta este campo, pues si bien es cierto que se deberían realizar los cambios enunciados, las leyes no dejan vacíos legales que crean inseguridad en el trámite de registro de las marcas. Las leyes están establecidas y bien constituidas, lo importante es respetarlas y no distorsionarlas.

BIBLIOGRAFÍA

- ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, tomo XIX, Buenos Aires, Driskill, 1979.
- RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo I, 2007.
- REGEL MEDINA David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, 2da edición, ISBN 968-36-1926-6.
- GARCÍA FALCONÍ José C., Manual de Práctica Procesal Civil, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2003.
- CHÁVEZ Gina, GÓMEZ Javier y GRIJALVA Agustín, Temas de Propiedad Intelectual, Universidad Andina del Ecuador / Corporación Editora Nacional, 2007.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), Memorias del X Congreso Internacional, Quito, 1995.
- BAYLOS CARROZA Hermenegildo, Tratado de Propiedad Industrial, Editorial Civitas, Madrid, 1978.
- GÓMEZ MUCI Gileni y ANTEQUARA PARILLI Ricardo, legislación sobre Propiedad Industrial, Editorial Juridiza Venezolana, Caracas, 1999.
- OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1989.
- DÁVILA TORRES César, Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales, Resoluciones Administrativas (Agosto 2000 a Julio 2003), Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2003.
- ROBLES MORCHON, Gregorio, Las Marcas en el Derecho Español, Madrid, Civitas, 1995.

- KAPFERER Jean Noel y THOENIG Jean Claude, La Marca, Madrid, McGraw-Hill, 1991.
- CARRILLO BALLESTEROS Jesús y MORALES CASAS FRANCISCO, La Propiedad Industrial, Bogotá, Temis, 1973.
- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR, Adhesión del Ecuador al GATT/OMC, Quito, Tomo II, 1995.
- MATÍAS ALEMÁN Marco, Marcas, Top Management, Bogotá.
- HERRERO Perezagua, La Representación y Defensa de las Partes y las Costas en el Proceso Civil, Madrid, La Ley, 2000, Pág. 132.
- GUASP/ARAGONESES, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Quinta Edición, Madrid, Civitas, 2002, Pág. 555.
- FUENTES Soriano, Las Costas en la Nueva LEC, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, Pág. 31.
- LEY DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR, Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999.
- ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Decreto Ejecutivo 2428, Registro Oficial 536 de 18 de Marzo del 2002.
- LEY DE ARBITRAJE Y MEDICACIÓN DEL ECUADOR, Ley No. 000. RO/ 145 de 4 de Septiembre de 1997.
- Páginas de Internet referidas en el texto.

ÍNDICE

1 LA MARCA	8
1.1 CONCEPTO	8
1.2 TIPOS DE MARCAS	8
1.3 REQUISITOS DEL SIGNO PARA SER CONSIDERADO COMO MARCA	9
1.3.1 DISTINTIVIDAD	9
1.3.2 PERCEPTIBILIDAD	10
1.3.3 SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA	10
1.4 FUNCIONES	12
1.4.1 DISTINGUIR	12
1.4.2 PROTEGER	13
1.4.3 PUBLICITAR	13
1.4.4 GARANTIZAR	13
1.5 SIGNOS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES	14
1.5.1 SIGNOS REGISTRABLES	14
1.5.2 SIGNOS NO REGISTRABLES	14
1.6 DIFERENCIAS ENTRE MARCA Y: NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, INDICACIÓN GEOGRÁFICA - DENOMINACIÓN DE ORIGEN, APARIENCIA DISTINTIVA, MARCA COLECTIVA, MARCA DE CERTIFICACIÓN, RÓTULO O ENSEÑA	20
1.6.1 NOMBRE COMERCIAL	20
1.6.2 LEMA COMERCIAL	22
1.6.3 INDICACIÓN GEOGRÁFICA - DENOMINACIÓN DE ORIGEN	23
1.6.4. APARIENCIA DISTINTIVA	25
1.6.4 MARCA COLECTIVA	26
1.6.5 MARCA DE CERTIFICACIÓN	27
1.6.6 RÓTULO O ENSEÑA	28
1.7 ALCANCE DE PROTECCIÓN DE LA MARCA	29
1.8 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NIZA DE LAS MARCAS, NOVENA EDICIÓN	32
2 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS	36
2.1 INSTITUCIÓN ANTE QUIEN SE TRAMITA EL REGISTRO DE LAS MARCAS (INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI)	37
2.2 SOLICITUD Y REQUISITOS	37
2.3 PROCEDIMIENTO	38
2.4 DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO DE LA MARCA	39
2.5 RENOVACIÓN, CAMBIO DE NOMBRE, FUSIÓN, TRANSFERENCIA, CAMBIO DE DOMICILIO, LICENCIAS	41
2.6 CADUCIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA	43
2.7 NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA	43
2.8 ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE UNA MARCA	50
3 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	55
3.1 DEMANDA DE OPOSICIÓN	55
3.2 RECURSO DE REPOSICIÓN	57

3.3 RECURSO DE APELACIÓN	58
3.4 RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN	59
3.5 TUTELA ADMINISTRATIVA	60
3.6 MEDIDAS DE FRONTERA	61
<u>4 ACCIONES JUDICIALES</u>	<u>64</u>
4.1 ACCIONES CIVILES	64
4.1.1 CESAR LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN UNA INFRACCIÓN O VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS	64
4.1.2 DAÑOS Y PERJUICIOS	66
4.1.3 VALOR TOTAL DE LAS COSTAS PROCESALES	67
4.2 ACCIONES PENALES	69
<u>5 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN PROPIEDAD INTELLECTUAL</u>	<u>73</u>
5.1 LA MEDIACIÓN	73
5.1.1 CARACTERÍSTICAS	73
5.1.2 PROCEDIMIENTO EN LA SESIÓN DE MEDIACIÓN	74
5.1.3 DE LA SOLICITUD DE MEDIACIÓN	75
5.2 EL ARBITRAJE	76
5.2.1 TIPOS DE ARBITRAJE	78
5.2.2 CARACTERÍSTICAS	79
5.2.3 DE LA DEMANDA ARBITRAL	79
5.3 LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DENTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL	83
5.3.1 DE LA SOLICITUD DE MEDIACIÓN	85
5.3.2 DE LA DEMANDA ARBITRAL	86
<u>6 CAPÍTULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</u>	<u>89</u>